Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 27 april 2023*

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärkesrätt – Direktiv 89/104/EEG – Direktiv (EU) 2015/2436 – Förordning (EG) nr 40/94 – Förordning (EU) 2017/1001 – En varumärkesinnehavares ensamrätt – Varumärke som innehas av flera personer – Krav på majoritet mellan de gemensamma innehavarna för beviljande och uppsägning av en licens att använda deras varumärke”

I mål C-686/21,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Corte suprema di cassazione (Högsta domstolen, Italien) genom beslut av den 29 oktober 2021, som inkom till domstolen den 15 november 2021, i målet

VW,

mot

SW,

CQ,

ET,

Legea S.r.l.,

och

Legea S.r.l.,

mot

VW,

SW,

CQ,

ET,

* Rättegångsspråk: italienska.

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen),

sammansatt av avdelningsordföranden D. Gratsias samt domarna M. Ilešič (referent) och I. Jarukaitis,

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– VW, genom F. Rampone, avvocato,

– Legea S.r.l., genom G. Biancamano, avvocato,

– SW, CQ och ET, genom R. Bocchini, avvocato,

– Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

– Europeiska kommissionen, genom P. Messina och P. Němečková, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 8 december 2022 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

2 Begäran har framställts i två mål. Det första målet är mellan VW, å ena sidan, och SW, CQ, ET och Legea S.r.l., å andra sidan. Det andra målet är mellan Legea, å ena sidan, och VW, SW, CQ och ET, å andra sidan. De båda målen rör påstått olaglig användning av varumärken som består av kännetecknet ”Legea”.

Tillämpliga bestämmelser

Förordningarna om EU-varumärken

3 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, 2004, s. 1) (nedan kallad

förordning nr 40/94), har upphävts och ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Sistnämnda förordning upphävdes och ersattes, med verkan från den 1 oktober 2017, av förordning 2017/1001.

4 I artikel 5 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Innehavare av gemenskapsvarumärken”, föreskrevs följande:

”Gemenskapsvarumärken kan innehas av fysiska och juridiska personer, däribland myndigheter och andra offentliga organ …”

5 I punkt 1 i artikel 9 i denna förordning, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke”, föreskrevs följande:

”Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) ett kännetecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat,

b) ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av kännetecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan kännetecknet och varumärket,

c) ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i [Europeiska] gemenskapen och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

6 Artikel 16 i nämnda förordning, med rubriken ”Gemenskapsvarumärkens likställighet med nationella varumärken”, hade följande lydelse:

”1. Om annat inte följer av artiklarna 17–24 skall ett gemenskapsvarumärke som förmögenhetsobjekt i sin helhet och för hela gemenskapsområdet anses som ett nationellt varumärke som registrerats i den medlemsstat i vilken enligt registret över gemenskapsvarumärken

a) innehavaren har sitt säte eller sitt hemvist vid tidpunkten i fråga

eller

b) om punkt a) inte är tillämplig, innehavaren har ett driftsställe vid tidpunkten i fråga.

2. I andra fall än de som anges i punkt 1 skall den i punkt 1 angivna medlemsstaten vara den medlemsstat i vilken [Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning)] har sitt säte.

3. Om två eller flera personer är införda i registret över gemenskapsvarumärken som gemensamma innehavare, ska punkt 1 gälla den av innehavarna som nämns först. Kan punkt 1

inte tillämpas på denna innehavare, ska den gälla för de därefter upptagna gemensamma innehavarna i den ordning som de nämns. Kan punkt 1 inte tillämpas på någon av de gemensamma innehavarna skall punkt 2 tillämpas.”

7 I artikel 21 i samma förordning, med rubriken ”Insolvensförfaranden”, föreskrevs följande i punkterna 1 och 2:

”1. Ett gemenskapsvarumärke kan endast ingå i sådana insolvensförfaranden som inleds i den medlemsstat på vars territorium gäldenärens huvudsakliga intressen finns.

…

2. Om flera personer gemensamt innehar ett gemenskapsvarumärke skall punkt 1 tillämpas på medinnehavarens andel.”

8 I artikel 22 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Licens”, föreskrevs följande:

”1. Ett gemenskapsvarumärke kan bli föremål för licens för en del av eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller viss del av gemenskapen. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

2. Innehavaren av ett gemenskapsvarumärke kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den av registreringen skyddade formen som varumärket får användas, arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad, området inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.”

