Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. WATHELET
fremsat den 17. december 2015 [1]

Sag C-163/15

Youssef Hassan
mod
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (regional appelret i Düsseldorf, Tyskland))

»Præjudiciel forelæggelse — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 23 — licens — EF-varemærkeregistret — licenstagerens ret til at anlægge sag om krænkelse, til trods for at licensen ikke er indført i EF-varemærkeregistret«

I – **Indledning**

1. Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 23, stk. 1, første punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker [2].

2. Anmodningen er blevet indgivet inden for rammerne af en tvist mellem Youssef Hassan og Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (herefter »Breiding«) vedrørende en sag om krænkelse af et EF-varemærke, som Breiding har anlagt mod Youssef Hassan.

II – **Retsgrundlag**

3. I 11. betragtning til forordning nr. 207/2009 er anført:

»EF-varemærket bør kunne gøres til genstand for særskilt ejendomsret uafhængigt af den virksomhed, hvis varer eller tjenesteydelser det betegner. Varemærket bør kunne overdrages, under den udtrykkelige forudsætning at offentligheden ikke vildledes på grund af overdragelsen. Desuden bør det kunne pantsættes til tredjemand og kunne gives i licens.«

4. Denne forordnings artikel 17 med overskriften »Overdragelse« fastsætter:

»1. Et EF-varemærke kan, uafhængigt af eventuelt overdragelse af en virksomhed, overdrages for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

1 — Originalsprog: fransk.

2 — EUT L 78, s. 1, herefter »forordningen«.

2. Overdragelse af en virksomhed i sin helhed indebærer overdragelse af EF-varemærket, medmindre der i overensstemmelse med den lovgivning, der finder anvendelse på overdragelsen, foreligger en aftale om det modsatte, eller hvis dette klart fremgår af omstændighederne. Denne bestemmelse gælder for en kontraktlig forpligtelse til at overdrage en virksomhed.

[…]

5. Efter anmodning fra en af parterne indføres overdragelsen i registret og offentliggøres.

6. Så længe overdragelsen ikke er indført i registret, kan erhververen ikke gøre de rettigheder gældende, som følger af EF-varemærkets registrering.

[…]«

5. Den nævnte forordnings artikel 19 med overskriften »Tingslige rettigheder« har følgende ordlyd:

»1. EF-varemærket kan uafhængigt af virksomheden pantsættes eller gøres til genstand for anden tingslig ret.

2. De i stk. 1 omhandlede rettigheder skal, såfremt en af parterne anmoder herom, indføres i registret og offentliggøres.«

6. Samme forordnings artikel 22 med overskriften »Licens« bestemmer:

»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.

[...]

3. Medmindre andet er fastsat i licensaftalen, kan licenstageren kun anlægge sag om krænkelse af et EF-varemærke, hvis indehaveren af dette har givet sit samtykke hertil. Indehaveren af en eksklusiv licens kan dog anlægge en sådan sag, hvis varemærkeindehaveren ikke selv anlægger sag om krænkelse af varemærket inden for en rimelig frist efter opfordring hertil.

4. Enhver licenstager har ret til at indtræde i den sag om krænkelse, som EF-varemærkets indehaver har anlagt, for at få erstatning for den skade, han selv har lidt.

5. Meddelelse eller overdragelse af en licens til brug af et EF-varemærke skal, såfremt en af parterne anmoder herom, indføres i registret og offentliggøres.«

7. Artikel 23 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Retsvirkning over for tredjemand« bestemmer:

»1. De i artikel 17, 19 og 22 omhandlede retshandler vedrørende EF-varemærket har først virkning over for tredjemand i alle medlemsstaterne, når de er indført i registret. En sådan retshandel har dog også forud for indførelsen i registret virkning over for tredjemand, som har erhvervet ret til varemærket efter tidspunktet for den pågældende retshandel, men som var bekendt med retshandlen på tidspunktet for erhvervelsen af retten.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på en person, der erhverver EF-varemærket eller en ret til EF-varemærket ved overdragelse af virksomheden som helhed eller ved en anden generel overtagelse.

[…]«

III – **De faktiske omstændigheder i hovedsagen og anmodningen om præjudiciel afgørelse**

8. Breiding har siden den 2. januar 2011 uden at være indført i EF-varemærkeregistret (herefter »registret«) været licenstager af EF-ordmærket ARKTIS, som blev ansøgt registreret den 15. august 2002 og registreret den 11. februar 2004 under nummer CTM 002818680, hvis indehaver er KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà, og som anvendes bl.a. på sengevarer og tæpper. Licensaftalen fastsætter, at Breiding gør rettigheder vedrørende krænkelser af dette varemærke gældende i eget navn.

