Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MELCHIOR WATHELET
föredraget den 17 december 2015 [1]

Mål C-163/15

Youssef Hassan
mot
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf (regional domstol i andra instans i Düsseldorf, Tyskland))

”Begäran om förhandsavgörande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 23 — Licens — Register över gemenskapsvarumärken — Rätt för licensinnehavare att väcka talan om intrång trots att licensen inte införts i registret över gemenskapsvarumärken”

I – **Inledning**

1. Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 23.1 första meningen i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken [2].

2. Begäran har framställts i ett mål mellan Youssef Hassan och Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (nedan kallat Breiding), angående en talan som väckts av Breiding mot Youssef Hassan angående intrång i rättigheterna till ett gemenskapsvarumärke.

II – **Tillämpliga bestämmelser**

3. Skäl 11 till förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”Ett gemenskapsvarumärke bör kunna anses som ett särskilt förmögenhetsobjekt utan samband med det företag vars varor och tjänster det betecknar. Varumärket bör därför kunna överlåtas under förutsättning att allmänheten inte vilseleds genom överlåtelsen. Det bör vidare kunna ställas som säkerhet till förmån för tredje man eller bli föremål för licenser.”

4. I artikel 17 i förordningen, med rubriken ”Överlåtelse”, föreskivs följande:

”1. Ett gemenskapsvarumärke får, oavsett om företaget överlåts, överlåtas för alla eller en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.

1 — Originalspråk: franska.
2 — EUT L 78, s. 1.

2. En överlåtelse av ett företag i sin helhet ska innefatta överlåtelse av gemenskapsvarumärket utom när det, i enlighet med den lag som ska tillämpas på överlåtelsen, föreligger ett avtal om det motsatta eller om detta klart framgår av omständigheterna. Denna bestämmelse ska tillämpas när det föreligger en avtalsenlig förpliktelse att överlåta företaget.

…

5. En överlåtelse ska införas i registret och offentliggöras på begäran av en av parterna.

6. Innan överlåtelsen har införts i registret kan förvärvaren inte göra gällande de rättigheter som uppstår genom gemenskapsvarumärkets registrering.

…”

5. I artikel 19 i förordningen, med rubriken ”Sakrätt”, föreskrivs följande:

”1. Ett gemenskapsvarumärke kan utan samband med företaget ställas som säkerhet eller bli föremål för en begränsad sakrätt.

2. På begäran av en av parterna ska de rättigheter som avses i punkt 1 bli införda i registret och offentliggöras.”

6. I artikel 22 i samma förordning, med rubriken ”Licens”, föreskrivs 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.

…

3. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i licensavtalet kan licenstagaren väcka talan om intrång i gemenskapsvarumärket endast om dess innehavare lämnar sitt medgivande till detta. Innehavaren av en exklusiv licens får dock väcka sådan talan om innehavaren av varumärket inte själv väcker talan om intrång i varumärket inom skälig tid efter underrättelse härom.

4. En licenstagare ska äga rätt att intervenera i det mål om intrång som innehavaren av gemenskapsvarumärket har inlett för att kunna erhålla skadestånd för den skada som han lidit.

5. På begäran av en av parterna ska uppgift om upplåtelse eller överlåtelse av en licens för ett gemenskapsvarumärke införas i registret och offentliggöras.”

7. I artikel 23 i förordning nr 207/2009, med rubriken ”Rättsverkan i förhållande till tredje man”, föreskriver:

”1. De rättshandlingar angående ett gemenskapsvarumärke som anges i artiklarna 17, 19 och 22 ska inte äga rättsverkan i förhållande till tredje man i samtliga medlemsstater förrän efter de införts i registret. Emellertid ska en sådan rättshandling äga rättsverkan i förhållande till tredje man, innan den införts i registret, om denne har förvärvat rättigheter till varumärket efter det att rättshandlingen ägde rum men han kände till rättshandlingen vid tiden för rättigheternas förvärvande.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på en person som förvärvar ett gemenskapsvarumärke eller en rättighet till ett gemenskapsvarumärke genom att ett företag i sin helhet överlåts eller genom en annan generell övergång.

…”

III – **Bakgrunden till det nationella målet och begäran om förhandsavgörande**

8. Sedan den 2 januari 2011 är Breiding licenstagare för gemenskapsordmärket ARKTIS, som anmäldes den 15 augusti 2002 och registrerades den 11 februari 2004 med nummer CTM 002818680, men licensen har inte införts i registret över gemenskapsvarumärken (nedan kallat registret). Varumärket innehas av KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà och gäller bland annat för sängkläder och sängtäcken. Enligt licensavtalet är Breiding skyldigt att i eget namn göra gällande rättigheter i samband med intrång i varumärkesrättigheterna.

