Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)

27. april 2023*

»Præjudiciel forelæggelse – varemærkeret – direktiv 89/104/EØF – direktiv (EU) 2015/2436 – forordning (EF) nr. 40/94 – forordning (EU) 2017/1001 – varemærkeindehaverens eneret – varemærke, der tilhører flere personer – betingelser vedrørende flertal blandt fælles indehavere for meddelelse og ophævelse af en licens til deres varemærke«

I sag C-686/21,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Corte suprema di cassazione (kassationsdomstol, Italien) ved afgørelse af 29. oktober 2021, indgået til Domstolen den 15. november 2021, i sagerne

VW

mod

SW,

CQ,

ET,

Legea Srl,

og

Legea Srl

mod

VW,

SW,

CQ,

ET,

har

* Processprog: italiensk.

DOMSTOLEN (Tiende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, D. Gratsias, og dommerne M. Ilešič (refererende dommer) og I. Jarukaitis,

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– VW ved avvocato F. Rampone,

– Legea Srl ved avvocato G. Biancamano,

– SW, CQ og ET ved avvocato R. Bocchini,

– den polske regering ved B. Majczyna, som befuldmægtiget,

– Europa-Kommissionen ved P. Messina og P. Němečková, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 8. december 2022,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med tvister mellem for det første VW på den ene side og SW, CQ, ET og Legea Srl på den anden side og for det andet Legea på den ene side og VW, SW, CQ og ET på den anden side vedrørende den hævdede ulovlige brug af varemærker, der udgøres af tegnet »Legea«.

Retsforskrifter

Forordningerne om EU-varemærker

3 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19. februar 2004 (EUT 2004, L 70, s. 1) (herefter »forordning nr. 40/94«), er blevet ophævet og erstattet af Rådets forordning (EF)

nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13. april 2009. Sidstnævnte forordning er med virkning fra den 1. oktober 2017 blevet ophævet og erstattet af forordning 2017/1001.

4 Artikel 5 i forordning nr. 40/94 med overskriften »Indehavere af EF-varemærker« fastsatte:

»EF-varemærker kan indehaves af enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentlige virksomheder.«

5 Forordningens artikel 9 med overskriften »Rettigheder knyttet til EF-varemærket« bestemte i stk. 1:

»EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket

c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelse af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.«

6 Samme forordnings artikel 16 med overskriften »EF-varemærkets ligestilling med et nationalt varemærke« havde følgende ordlyd:

»1. Medmindre andet er fastsat i artikel 17[-]24, skal EF-varemærket som genstand for ejendomsret i sin helhed og gældende for hele Fællesskabets område betragtes som et nationalt varemærke, der er registreret i den medlemsstat, hvor indehaveren ifølge EF-varemærkeregistret:

a) havde sit hovedsæde eller sin bopæl på den relevante dato,

eller

b) hvis litra a) ikke er opfyldt, havde et forretningssted på den relevante dato.

2. I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte, er den i stk. 1 nævnte medlemsstat den stat, hvor [Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)] har sit hjemsted.

3. Hvis to eller flere personer er indført i EF-varemærkeregistret som fælles indehavere, gælder stk. 1 for den, der er nævnt først; kan stk. 1 ikke anvendes på denne indehaver, gælder bestemmelsen for de efterfølgende fælles indehavere i den rækkefølge, hvori de er nævnt. Kan stk. 1 ikke anvendes på nogen af de fælles indehavere, finder stk. 2 anvendelse.«

7 Samme forordnings artikel 21 med overskriften »Konkursbehandling« bestemte i stk. 1 og 2:

»1. Et EF-varemærke kan kun inddrages i en konkursbehandling, der er blevet indledt i den medlemsstat, hvor centret for skyldnerens hovedinteresser befinder sig.

[…]

2. Er et EF-varemærke genstand for sameje mellem flere, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse med hensyn til vedkommende medindehaveres andel.«

8 Artikel 22 i forordning nr. 40/94 med overskriften »Licens« bestemte følgende i stk. 1 og 2:

»1. Der kan gives licens til udnyttelse af EF-varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og for hele Fællesskabet eller en del af dette. Licensen kan være en eksklusiv eller en ikke-eksklusiv licens.

