Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MELCHIORJA WATHELETA,
predstavljeni 17. decembra 2015[1]

Zadeva C-163/15

Youssef Hassan
proti
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,

ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija))

„Predhodno odločanje — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 23 — Licenca — Register znamk Skupnosti — Pravica pridobitelja licence, da začne postopek zaradi kršitve kljub neobstoju vpisa licence v register znamk Skupnosti“

I – **Uvod**

1. Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 23(1), prvi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti[2].

2. Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Y. Hassanom in družbo Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (v nadaljevanju: družba Breiding) glede tožbe zaradi kršitve znamke Skupnosti, ki jo je družba Breiding vložila zoper Y. Hassana.

II – **Pravni okvir**

3. V uvodni izjavi 11 Uredbe št. 207/2009 je navedeno:

„Blagovna znamka Skupnosti bi se morala obravnavati kot predmet premoženja, ki obstaja ločeno od podjetij, katerih blago ali storitve označuje. V skladu s tem bi morala biti prenosljiva zaradi prevladujoče potrebe po preprečitvi, da bi bila javnost zavedena kot posledica prenosa. Prav tako bi bilo treba omogočiti, da se uporabi kot predmet zavarovanja v korist tretje stranke ter da je predmet licenc.“

4. Člen 17 navedene uredbe z naslovom „Prenos“ določa:

„1. Blagovna znamka Skupnosti se lahko prenese, ločeno od vsakega prenosa podjetja, za nekatere ali vse blago ali storitve, za katere je registrirana.

1 — Jezik izvirnika: francoščina.

2 — UL L 78, str. 1, v nadaljevanju: Uredba.

2. Prenos celotnega podjetja vključuje prenos blagovne znamke Skupnosti, razen če v skladu s pravom, ki ureja prenos, obstaja nasproten sporazum ali okoliščine jasno kažejo drugače. Ta določba se uporablja za pogodbeno obveznost za prenos podjetja.

[…]

5. Na zahtevo ene od strank se prenos vpiše v register in objavi.

6. Dokler se prenos ne vnese v register, se pravni naslednik ne sme sklicevati na pravice, ki izhajajo iz registracije blagovnih znamk Skupnosti.

[…]“

5. Člen 19 navedene uredbe z naslovom „Stvarnopravne pravice“, določa:

„1. Blagovne znamke Skupnosti se lahko neodvisno od podjetja dajo v zavarovanje ali pa so predmet stvarnopravnih pravic.

2. Na prijavo ene od strank se pravice iz odstavka 1 vpišejo v register in objavijo.“

6. Člen 22 iste uredbe z naslovom „Licence“ določa:

„1. Znamka Skupnosti se lahko licencira za nekatere ali vse blago in storitve, za katere je registrirana, in za vso Skupnost ali njen del. Licenca je lahko izključna ali neizključna.

[…]

3. Brez vpliva na določbe licenčne pogodbe lahko pridobitelj licence začne postopek za kršitev blagovne znamke Skupnosti le, če se njen imetnik s tem strinja. Vendar pa lahko imetnik izključne licence začne tak postopek, če imetnik blagovne znamke po formalnem obvestilu sam ne začne postopka za ugotavljanje kršitev v ustreznem obdobju.

4. Pridobitelj licence ima zaradi pridobitve nadomestila za škodo, ki jo je utrpel, pravico poseči v postopek za ugotavljanje kršitev, ki ga sproži imetnik blagovne znamke Skupnosti.

5. Na zahtevo ene od strank se podelitev ali prenos licence v zvezi z blagovno znamko Skupnosti vpiše v register in objavi.“

7. Člen 23 Uredbe (ES) št. 207/2009 z naslovom „Posledice za tretje osebe“ določa:

„1. Pravna dejanja iz členov 17, 19 in 22 v zvezi z blagovno znamko Skupnosti učinkujejo proti tretjim osebam v vseh državah članicah šele po vpisu v register. Kljub vsemu pa imajo ta dejanja pred vpisom učinek proti tretjim osebam, ki so pridobile pravice na blagovni znamki po dnevu takega dejanja, so pa za dejanje vedele na dan pridobitve pravic.

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če oseba pridobi blagovno znamko Skupnosti ali pravico do blagovne znamke Skupnosti s prenosom celotnega podjetja ali s katerim koli drugim univerzalnim nasledstvom.