9 Dessa bestämmelser i artiklarna 5, 9, 16, 21 och 22 i förordning nr 40/94 liknar motsvarande bestämmelser i artiklarna 5, 9, 19, 24 och 25 i förordning 2017/1001.

Direktiven om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar

10 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) upphävdes och ersattes, med verkan från den 28 november 2008, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25, och rättelse i EUT L 11, 2009, s. 86). Sistnämnda direktiv upphävdes och ersattes av direktiv 2015/2436, med verkan från och med den 15 januari 2019, i enlighet med artikel 55 i sistnämnda direktiv.

11 Tredje och sjätte skälen i första direktivet 89/104 hade följande lydelse:

”Det förefaller inte nödvändigt att nu genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken utan det kommer att vara tillräckligt att begränsa den till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion.

…

Detta direktiv utesluter inte att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex. bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd.”

12 I artikel 5 i direktivet, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrevs följande i punkt 1:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”

13 I artikel 8 i nämnda direktiv, med rubriken ”Licens”, angavs följande:

”1. Licens för ett varumärke får ges för en del eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller del av medlemsstatens territorium. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

2. Innehavaren av ett varumärke kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den av registreringen skyddade formen under vilket varumärket får användas, arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad, området inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.”

14 Dessa bestämmelser i artiklarna 5 och 8 i första direktivet 89/104 liknar motsvarande bestämmelser i artiklarna 10 och 25 i direktiv 2015/2436.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

15 VW, SW, CQ och ET är, med lika andelar, innehavare av det nationella varumärket och EU-varumärket Legea, vilka är registrerade för sportartiklar (nedan, tillsammans, kallade de aktuella varumärkena).

16 Under år 1993 beslutade VW, SW, CQ och ET att utan kostnad bevilja Legea en exklusiv licens att kostnadsfritt och på obestämd tid använda de varumärken som de tillsammans är innehavare till (nedan kallat licensavtalet).

17 I slutet av år 2006 motsatte sig VW att detta licensavtal skulle fortsätta att gälla.

18 Den 16 november 2009 väckte Legea talan mot VW vid Tribunale di Napoli (Domstolen i Neapel, Italien) och yrkade att de varumärken som innehöll det av VW registrerade kännetecknet ”Legea” skulle ogiltigförklaras. VW yrkade genom genkäromål dels att de varumärken som hade registrerats av Legea skulle ogiltigförklaras, dels att det skulle fastställas att detta bolag hade använt de aktuella varumärkena på ett rättsstridigt sätt.

19 Tribunale di Napoli (Domstolen i Neapel) fann, i dom av den 11 juni 2014, att Legea, med samtliga gemensamma innehavares samtycke, hade använt de aktuella varumärkena lagligen fram till den 31 december 2006. Nämnda domstol fann däremot att denna användning därefter, på grund av VW:s uttalade vilja att licensavtalet inte längre skulle fortsätta att gälla, var otillåten.

20 Genom dom av den 11 april 2016 ändrade Corte d’appello di Napoli (Appellationsdomstolen i Neapel, Italien) delvis denna dom. Nämnda domstol ansåg att det inte krävdes enhällighet bland de gemensamma innehavarna för att tredje man skulle kunna beviljas en varumärkeslicens och fann att det var tillräckligt att tre av de fyra gemensamma innehavarna av de aktuella varumärkena ville fortsätta licensavtalet efter den 31 december 2006, trots att VW motsatte sig detta.

21 Den hänskjutande domstolen, till vilken domen av den 11 april 2016 har överklagats, vill få klarhet i hur en av de gemensamma innehavarna till ett varumärke enskilt kan utöva den ensamrätt som dessa innehavare har gemensamt, med hänsyn till unionsrättens bestämmelser och har i detta avseende hänvisat till artikel 10 i direktiv 2015/2436 och till artiklarna 9 och 25 i förordning 2017/1001.

22 Mot denna bakgrund beslutade Corte suprema di cassazione (Högsta domstolen, Italien) att vilandeförklara målet och att ställa följande frågor till EU-domstolen:

”1) Innebär [artikel 10 i direktiv 2015/2436 och artiklarna 9 och 25 i förordning 2017/1001], enligt vilka innehavaren av ett EU-varumärke kan ha ensamrätt samtidigt som det även kan finnas flera gemensamma innehavare med närmare angiven andel i varumärket, att upplåtelse till tredje man av en exklusiv licens att kostnadsfritt och på obestämd tid använda varumärket får beslutas med en majoritet av rösterna av medinnehavarna eller krävs det enhälligt samtycke?