9. Youssef Hassan er direktør i OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, som pr. 1. maj 2010 overtog den enkeltmandsvirksomhed, som Youssef Hassan drev. Disse virksomheder tilbød henholdsvis den 27. oktober 2009 og den 30. oktober 2012 på internetsiden »schoene-traeume.de« forskellige dundyner under betegnelserne »Arktis 90«, »Arktis 90 HS« og »innoBETT selection Arktis«.

10. Som følge af de omstændigheder, der indtraf i løbet af 2009, havde det selskab, der på dette tidspunkt var licenstager, fremsat påkrav over for Youssef Hassan, som den 3. februar 2010 havde underskrevet et dokument benævnt »undladelseserklæring«, hvorved han forpligtede sig til at undlade at bruge betegnelsen »Arktis« til sengevarer, idet der ved overtrædelse skulle betales en bod, som skulle fastsattes af licenstageren efter et rimeligt skøn.

11. Efter de omstændigheder, der indtraf i løbet af 2012, anlagde Breiding sag ved den kompetente Landgericht (regional ret). Denne ret fastslog, at aftalen var gyldig, pålagde Youssef Hassan at give oplysninger og at tilbagekalde de krænkende varer med henblik på destruktion og tilpligtede ham at betale skadeserstatning.

12. Youssef Hassan har appelleret denne afgørelse til Oberlandesgericht Düsseldorf (regional appelret i Düsseldorf), som er af den opfattelse, at spørgsmålet, om appellen skal tages til følge, afhænger af, om Breiding, der ifølge licensaftalen råder over det samtykke fra varemærkeindehaveren, som er krævet i forordningens artikel 22, stk. 3, kan anlægge sag om krænkelse af det nævnte varemærke, selv om dette selskab ikke er indført i registret som licenstager.

13. Da svaret på dette spørgsmål afhænger af fortolkningen af forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, og Oberlandesgericht Düsseldorf (regional appelret i Düsseldorf) er i tvivl herom, har den besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Er [forordningens] artikel 23, stk. 1, første punktum […] til hinder for, at en licenstager, som ikke er [indført] i […]registret, kan gøre krav gældende på grund af krænkelse af et EF-varemærke?

2) Hvis det første spørgsmål besvares bekræftende: Er [forordningens] artikel 23, stk. 1, første punktum […] til hinder for en national retspraksis, ifølge hvilken licenstageren kan gøre varemærkeindehaverens krav mod krænkeren gældende på vegne af varemærkeindehaveren (»Prozessstandschaft«)?«

IV – **Sagen for Domstolen**

14. Der er indgivet skriftlige indlæg af Breiding, den tyske og den polske regering samt af Europa-Kommissionen. Efter afslutningen af denne skriftlige forhandling har Domstolen fundet, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at den kan træffe afgørelse uden mundtlig forhandling i overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, i Domstolens procesreglement.

V – **Analyse**

15. Med det første præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, hvorefter de i forordningens artikel 17, 19 og 22 omhandlede retshandler vedrørende EF-varemærket først har virkning over for tredjemand i alle medlemsstaterne, når de er indført i registret, skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en licenstager kan anlægge sag om krænkelse af det varemærke, der er givet licens til, hvis licenstageren ikke er indført i det nævnte register.

16. Jeg bemærker indledningsvis, at alle de parter, der har indgivet skriftlige indlæg, besvarer det første spørgsmål benægtende. Jeg deler denne konklusion. Ifølge Domstolens faste praksis skal der ved fortolkningen af en EU-retlig bestemmelse nemlig ikke blot tages hensyn til dens ordlyd, men også til den sammenhæng, hvori den indgår, og de mål, der forfølges med den ordning, som den udgør en del af[3]. I det foreliggende tilfælde fører både den sammenhæng, hvori forordningens artikel 23, stk. 1, indgår, og dens formål mig til den opfattelse, at denne bestemmelse skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en indehaver af en licens kan anlægge sag om krænkelse af det varemærke, der er givet licens til, hvis licensen ikke er blevet indført i registret.

17. Da det første spørgsmål efter min opfattelse skal besvares benægtende, vil jeg ikke behandle det andet forelagte præjudicielle spørgsmål.

A – *Kontekstuel fortolkning af forordningens artikel 23, stk. 1*

18. I henhold til forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, »[har] [d]e i artikel 17, 19 og 22 omhandlede *retshandler* vedrørende EF-varemærket […] først virkning over for tredjemand i alle medlemsstaterne, når de er indført i registret«[4].