[…]“

III – **Dejansko stanje v sporu o glavni stvari in predlog za sprejetje predhodne odločbe**

8. Družba Breiding je od 2. januarja 2011 pridobitelj licence, ki ni vpisana v register znamk Skupnosti (v nadaljevanju: register) in se nanaša na besedno znamko Skupnosti ARKTIS, ki je bila prijavljena 15. avgusta 2002 in registrirana 11. februarja 2004 pod številko CTM 002818680, katere imetnik je družba KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà ter ki se med drugim uporablja za posteljnino in odeje. Licenčna pogodba določa, da družba Breiding v svojem imenu začne postopek zaradi kršitve te znamke.

9. Y. Hassan je direktor družbe OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, ki je 1. maja 2010 prevzela enoosebno družbo, ki jo je upravljal. Ti družbi sta 27. oktobra 2009 oziroma 30. oktobra 2012 na spletni strani „schoene-traeume.de“ ponujali različne pernice pod imeni „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ in „innoBETT selection Arktis“.

10. Po dogodkih v letu 2009 je družba, ki je bila takrat pridobitelj licence, Y. Hassanu poslala opomin, ta pa je 3. februarja 2010 podpisal akt, imenovan „izjava o opustitvi“, s katerim se je zavezal, da ne bo uporabljal označbe „Arktis“ za posteljnino, sicer mu bo naložena pogodbena kazen po prosti presoji pridobitelja licence.

11. Po dogodkih v letu 2012 je družba Breiding zadevo predložila pristojnemu Landgericht (deželno sodišče). To je ugotovilo veljavnost te pogodbe, Y. Hassanu odredilo, naj predloži informacije in umakne ponarejene proizvode za njihovo uničenje, ter mu naložilo plačilo odškodnine.

12. Y. Hassan je zoper to odločbo vložil pritožbo pri Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu), ki meni, da je uspeh pritožbe odvisen od vprašanja, ali lahko družba Breiding, ki ima v skladu z licenčno pogodbo soglasje imetnika znamke, ki se zahteva v skladu s členom 22(3) Uredbe, začne postopek zaradi kršitve navedene znamke, čeprav v register znamk Skupnosti ni vpisana kot pridobitelj licence.

13. Ker je odgovor na vprašanje odvisen od razlage člena 23(1), prvi stavek, Uredbe in ker ima v zvezi s tem dvome, je Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali člen 23(1), prvi stavek, [Uredbe] nasprotuje temu, da pridobitelj licence, ki ni vpisan v register […], uresničuje pravice zaradi kršitve znamke Skupnosti?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali člen 23(1), prvi stavek, [Uredbe] nasprotuje nacionalni sodni praksi, v skladu s katero lahko pridobitelj licence uresničuje pravice imetnika znamke zoper kršitelja s pomočjo zastopnika interesov (Prozessstandschaft)?“

IV – **Postopek pred Sodiščem**

14. Pisna stališča so predložile družba Breiding, nemška in poljska vlada ter Evropska komisija. Po koncu tega pisnega dela postopka je Sodišče presodilo, da ima na voljo dovolj informacij, da lahko v skladu s členom 76(2) Poslovnika Sodišča o zadevi odloči brez obravnave.

V – **Analiza**

15. Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem za predhodno odločanje sprašuje, ali je treba člen 23(1), prvi stavek, Uredbe, v skladu s katerim lahko pravna dejanja iz členov 17, 19 in 22 Uredbe v zvezi z blagovno znamko Skupnosti učinkujejo proti tretjim osebam v vseh državah članicah šele po vpisu v register, razlagati tako, da nasprotuje temu, da lahko pridobitelj licence začne postopek zaradi kršitve znamke, ki je predmet licence, če ta ni bila vpisana v navedeni register.

16. Naj takoj poudarim, da so vse stranke, ki so predložile pisna stališča, na to vprašanje odgovorile nikalno. S to ugotovitvijo se strinjam. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je namreč treba pri razlagi določbe prava Unije upoštevati ne le njeno besedilo, ampak tudi sobesedilo in cilje, ki jih uresničuje ureditev, katere del je.[3] V obravnavani zadevi pa na podlagi sobesedila člena 23(1) Uredbe in njegovega cilja menim, da je treba to določbo razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da lahko imetnik licence začne postopek zaradi kršitve znamke, ki je predmet licence, če ta ni bila vpisana v register.

17. Ker je po mojem mnenju na prvo vprašanje za predhodno odločanje treba odgovoriti negativno, drugega vprašanja za predhodno odločanje ne bom obravnaval.