2. Indehaveren af et EF-varemærke kan gøre de rettigheder, der er knyttet til det, gældende over for en licenstager, der overtræder en af bestemmelserne i licensaftalen med hensyn til licensens gyldighedsperiode, den af registreringen omfattede udformning, hvori varemærket må anvendes, arten af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke licensen er meddelt, det område, inden for hvilket varemærket må påføres, eller kvaliteten af de af licenstageren fremstillede varer eller præsterede tjenesteydelser.«

9 Disse bestemmelser i artikel 5, 9, 16, 21 og 22 i forordning nr. 40/94 ligner de tilsvarende bestemmelser i artikel 5, 9, 19, 24 og 25 i forordning 2017/1001.

Direktiverne om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

10 Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1) er med virkning fra den 28. november 2008 blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25). Sidstnævnte direktiv er blevet ophævet og erstattet af direktiv 2015/2436 med virkning fra den 15. januar 2019 i overensstemmelse med dette direktivs artikel 55.

11 Følgende fremgik af tredje og sjette betragtning til første direktiv 89/104:

»[D]et forekommer for tiden ikke nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, men det er tilstrækkeligt at begrænse tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion.

[…]

[D]ette direktiv udelukker ikke, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de der gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse.«

12 Forordningens artikel 5 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemte i stk. 1:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.«

13 Det nævnte direktivs artikel 8 med overskriften »Licens« bestemte:

»1. Der kan gives licens til varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, samt for en medlemsstats område som helhed eller for en del af dette. Licensen kan være en eksklusiv eller en ikke-eksklusiv licens.

2. Indehaveren af et varemærke kan gøre de rettigheder, der er knyttet hertil, gældende over for en licenstager, der overtræder en af bestemmelserne i licensaftalen med hensyn til licensens gyldighedsperiode, den udformning, hvori varemærket må anvendes i henhold til registreringen, arten af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke licensen er indrømmet, det område, inden for hvilket der må gøres brug af varemærket, eller kvaliteten af de af licenstageren fremstillede varer eller præsterede tjenesteydelser.«

14 Disse bestemmelser i artikel 5 og 8 i første direktiv 89/104 ligner de tilsvarende bestemmelser i artikel 10 og 25 i direktiv 2015/2436.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

15 VW, SW, CQ og ET er fælles indehavere, med lige store ejerandele, af det nationale varemærke og EU-varemærket LEGEA, der er registreret for sportsartikler (herefter samlet »de omhandlede varemærker«).

16 I 1993 besluttede VW, SW, CQ og ET at meddele Legea en vederlagsfri, tidsubegrænset eksklusiv licens til brug af de varemærker, som de er fælles indehavere af (herefter »licensaftalen«).

17 I slutningen af 2006 modsatte VW sig, at denne licensaftale blev videreført.

18 Den 16. november 2009 anlagde Legea sag mod VW ved Tribunale di Napoli (retten i Napoli, Italien) med påstand om, at varemærker, der indeholdt tegnet »Legea«, som VW havde registreret, blev erklæret ugyldige. Sidstnævnte nedlagde som modkrav påstand dels om, at varemærker, der var registreret af Legea, blev erklæret ugyldige, dels om, at det blev fastslået, at dette selskab havde gjort ulovlig brug af de omhandlede varemærker.

19 Ved dom af 11. juni 2014 fastslog Tribunale di Napoli (retten i Napoli), at Legea med samtykke fra alle de fælles indehavere havde gjort lovlig brug af de omhandlede varemærker indtil den 31. december 2006. Denne ret fandt derimod, at denne brug herefter som følge af VW's indsigelse mod fortsættelsen af licensaftalen var ulovlig.

20 Ved dom af 11. april 2016 omgjorde Corte d'appello di Napoli (appeldomstolen i Napoli, Italien) delvist denne dom. Denne ret var af den opfattelse, at der ikke krævedes enstemmighed blandt de fælles indehavere for at meddele tredjemand en varemærkelicens, og den fastslog derfor, at viljen hos tre af de fire fælles indehavere af de omhandlede varemærker var tilstrækkeligt til at fortsætte licensaftalen efter den 31. december 2006, uanset VW's indsigelse.

21 Den forelæggende ret, for hvilken der er iværksat appeller til prøvelse af denne dom af 11. april 2016, er i tvivl om, hvordan de fælles indehavere af et varemærke individuelt kan udøve den eneret, som de har i fællesskab, henset til de EU-retlige bestemmelser, og har i denne henseende henvist til artikel 10 i direktiv 2015/2436 samt til artikel 9 og 25 i forordning 2017/1001.