19. Det synes derfor afgørende at fastlægge de retshandler, der er omfattet af disse bestemmelser, for at fastslå, om sager om krænkelse er omfattet deraf.

20. De retshandler, der er omhandlet i forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, er overdragelse af EF-varemærket (artikel 17), pantsætning eller stiftelse af en anden tingslig rettighed, som varemærket bliver genstand for (artikel 19), og *meddelelse* af en licens (artikel 22).

21. Det fælles punkt for disse forskellige retshandler, som ifølge forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, »vedrøre[r] EF-varemærket«, ligger i det forhold, at de har til genstand eller virkning at skabe eller overdrage en tingslig ret til varemærket.

22. Dette fælles kendetegn er foreneligt med overskriften på den afdeling, hvori forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, indgår. Der er nemlig tale om afdeling 4 i afsnit II med overskriften »EF-varemærket som *genstand for ejendomsret*«[5].

23. Jeg er derfor enig i den tyske regerings analyse, hvorefter begrebet »retshandel« som omhandlet i forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, kun vedrører *stiftelsen* af en ret til EF-varemærket i dets funktion som genstand for ejendomsret. Det nævnte begreb dækker følgelig ikke udøvelsen af en licenstagers ret til at anlægge sag om krænkelse på grundlag af den nævnte forordnings artikel 22, stk. 3.

3 — Jf. bl.a. domme Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, præmis 24), Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, præmis 13), Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, præmis 34) og Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, præmis 35).

4 — Min fremhævelse.

5 — Min fremhævelse.

24. Denne fortolkning underbygges endvidere af den forskel, der er knyttet til indførelsen i registret, alt efter om der er tale om en overdragelse eller derimod om en tingslig rettighed eller en licens.

25. Selv om alle de artikler, der er nævnt i forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, fastsætter, at overdragelse, tingslige rettigheder, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1, meddelelse eller overdragelse af en licens, »såfremt en af parterne anmoder herom, indføres i registret og offentliggøres« [6], er det kun forordningens artikel 17, stk. 6, der betinger muligheden for at gøre de rettigheder gældende, der følger af overdragelsen, af, at denne er indført i registret.

26. Hvis EU-lovgiver som betingelse for udøvelse af rettigheder, der følger af en pantsætning eller en licens, havde villet kræve en forudgående indførelse i registret, ville EU-lovgiver nødvendigvis have præciseret dette i hver af de tilsvarende artikler. At anføre, at en sådan præcision ville være unødig, henset til forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, ville nemlig gøre denne forordnings artikel 17, stk. 6, overflødig og ville samtidig fratage den dens nytte. Da der foreligger en fortolkning, der giver mening, og en fortolkning, der på ingen måde er nyttig, skal den første lægges til grund.

27. Hvad endelig nærmere bestemt angår en licenstagers anlæggelse af en sag om krænkelse af et EF-varemærke tillader forordningens artikel 22, stk. 3, udtrykkeligt dette på den ene betingelse, at licenstageren har opnået varemærkeindehaverens samtykke [7], og med forbehold for, at andet er fastsat i licensaftalen. Hvis en forudgående registrering af licensen var en nødvendig betingelse for, at en sag om krænkelse anlagt af licenstageren kunne antages til realitetsbehandling, burde dette krav, når det ikke var indskrevet generelt for alle de rettigheder, der følger af licensen, i et særligt stykke, have været indskrevet i den bestemmelse, der behandler spørgsmålet, dvs. forordningens artikel 22, stk. 3.

28. Det forekommer mig derfor, at den kontekstuelle analyse af forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, fører til, at denne bestemmelse skal fortolkes således, at den ikke betinger licenstagerens ret til at anlægge sag om krænkelse af en forudgående indførelse af licensen i registret.

29. Det formål, hvormed retsvirkningen over for tredjemænd er knyttet til indførelsen i registret, underbygger denne fortolkning.

B – *Teleologisk fortolkning af forordningens artikel 23, stk. 1*

30. Forordningens artikel 23, stk. 1, består af to punktummer. Det ene kan følgelig ikke læses uafhængigt af det andet.

31. Selv om det første punktum i forordningens artikel 23, stk. 1, fastsætter, at »[d]e i artikel 17, 19 og 22 omhandlede retshandler vedrørende EF-varemærket har først virkning over for tredjemand i alle medlemsstaterne, når de er indført i registret«, præciserer denne bestemmelses andet punktum, at »[e]n sådan retshandel […] dog også forud for indførelsen i registret [har] virkning over for tredjemand, som har erhvervet ret til varemærket efter tidspunktet for den pågældende retshandel, men som var bekendt med retshandlen på tidspunktet for erhvervelsen af retten«.