9. Youssef Hassan är chef för OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, som den 1 maj 2010 övertog hans enskilda firma. Dessa företag saluförde den 27 oktober 2009, respektive den 30 oktober 2012, olika duntäcken under benämningarna ”Arktis 90”, ”Arktis 90 HS” och ”innoBETT selection Arktis” på hemsidan ”schoene-traeume.de”.

10. Som en följd av händelser som inträffade under år 2009 sände det bolag som då var licenstagare för märket ARKTIS Youssef Hassan en skrivelse i vilken han formellt uppmanades att upphöra med viss verksamhet. Den 3 februari 2010 undertecknade Youssef Hassan ett ”avtal om upphörande”, enligt vilket Youssef Hassan, vid äventyr av vite som skulle fastställas av licenstagaren, åtog sig att upphöra att använda benämningen ”ARKTIS” för sängkläder.

11. Efter händelserna år 2012 väckte Breiding talan vid behörig Landgericht (regional domstol i första instans) som fastställde giltigheten av detta avtal och förpliktade Youssef Hassan att utge information, lämna ut de varor som gjorde intrång i varumärket för förstöring, samt att betala skadestånd.

12. Youssef Hassan överklagade denna dom till Oberlandesgericht Düsseldorf (regional domstol i andra instans i Düsseldorf) som ansåg att utgången i målet berodde på huruvida Breiding, som enligt licensavtalet förfogar över licensinnehavarens medgivande i den mening som avses i artikel 22.3 i förordning 207/2009, kan väcka talan om intrång i varumärket trots att bolaget inte har införts som licenstagare i registret.

13. Svaret på denna fråga beror på hur artikel 23.1 första meningen i förordningen ska tolkas. Eftersom Oberlandsgericht Düsseldorf (regional domstol i andra instans i Düsseldorf) var i tvivel angående denna tolkning beslöt man att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) Utgör artikel 23.1 första meningen i [förordningen] hinder mot att en licenstagare väcker talan om varumärkesintrång när nämnda licenstagare inte har införts i registret …?

2) För det fall att den första frågan ska besvaras jakande: Utgör artikel 23.1 första meningen i [förordningen] i så fall hinder mot en nationell rättspraxis enligt vilken licenstagaren i eget namn kan göra varumärkesinnehavarens rättigheter gällande mot den som gör sig skyldig till intrånget, i enlighet med de befogenheter licenstagaren har i detta avseende (Prozessstandschaft)?”

IV – **Förfarandet vid domstolen**

14. Skriftliga yttranden har inkommit från Breiding, den tyska och den polska regeringen, samt från Europeiska kommissionen. I enlighet med artikel 76.2 i domstolens rättegångsregler, och mot bakgrund av vad som framkommit under det skriftliga förfarandet, ansåg sig domstolen ha tillräckligt underlag för att avgöra målet utan att hålla muntlig förhandling.

V – **Bedömning**

15. Genom den första tolkningsfrågan söker den nationella domstolen få klarhet i huruvida artikel 23.1 första meningen i förordningen – som föreskriver att rättshandlingar angående ett gemenskapsvarumärke som anges i artiklarna 17, 19 och 22 i förordningen inte ska äga rättsverkan i förhållande till tredje man i samtliga medlemsstater förrän efter det att de införts i registret – ska tolkas så, att den utgör hinder mot att en licenstagare ges möjlighet att väcka talan om intrång i varumärket som omfattas av licensen om denna inte införts i registret.

16. Jag påpekar inledningsvis att samtliga parter som inkommit med skriftliga yttranden har besvarat denna fråga nekande. Jag delar den uppfattningen. Enligt fast rättspraxis ska nämligen en unionsbestämmelse tolkas inte enbart med beaktande av dess lydelse, utan även av sammanhanget och de ändamål som eftersträvas med de föreskrifter som den ingår i.[3] I förevarande fall leder såväl det sammanhang som artikel 23.1 i förordningen ingår i som dess ändamål mig till slutsatsen att denna bestämmelse måste tolkas så att den inte utgör hinder mot att en licenstagare kan väcka talan om intrång i varumärket som omfattas av licensen trots att licensen inte införts i registret.

17. Eftersom den första tolkningsfrågan enligt min mening ska besvaras nekande, kommer jag inte pröva den andra tolkningsfrågan.