A – *Kontekstualna razlaga člena 23(1) Uredbe*

18. V skladu s členom 23(1), prvi stavek, Uredbe „[*p*]*ravna dejanja* iz členov 17, 19 in 22 v zvezi z blagovno znamko Skupnosti učinkujejo proti tretjim osebam v vseh državah članicah šele po vpisu v register“.[4]

19. Zdi se torej, da je bistveno določiti pravna dejanja, na katera se nanaša ta določba, da bi ugotovili, ali vključujejo tožbo zaradi kršitve.

20. Pravna dejanja, na katera se nanaša člen 23(1), prvi stavek, Uredbe, so prenos znamke Skupnosti (člen 17), zavarovanje ali ustanovitev druge stvarnopravne pravice, katere predmet bi bila znamka (člen 19), in *podelitev* licence (člen 22).

21. Skupna točka teh različnih pravnih dejanj, ki se v skladu s členom 23(1), prvi stavek, Uredbe nanašajo na „blagovno znamko Skupnosti“, je dejstvo, da je njihov namen ali učinek vzpostavitev ali dejanski prenos pravice na znamki.

22. Ta skupna značilnost je v skladu z naslovom oddelka, v katerega spada člen 23(1), prvi stavek, Uredbe. To je namreč oddelek 4 naslova II, naslovljen „Blagovne znamke skupnosti kot *predmet premoženja*“.[5]

23. Strinjam se torej z analizo nemške vlade, v skladu s katero se pojem „pravno dejanje“ v smislu člena 23(1), prvi stavek, Uredbe nanaša zgolj na *ustanovitev* pravice na znamki Skupnosti v njeni funkciji predmeta premoženja. Posledično navedeni pojem ne zajema uresničevanja pravice pridobitelja licence, da začne postopek zaradi kršitve na podlagi člena 22(3) navedene uredbe.

24. To razlago potrjuje tudi razlika, povezana z vpisom v register glede na to, ali gre za prenos ali, nasprotno, za stvarnopravno pravico ali licenco.

3 — Glej zlasti sodbe Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, točka 24); Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, točka 13); Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, točka 34) in Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, točka 35).

4 — Moj poudarek.

5 — Moj poudarek.

25. Čeprav namreč vsak od členov, navedenih v členu 23(1), prvi stavek, Uredbe, določa, da se prenos, stvarnopravne pravice iz člena 19(1), podelitev ali prenos licence „[n]a zahtevo ene od strank […] vpiše[jo] v register in objavi[jo]“ [6], je samo s členom 17(6) Uredbe možnost sklicevanja na pravice, izhajajoče iz prenosa, pogojena z njegovim vpisom v register.

26. Če bi zakonodajalec Evropske unije kot pogoj za uresničevanje pravic, izhajajočih iz zavarovanja ali licence, želel naložiti predhodni vpis v register, bi to zagotovo natančno določil v vsakem od ustreznih členov. Če bi trdili, da je glede na člen 23(1), prvi stavek, Uredbe taka natančna določitev nepotrebna, bi s tem člen 17(6) navedene uredbe postal odvečen, obenem pa bi mu bil odvzet pomen. Med smiselno razlago in razlago, v skladu s katero bi določba izgubila ves pomen, pa je treba izbrati prvo.

27. Nazadnje, kar natančneje zadeva vložitev tožbe v zvezi s kršitvijo znamke Skupnosti s strani pridobitelja licence, je to s členom 22(3) Uredbe izrecno dovoljeno le pod pogojem, da je pridobitelj licence pridobil soglasje imetnika znamke, [7] in ob upoštevanju določb licenčne pogodbe. Če bi bil predhodni vpis licence v register nujen pogoj za dopustnost tožbe zaradi kršitve, ki jo vloži pridobitelj licence, bi morala biti ta zahteva, ki ni na splošno za vse pravice, ki izhajajo iz licence, navedena v posebnem odstavku, navedena v določbi, ki obravnava vprašanje, to je členu 22(3) Uredbe.

28. Zdi se mi torej, da je treba na podlagi kontekstualne analize člena 23(1), prvi stavek, Uredbe to določbo razlagati tako, da z njo pravica pridobitelja licence, da začne postopek zaradi kršitve, ni pogojena s predhodnim vpisom licence v register.

29. Cilj, s katerim so bile posledice za tretje osebe povezane z vpisom v register, to razlago potrjuje.

B – *Teleološka razlaga člena 23(1) Uredbe*

30. Člen 23(1) Uredbe je sestavljen iz dveh stavkov. Zato enega ni mogoče brati neodvisno od drugega.