32. Det følger af denne præcisering, at formålet med forordningens artikel 23, stk. 1, er at beskytte den, der *i god tro* har erhvervet ret til EF-varemærket. De retshandler, der er omhandlet i forordningens artikel 23, stk. 1, kan nemlig få virkning over for tredjemand, som har erhvervet ret til dette samme varemærke, *idet den pågældende var bekendt med retshandlerne* uafhængigt af disses indførelse i registret.

6 — Jf. forordningens artikel 17, stk. 5 (overdragelse), artikel 19, stk. 2 (pantsætning og andre tingslige rettigheder) og artikel 22, stk. 5 (licens).

7 — Denne betingelse er ikke selv absolut, idet forordningens artikel 22, stk. 3, andet punktum, præciserer, at »[i]ndehaveren af en eksklusiv licens kan […] anlægge en sådan sag, hvis varemærkeindehaveren ikke selv anlægger sag om krænkelse af varemærket inden for en rimelig frist efter opfordring hertil«.

33. Formålet med, at der er en retsvirkning over for tredjemand, som er knyttet til indførelsen i registret, tilsigter således i det væsentlige at beskytte dem, der i god tro har erhvervet ret til varemærket. Med andre ord regulerer forordningens artikel 23, stk. 1, ikke virkningerne af de retshandler, der er defineret i forordningens artikel 17, 19 og 22, med hensyn til de personer, der ikke har erhvervet nogen ret til varemærket, men som skader disse rettigheder i forbindelse med deres aktivitet.

34. Krænkeren har pr. definition ikke erhvervet nogen ret til varemærket. Denne tredjemand – for at gentage terminologien i forordningens artikel 23, stk. 1 – er ikke blevet indehaver af en eller anden ret til EF-varemærket i god tro. Forordningens artikel 23, stk. 1, finder følgelig ikke anvendelse.

35. Den modsatte fortolkning ville føre til den paradoksale situation, at krænkeren i ond tro til sin fordel over for licensindehaveren kunne påberåbe sig forordningens artikel 23, stk. 1, for at undgå sagen om krænkelse. Dette paradoks illustreres på en særlig måde ved de omstændigheder, der har givet anledning til tvisten i hovedsagen. Idet Youssef Hassan udtrykkeligt havde forpligtet sig til ikke at bruge det anfægtede varemærke i den undladelseserklæring, der blev underskrevet den 3. februar 2010, var han nemlig fuldt ud informeret om, at licensen fandtes.

36. Jeg har desuden i denne henseende sympati med den polske regerings argument, hvorefter reglen, når den fortolkes på denne måde, garanterer retssikkerheden. Den gør det nemlig muligt for erhververen i god tro at erhverve ret til EF-varemærket uden de afgifter, der følger af den licens, der tidligere er blevet meddelt. Den tidligere retshandel vil derimod udfolde sine virkninger i forhold til den senere erhverver, hvis denne havde kendskab dertil, og under alle omstændigheder i tilfælde af, at der er blevet foretaget en indførelse i registret, eftersom erhververen i dette tilfælde let kunne blive bekendt dermed.

37. Det følger således af disse betragtninger, at såfremt indførelsen i registret blev gjort til en formalitet, der – hvis den ikke blev overholdt – ville gøre det muligt for krænkeren at gøre gældende, at en sag anlagt af licenstageren om krænkelse skulle afvises, ville dette stride imod det formål, der forfølges med indførelsen.

38. Det følger heraf, at der ikke er anledning til at besvare det andet præjudicielle spørgsmål, som Oberlandesgericht Düsseldorf (regional appelret i Düsseldorf) har stillet, idet dette spørgsmål kun opstår i tilfælde af, at det første præjudicielle spørgsmål besvares bekræftende. Jeg bemærker i øvrigt, at det alene er Breiding, der er af den opfattelse, at det er nyttigt at fremkomme med en argumentation i den henseende.

VI – **Forslag til afgørelse**

39. Henset til den sammenhæng, hvori forordningens artikel 23, stk. 1, indgår, og det formål, som den forfølger, foreslår jeg Domstolen at besvare det første præjudicielle spørgsmål stillet af Oberlandesgericht Düsseldorf (regional appelret i Düsseldorf) som følger:

»1) Artikel 23, stk. 1, første punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker er ikke til hinder for, at en indehaver af en licens, som ikke er indført i EF-varemærkeregistret, kan anlægge sag om krænkelse af et EF-varemærke.

2) Da det andet præjudicielle spørgsmål alene er blevet stillet for det tilfælde, at det første spørgsmål besvares bekræftende, er der ikke anledning til at besvare det.«