22 På denne baggrund har Corte suprema di cassazione (kassationsdomstol, Italien) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Indebærer de i hovedsagen omhandlede EU-retlige bestemmelser [som fastsat i artikel 10 i direktiv 2015/2436 og i artikel 9 og 25 i forordning 2017/1001], som fastsætter en eneret for indehaveren af et EU-varemærke og samtidig også muligheden for, at varemærket er genstand for sameje efter de respektive andele, at meddelelse til tredjemand af en eksklusiv licens uden vederlag og på ubestemt tid til et varemærke i sameje kan besluttes med stemmeflertal af de fælles indehavere heraf, eller er enstemmig beslutning påkrævet?

2) Er det i sidstnævnte tilfælde med hensyn til nationale og EU-varemærker, som er genstand for sameje, foreneligt med de EU-retlige principper at anlægge en fortolkning, hvorefter en af de fælles indehavere af det varemærke, hvortil licens uden vederlag og på ubestemt tid er blevet meddelt tredjemand efter enstemmig beslutning, ikke ensidigt kan ophæve denne beslutning, eller skal det anses for at være foreneligt med de EU-retlige principper at anlægge en modsatrettet fortolkning, ifølge hvilken en fælles indehaver ikke til stadighed er bundet af den oprindelige aftale og således kan trække sig ud af denne med konsekvens for licensaftalen?«

Spørgsmålet, om anmodningen om præjudiciel afgørelse kan antages til realitetsbehandling

23 SW, CQ og ET har bestridt, at det første præjudicielle spørgsmål kan antages til realitetsbehandling, med den begrundelse, at eftersom licensaftalen er indgået med enstemmighed af de fælles indehavere af de omhandlede varemærker, er det ikke relevant at få oplyst, om et stemmeflertal ville have været tilstrækkeligt til at træffe den pågældende beslutning. Legea har for sit vedkommende gjort gældende, at anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke kan antages til realitetsbehandling, eftersom betingelserne for afgivelse af samtykke fra fælles indehavere af et varemærke, såvel til at meddele en licens til tredjemands brug som til at trække den tilbage, ikke er reguleret i EU-retten.

24 Det bemærkes, at inden for rammerne af proceduren i henhold til artikel 267 TEUF, som er baseret på en klar adskillelse mellem de nationale retters og Domstolens funktioner, har alene den nationale ret kompetence til at fastlægge og vurdere hovedsagens faktiske omstændigheder og til at fortolke og anvende den nationale ret. Det tilkommer ligeledes udelukkende den national ret, for hvilken en tvist er indbragt, og som har ansvaret for den retlige afgørelse, som skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere såvel nødvendigheden som relevansen af de spørgsmål, som den forelægger Domstolen (dom af 6.10.2022, Contship Italia, C-433/21 og C-434/21, EU:C:2022:760, præmis 23).

25 Domstolen kan kun afvise en anmodning fra en national ret, såfremt det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand, når problemet er hypotetisk, eller når Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan foretage en sagligt korrekt besvarelse af de stillede spørgsmål (dom af 3.6.2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).

26 I det foreliggende tilfælde har den forelæggende ret tilstrækkeligt klart redegjort for den retlige og faktiske sammenhæng samt de grunde, der har foranlediget den til at rejse spørgsmålet om fortolkningen af visse EU-retlige bestemmelser, som den finder nødvendig for at kunne afsige dom. Det fremgår ikke klart, at den ønskede fortolkning ikke har nogen forbindelse med tvisten i hovedsagen, eller at det rejste problem er af hypotetisk karakter.

27 Denne konklusion drages ikke i tvivl af det argument, som Legea har fremført, da spørgsmålet om, hvorvidt EU-retten regulerer den måde, hvorpå beslutningen om at meddele en licens til at bruge et varemærke vedtages af de fælles indehavere heraf, er omfattet af realitetsbehandlingen af de præjudicielle spørgsmål. Desuden er det første præjudicielle spørgsmål i modsætning til, hvad SW, CQ og ET har gjort gældende, relevant for udfaldet af tvisten i hovedsagen, for hvis et flertal blandt de fælles indehavere er tilstrækkeligt til at træffe beslutning om at meddele en licens til brug af et varemærke, kan tilbagekaldelse fra en fælles indehaver, der er i mindretal, af det samtykke, som vedkommende oprindeligt har givet til at meddele en sådan licens, under alle omstændigheder være uden konsekvenser.