31. Če prvi stavek odstavka 1 člena 23 Uredbe določa, da „[p]ravna dejanja iz členov 17, 19 in 22 v zvezi z blagovno znamko Skupnosti učinkujejo proti tretjim osebam v vseh državah članicah šele po vpisu v register“, drugi stavek te določbe določa, da „[k]ljub vsemu pa imajo ta dejanja pred vpisom učinek proti tretjim osebam, ki so pridobile pravice na blagovni znamki po dnevu takega dejanja, so pa za dejanje vedele na dan pridobitve pravic“.

32. Iz te opredelitve izhaja, da je cilj člena 23(1) Uredbe zaščititi tistega, ki je *v dobri veri* pridobil pravice na znamki Skupnosti. Dejanja iz člena 23(1) Uredbe namreč lahko učinkujejo proti tretjim osebam, ki so pridobile pravice na isti znamki *ob tem*, *da so vedele za ta dejanja*, neodvisno od njihovega vpisa v register.

33. Cilj učinkovanja proti tretjim osebam, povezanega z vpisom v register, je torej predvsem zaščititi osebe, ki so v dobri veri pridobile pravice na znamki. Z drugimi besedami, člen 23(1) Uredbe ne ureja učinkov dejanj iz členov 17, 19 in 22 Uredbe za osebe, ki niso pridobile nobene pravice na znamki, vendar ki v okviru svoje dejavnosti posegajo v te pravice.

34. Kršitelj pa po definiciji ni pridobil nobene pravice na znamki. Ta tretja oseba, če se uporabi terminologija iz člena 23(1) Uredbe, ni postala dobronamerni imetnik nobene pravice na znamki Skupnosti. Člen 23(1) Uredbe se torej ne uporablja.

6 — Glej člen 17(5) Uredbe (prenos), člen 19(2) (zavarovanje in druge stvarnopravne pravice) ter člen 22(5) (licenca).

7 — Ta pogoj sam po sebi ni absoluten, saj je v drugem stavku člena 22(3) Uredbe pojasnjeno, da „lahko imetnik izključne licence začne tak postopek, če imetnik blagovne znamke po formalnem obvestilu sam ne začne postopka za ugotavljanje kršitev v ustreznem obdobju“.

35. Nasprotna razlaga bi privedla do paradoksalnega položaja, v katerem bi se lahko zlonamerni kršitelj v svojo korist zoper imetnika licence skliceval na člen 23(1) Uredbe, da bi onemogočil tožbo zaradi kršitve. Ta paradoks je še posebej ponazorjen z dejanskim stanjem, ki je privedlo do zadeve v glavni stvari. Ker se je Y. Hassan v izjavi o opustitvi, podpisani 3. februarja 2010, izrecno obvezal, da ne bo uporabljal sporne znamke, je bil zanesljivo obveščen o obstoju licence.

36. Poleg tega sem v zvezi s tem naklonjen argumentu poljske vlade, v skladu s katerim na ta način razloženo pravilo zagotavlja pravno varnost. Dobronamernemu pridobitelju namreč omogoča, da pridobi pravice na znamki Skupnosti brez bremen, ki izhajajo iz predhodno podeljene licence. Po drugi strani bo predhodno dejanje imelo učinke za naknadnega pridobitelja, če je vedel zanj, in vsekakor v primeru vpisa v register, ker je v takem primeru pridobitelj zlahka vedel zanj.

37. Iz teh preudarkov torej izhaja, da bi bila opredelitev vpisa v register kot formalnosti, brez katere bi kršitelj lahko uveljavljal ugovor nedopustnosti zoper tožbo pridobitelja licence zaradi kršitve, v nasprotju s ciljem, zastavljenim z vpisom.

38. Iz tega sledi, da ni treba odgovoriti na drugo vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu), saj se to postavlja samo v primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje za predhodno odločanje. Poleg tega ugotavljam, da je samo družba Breiding menila, da je koristno predstaviti argumente v zvezi s tem.

VI – **Predlog**

39. Glede na sobesedilo člena 23(1) Uredbe in cilj, zastavljen z njim, Sodišču predlagam, naj na prvo vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu), odgovori:

1. Člen 23(1), prvi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti imetniku licence, ki ni vpisana v register znamk Skupnosti, ne preprečuje, da začne postopek zaradi kršitve znamke Skupnosti.

2. Ker je drugo vprašanje za predhodno odločanje postavljeno samo v primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje, nanj ni treba odgovoriti.