2) Är det i den sistnämnda situationen, i fråga om nationella varumärken och EU-varumärken som samägs av två eller flera personer, förenligt med de unionsrättsliga principerna att göra en tolkning enligt vilken en av medinnehavarna av varumärket, som genom enhälligt beslut har upplåtits till tredje man kostnadsfritt och på obestämd tid, inte ensidigt får upphäva ovannämnda beslut eller ska det i stället anses vara förenligt med de unionsrättsliga principerna att göra en motsatt tolkning enligt vilken en medinnehavare inte för evigt är bunden till den ursprungliga överenskommelsen och därmed får upphäva den med verkan på licensavtalet?”

Huruvida begäran om förhandsavgörande kan tas upp till prövning

23 SW, CQ och ET har gjort gällande att den första frågan inte kan tas upp till prövning. De menar att licensavtalet enhälligt har ingåtts av de gemensamma innehavarna till de aktuella varumärkena och att det därför inte är relevant huruvida en majoritet räcker för att fatta ett sådant beslut. Legea har å sin sida gjort gällande att begäran om förhandsavgörande inte kan tas upp till

prövning, eftersom villkoren för uppkomst av gemensamt samtycke bland de gemensamma innehavarna till ett varumärke, såväl för att bevilja tredje man en användarlicens som för att säga upp avtalet, inte regleras i unionsrätten.

24 I ett förfarande enligt artikel 267 FEUF, som vilar på en tydlig funktionsfördelning mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen, är det den nationella domstolen som är ensam behörig att fastställa och bedöma de faktiska omständigheterna i det mål den har att avgöra samt att tolka och tillämpa den nationella lagstiftningen. Det ankommer uteslutande på den nationella domstolen, vid vilken målet anhängiggjorts och vilken har ansvaret för det rättsliga avgörandet, att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i målet bedöma relevansen av de frågor som ställs till EU-domstolen (dom av den 6 oktober 2022, Contship Italia, C-433/21 och C-434/21, EU:C:2022:760, punkt 23).

25 En begäran från en nationell domstol kan bara avvisas då det är uppenbart att den begärda tolkningen av unionsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller saken i det nationella målet eller då frågeställningen är hypotetisk eller EU-domstolen inte har tillgång till sådana uppgifter om de faktiska eller rättsliga omständigheterna som är nödvändiga för att kunna ge ett användbart svar på de frågor som ställts till den (dom av den 3 juni 2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, punkt 46 och där angiven rättspraxis).

26 I förevarande fall har den hänskjutande domstolen på ett tillräckligt klart sätt redogjort för det rättsliga och faktiska sammanhanget och förklarat varför den anser sig behöva en tolkning av vissa bestämmelser i unionsrätten för att kunna döma i saken. Det är inte uppenbart att den begärda tolkningen saknar samband med målet vid den nationella domstolen eller att frågan är hypotetisk.

27 Denna slutsats påverkas inte av Legeas argument, eftersom frågan huruvida unionsrätten reglerar hur de gemensamma innehavarna av ett varumärke kan fatta ett beslut att bevilja en licens för användning av detta varumärke beror på hur tolkningsfrågorna ska besvaras i sak. Dessutom är, tvärtemot vad SW, CQ och ET har hävdat, den första tolkningsfrågan relevant för utgången i målet vid den nationella domstolen. Om det räcker att det finns en majoritet bland de gemensamma innehavarna för att fatta beslut om att bevilja en licens att använda ett varumärke, så är nämligen en enskild innehavares återkallelse av sitt ursprungliga samtycke till att bevilja en sådan licens under alla omständigheter utan betydelse.

28 Härav följer att begäran om förhandsavgörande kan tas upp till prövning.

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

29 Det ska inledningsvis påpekas att med hänsyn till tidpunkten för omständigheterna i det nationella målet omfattas detta mål, vad gäller EU-varumärken, av förordning nr 40/94 och, vad gäller nationella varumärken, av första direktivet nr 89/104. Bestämmelserna i artiklarna 9 och 25 i förordning 2017/1001 samt i artikel 10 i direktiv 2015/2436, till vilka den hänskjutande domstolen har hänvisat, motsvarar bestämmelserna i artiklarna 9 och 22 i förordning nr 40/94 respektive artikel 5 i första direktivet 89/104. Tolkningsfrågorna ska därför omformuleras på så sätt att de avser dessa bestämmelser.