A – *Kontextuell tolkning av artikel 23.1 i förordningen*

18. Enligt artikel 23.1 första meningen i förordningen ska ”de *rättshandlingar* som avses i artiklarna 17, 19 och 22 inte äga rättsverkan i förhållande till tredje man i samtliga medlemsstater förrän efter de införts i registret.”[4]

19. Således förefaller det avgörande att definiera vilka rättshandlingar som avses i dessa bestämmelser för att fastställa huruvida talan om intrång i varumärkets rättigheter ska anses höra därtill.

20. De rättshandlingar som avses i artikel 23.1 första meningen i förordningen är överlåtelse av varumärket (artikel 17), panträtt eller annan sakrätt som varumärket belastats med (artikel 19) och *utfärdande* av licens (artikel 22).

21. Den gemensamma nämnaren hos dessa skilda rättshandlingar, som enligt artikel 23.1 första meningen i förordningen ”angå[r] ett gemenskapsvarumärke”, ligger i det faktum att deras syfte eller effekt är att skapa eller överlåta en rättighet till märket.

22. Detta gemensamma attribut överensstämmer även med rubriken till det avsnitt som artikel 23.1 första meningen i förordningen inordnas under, det vill säga ”Gemenskapsvarumärken som *förmögenhetsobjekt*”[5] under avsnitt 4 i avdelning II i förordningen.

23. Därmed delar jag den tyska regeringens analys enligt vilken begreppet rättshandling, i den mening som avses i artikel 23.1 första meningen i förordningen, endast avser *skapande* av en rätt till gemenskapsvarumärket i dess egenskap av förmögenhetsobjekt. Följaktligen omfattar inte detta begrepp en rätt för licenstagare att väcka talan på grundval av artikel 22.3 i sagda förordning.

24. Denna tolkning styrks även av den åtskillnad som görs mellan införande i registret av en överlåtelse å ena sidan, eller införande av en sakrätt eller licens å den andra.

3 — Se, bland annat, dom Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, punkt 24), dom Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, punkt 13), dom Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, punkt 34) och dom Minister for Justice and Equality (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punkt 35).

4 — Min kursivering.

5 — Min kursivering.

25. Om samtliga artiklar som omnämns i artikel 23.1 första meningen i förordningen föreskrev att överlåtelse, de sakrätter som avses i artikel 19.1, utfärdande eller överlåtelse av en licens ”… ska införas i registret och offentliggöras på begäran av en av parterna” [6] skulle artikel 17.6 i förordningen utgöra det enda villkoret för att göra gällande de rättigheter som följer av att införa en överlåtelse i registret.

26. Om unionslagstiftaren hade haft för avsikt att villkora utövandet av de rättigheter som medföljer en sakrätt eller en licens av att dessa först måste införas i registret, skulle unionslagstiftaren också ha varit tvungen att uttryckligen ange detta i de bestämmelser som reglerar motsvarande rättigheter. Att hävda att ett sådant förtydligande vore onödigt med hänsyn till artikel 23.1 första meningen i förordningen skulle medföra att artikel 17.6 blev överflödig och utan syfte. I valet mellan en tolkning som är meningsfull och en tolkning som är intetsägande bör man således välja den förstnämnda.

27. Slutligen, vad särskilt angår en licenstagares rätt att väcka talan om intrång i ett gemenskapsvarumärkes rättigheter, föreskriver artikel 22.3 i förordningen uttryckligen att en sådan talan är tillåten under det enda villkoret att licenstagaren har licensinnehavarens medgivande [7] och följer vad som föreskrivs i licensavtalet. Om det krävdes att licensen först infördes i registret för att licenstagaren ska kunna väcka talan om intrång i varumärket – i avsaknad av en generell reglering härom genom en särskild paragraf för samtliga rättigheter som följer av licensen – måste ett sådant krav framgå av den bestämmelse som reglerar frågan, det vill säga artikel 22.3 i förordningen.

28. Det framgår således av en kontextuell analys av artikel 23.1 första meningen i förordningen att denna bestämmelse ska tolkas så att en licenstagare kan väcka talan om intrång i varumärkesrättigheterna utan att licensen först måste införas i registret.

29. Denna tolkning stöds även av det uppställda syftet med att sammankoppla rättsverkan i förhållande till tredje man med att införa licensen i registret.

B – *Teleologisk tolkning av artikel 23.1 i förordningen*

30. Artikel 23.1 i förordningen består av två meningar. Den ena kan således inte förstås oberoende av den andra.

31. Medan det i första meningen i artikel 23.1 i förordningen föreskrivs att ”de rättshandlingar angående ett gemenskapsvarumärke som anges i artiklarna 17, 19 och 22 [inte ska] äga rättsverkan i förhållande till tredje man i samtliga medlemsstater förrän efter de införts i registret”, klargörs i andra meningen i samma bestämmelse att ”emellertid ska en sådan rättshandling äga rättsverkan i förhållande till tredje man, innan den införts i registret, om denne har förvärvat rättigheter till varumärket efter det att rättshandlingen ägde rum men han kände till rättshandlingen vid tiden för rättigheternas förvärvande”.