28 Heraf følger, at anmodningen om præjudiciel afgørelse kan antages til realitetsbehandling.

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

29 Indledningsvis bemærkes, at henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen henhører denne for så vidt angår EU-varemærker under forordning nr. 40/94 og for så vidt angår nationale varemærker under første direktiv 89/104. Bestemmelserne i artikel 9 og 25 i forordning 2017/1001 og i artikel 10 i direktiv 2015/2436, som den forelæggende ret har henvist til, svarer til bestemmelserne i henholdsvis artikel 9 og 22 i forordning nr. 40/94 og artikel 5 i første direktiv 89/104. De forelagte spørgsmål skal derfor omformuleres, således at de vedrører disse bestemmelser.

30 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om første direktiv 89/104 og forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at meddelelse eller ophævelse af en licens til brug af et nationalt varemærke eller et EU-varemærke, der er genstand for sameje, kræver en beslutning vedtaget af de fælles indehavere med enstemmighed eller med flertal.

31 Det bemærkes, at varemærket i overensstemmelse med artikel 5 i første direktiv 89/104 og artikel 9 i forordning nr. 40/94 giver indehaveren en eneret. I artikel 5 i denne forordning er det præciseret, at EU-varemærker kan indehaves af enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentlige virksomheder.

32 Det fremgår desuden af artikel 8, stk. 1, i første direktiv 89/104 og af artikel 22, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at der kan gives eksklusiv eller ikke-eksklusiv licens til udnyttelse af både det nationale varemærke og EU-varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

33 Det fremgår af artikel 16, stk. 3, og artikel 21, stk. 2, i forordning nr. 40/94, der henviser til henholdsvis »fælles indehavere« og »medindehavere« af et EU-varemærke, at et sådant varemærke kan tilhøre flere personer.

34 Selv om det er korrekt, at første direktiv 89/104 ikke henviser til sameje af et nationalt varemærke, således som generaladvokaten i det væsentlige har påpeget i punkt 47 og 48 i sit forslag til afgørelse, betyder dette ikke, at sameje af et sådant varemærke er udelukket, men at det er underlagt den nationale lovgivning, som regulerer måden, hvorpå de fælles indehavere kan udøve de rettigheder, som varemærket giver, herunder retten til at træffe beslutning om meddelelse eller ophævelse af en licens til brug af varemærket.

35 Det fremgår i øvrigt af tredje og sjette betragtning til første direktiv 89/104, at selv om første direktiv har til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker med henblik på at fjerne de eksisterende forskelligheder, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser, tilsigter det ikke en fuldstændig tilnærmelse af de nævnte lovgivninger (jf. i denne retning dom af 21.11.2002, Robelco, C-23/01, EU:C:2002:706, præmis 33).

36 Hvad angår forordning nr. 40/94 indeholder denne, selv om sameje af et EU-varemærke anerkendes heri, ingen bestemmelser om de betingelser, hvorunder de fælles indehavere af et sådant varemærke kan udøve de rettigheder, der er knyttet til det, herunder retten til at træffe beslutning om meddelelse eller ophævelse af en licens til brug af varemærket.

37 Det fremgår imidlertid af artikel 16, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at EU-varemærket som genstand for ejendomsret betragtes som et nationalt varemærke, der er registreret i den medlemsstat, der fastsættes efter reglerne i denne artikel. Det følger heraf, at i mangel af bestemmelser i denne forordning om, hvordan de fælles indehavere af et EU-varemærke kan beslutte at meddele eller ophæve en licens til brug af dette, reguleres spørgsmålet herom i denne medlemsstats lovgivning.

38 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at første direktiv 89/104 og forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at spørgsmålet om, hvorvidt meddelelse eller ophævelse af en licens til brug af et nationalt varemærke eller et EU-varemærke, der er genstand for sameje, kræver en beslutning vedtaget af de fælles indehavere med enstemmighed eller med flertal, henhører under gældende national ret.

Det andet spørgsmål

39 Henset til besvarelsen af det første spørgsmål, er det ufornødent at besvare det andet spørgsmål.

Sagsomkostninger

40 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:

Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker

skal fortolkes således, at

spørgsmålet om, hvorvidt meddelelse eller ophævelse af en licens til brug af et nationalt varemærke eller et EU-varemærke, der er genstand for sameje, kræver en beslutning vedtaget af de fælles indehavere med enstemmighed eller med flertal, henhører under gældende national ret.

Underskrifter