30 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida första direktivet nr 89/104 och förordning nr 40/94 ska tolkas så, att beviljandet eller uppsägningen av en licens för användning av ett nationellt varumärke eller ett EU-varumärke som innehas gemensamt av flera innehavare kräver ett enhälligt beslut från deras sida eller om det räcker med ett majoritetsbeslut.

31 Enligt artikel 5 i första direktivet 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 ger varumärket innehavaren en ensamrätt. I artikel 5 i förordningen anges att EU-varumärken kan innehas av fysiska och juridiska personer, däribland myndigheter och andra offentliga organ.

32 Det framgår dessutom av artikel 8.1 i första direktivet 89/104 och artikel 22.1 i förordning nr 40/94 att såväl det nationella varumärket som EU-varumärket kan bli föremål för exklusiva eller icke-exklusiva licenser för en del av eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.

33 Det framgår av artikel 16.3 och artikel 21.2 i förordning nr 40/94, i vilka det hänvisas till ”gemensamma innehavare” respektive ”medinnehavare” till ett EU-varumärke, att ett sådant varumärke kan tillhöra flera personer.

34 Även om det är riktigt att det första direktivet nr 89/104 inte hänvisar till gemensamt innehav av ett nationellt varumärke, såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 47 och 48 i sitt förslag till avgörande, innebär lagens tystnad i detta avseende inte att ett gemensamt innehav av ett sådant varumärke är uteslutet, utan endast att denna fråga regleras av nationell rätt, inbegripet villkoren för de gemensamma innehavarnas utövande av de rättigheter som är knutna till varumärket, däribland valet att bevilja eller säga upp en licens för användning av varumärket.

35 Det framgår för övrigt av tredje och sjätte skälen i första direktivet 89/104 att även om syftet med detta direktiv är att det ska ske en tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftningar om varumärken för att avskaffa befintliga olikheter som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden, så syftar det inte till att uppnå ett fullständigt närmande av nämnda lagstiftningar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 november 2002, Robelco, C-23/01, EU:C:2002:706, punkt 33).

36 Vad gäller förordning nr 40/94 innehåller denna förordning, samtidigt som den erkänner möjligheten att gemensamt inneha ett EU-varumärke, inte någon bestämmelse som reglerar hur de olika gemensamma innehavarna av ett sådant varumärke ska utöva de rättigheter som följer av varumärket, däribland valet att bevilja eller säga upp en licens för användning.

37 Det framgår av artikel 16.1 i förordning nr 40/94 att ett EU-varumärke, som förmögenhetsobjekt, ska anses som ett nationellt varumärke som registrerats i den medlemsstat som bestäms i enlighet med bestämmelserna i den artikeln. Av detta följer att i avsaknad av en bestämmelse i denna förordning som reglerar hur flera gemensamma innehavare av ett EU-varumärke ska anta ett beslut om att bevilja eller säga upp en licens för användning av varumärket, regleras dessa villkor av den medlemsstatens lagstiftning.

38 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den första frågan besvaras enligt följande. Första direktivet nr 89/104 och förordning nr 40/94 ska tolkas så, att frågan huruvida en licens för användning av ett nationellt varumärke eller ett EU-varumärke som innehas gemensamt av flera innehavare ska beviljas eller sägas upp kräver ett enhälligt beslut från deras sida eller om det räcker med ett majoritetsbeslut är en fråga som ska avgöras enligt nationell rätt.

Den andra frågan

39 Med hänsyn till svaret på den första frågan saknas anledning att besvara den andra frågan.

Rättegångskostnader

40 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) följande:

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken

ska tolkas på följande sätt:

Frågan huruvida en licens för användning av ett nationellt varumärke eller ett EU-varumärke som innehas gemensamt av flera innehavare ska beviljas eller sägas upp kräver ett enhälligt beslut från deras sida eller om det räcker med ett majoritetsbeslut är en fråga som ska avgöras enligt nationell rätt.

Underskrifter