32. Av detta klargörande följer att ändamålet med artikel 23.1 i förordningen är att skydda den som är *i god tro* om vilka rättigheter som finns till gemenskapsvarumärket. De rättshandlingar som avses i artikel 23.1 i förordningen kan nämligen göras gällande mot tredje män *som förvärvat rättigheter till samma märke* och som hade vetskap om de förstnämnda rättigheterna oberoende av om dessa införts i registret.

6 — Se artikel 17.5 i förordningen (överlåtelse), artikel 19.2 (säkerhet och annan begränsad sakrätt) samt artikel 22.5 (licens).

7 — Inte heller detta villkor är absolut. Artikel 22.3 andra meningen i förordningen anger nämligen att ”[i]nnehavaren av en exklusiv licens får dock väcka sådan talan om innehavaren av varumärket inte själv väcker talan om intrång i varumärket inom skälig tid efter underrättelse härom”.

33. Det huvudsakliga syftet med denna rättsverkan gentemot tredje man som uppstår när rättigheterna införs i registret är nämligen att skydda de som är i god tro om rättigheter till märket. Med andra ord reglerar inte artikel 23.1 i förordningen effekterna av de rättshandlingar som avses i artiklarna 17, 19 och 22 i förordningen i förhållande till personer som inte har någon rättighet till varumärket men som gör intrång i dessa rättigheter inom ramen för sina respektive verksamheter.

34. Den som gör intrång har per definition ingen rättighet till märket. För att uttrycka sig enligt de ordalag som används i artikel 23.1 i förordningen, är inte dessa tredje män i god tro om någon som helst rättighet till gemenskapsvarumärket. Därmed är artikel 23.1 i förordningen inte tillämplig på sådana fall.

35. En motsatt tolkning skulle leda till den paradoxala situationen att den som är i ond tro och gör intrång kunde åberopa artikel 23.1 i förordningen till sin fördel för att hindra en talan om intrång i rättigheterna till varumärket, medan en licenstagare däremot skulle vara förhindrad från att göra detsamma. Denna paradox illustreras i synnerhet av de omständigheter som gett upphov till målet vid den nationella domstolen. Det framgår nämligen att Youssef Hassan i förklaringen om upphörande av den 3 februari 2010 uttryckligen åtagit sig att upphöra att använda det omtvistade varumärket och att han således hade full vetskap om den licens som fanns till märket.

36. I detta avseende ansluter jag mig även till det argument som framförts av den polska regeringen, nämligen att den förordade tolkningen av bestämmelsen garanterar rättssäkerheten. En dylik tolkning innebär nämligen att den som är i god tro kan förvärva rättigheter till ett gemenskapsvarumärke utan att behöver uppfylla de skyldigheter som följer av en tidigare beviljad licens. Däremot kommer en tidigare rättshandling att ha effekt i förhållande till den som senare förvärvar rättigheter till varumärket om denna hade kännedom om den tidigare rättshandlingen, och i vilket fall om den införts i registret, eftersom den som sedan förvärvar rättigheter till märket då med lätthet kan få kännedom om rättshandlingen i fråga.

37. Det följer av ovanstående överväganden att det skulle strida mot syftet med att införa rättigheter i registret att göra ett sådant införande till ett formkrav som, om det inte är uppfyllt, medför att den som gör intrång i varumärkesrättigheter med framgång kan göra en invändning om rättegångshinder mot en talan av licenstagaren om detta intrång.

38. Följaktligen finns det inte anledning att pröva den andra tolkningsfrågan från Oberlandsgericht Düsseldorf (regional domstol i andra instans i Düsseldorf) eftersom den endast är av relevans om den första tolkningsfrågan besvaras jakande. Jag noterar även att endast Breiding har ansett det nödvändigt att utveckla sin argumentation i förhållande till den andra frågan.

VI – **Förslag till avgörande**

39. Med beaktande av det sammanhang artikel 23.1 i förordningen ingår i, föreslår jag att domstolen besvarar den första tolkningsfrågan från Oberlandsgericht Düsseldorf (regional domstol i andra instans i Düsseldorf) enligt följande:

1) Artikel 23.1 första meningen i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken utgör inte hinder mot att en licenstagare väcker talan om varumärkesintrång i fall då licensen inte har införts i registret över gemenskapsvarumärken.

2) Eftersom den andra tolkningsfrågan var avhängig av ett jakande svar på den första frågan saknas det anledning att pröva den.