Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling)

4. februar 2016 *

»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 registret«

I sag C-163/15,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland) ved afgørelse af 31. marts 2015, indgået til Domstolen den 9. april 2015, i sagen:

Youssef Hassan

mod

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

har

DOMSTOLEN (Syvende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C. Toader, og dommerne A. Prechal og E. Jarašiūnas (refererende dommer),

generaladvokat: M. Wathelet

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Breiding Vertriebsgesellschaft mbH ved Rechtsanwältin K. Schulze Horn

— den tyske regering ved T. Henze og J. Kemper, som befuldmægtigede

— den polske regering ved B. Majczyna, som befuldmægtiget

— Europa-Kommissionen ved J. Samnadda og T. Scharf, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 17. december 2015,

* Processprog: tysk.

afsagt følgende

Dom

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 (EUT L 78, s. 1, herefter »forordningen«).

2 Anmodning 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.

Retsforskrifter

3 I 11. betragtning til forordningen 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 Forordningens 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.

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 Forordningens 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 Forordningens 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 Forordningens artikel 23 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.

[…]«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

8 Breiding har siden den 2. januar 2011 været indehaver af en licens til EF-ordmærket ARKTIS, som blev ansøgt registreret den 15. august 2002 og registreret den 11. februar 2004 under nummer CTM 002818680, af KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà, som anvendes bl.a. på sengevarer og tæpper, idet licensen ikke har været indført i EF-varemærkeregistret (herefter »registret«). Licensaftalen fastsætter, at Breiding gør rettigheder vedrørende krænkelser af varemærket 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 benævnt »Arktis 90«, »Arktis 90 HS« og »innoBETT selection Arktis« til salg.

10 Som følge af de første tilbud, og efter at det selskab, der på dette tidspunkt var indehaver af licensen til varemærket ARKTIS, havde fremsat påkrav, underskrev Youssef Hassan den 3. februar 2010 et dokument benævnt »undladelseserklæring«, hvorved han forpligtede sig til at undlade at bruge tegnet »Arktis« til sengevarer, idet der ved overtrædelse skulle betales en bod, som skulle fastsættes af licenstageren efter et rimeligt skøn.

11 Førsteinstansretten, som Breiding anlagde sag ved, fastslog, at denne aftale 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 Den forelæggende ret, som Youssef Hassan har appelleret denne afgørelse til, 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 kræves ved forordningens artikel 22, stk. 3, kan anlægge sag om krænkelse af det nævnte varemærke, selv om licensen ikke er indført i registret.

13 Den nævnte ret har anført, at den i en tidligere afgørelse har udtalt, at forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, kun regulerer den situation, hvor en erhvervelse sker i god tro. Den har bemærket, at en rent bogstavelig forståelse af denne bestemmelse, der generelt nævner, at de i forordningens artikel 17, 19 og 22 omhandlede retshandler vedrørende EF-varemærket først har retsvirkning over for tredjemand i alle medlemsstaterne, når de er indført i registret, kunne føre til, at licenstagerens anlæggelse af sager om varemærkekrænkelse var omfattet af disse retshandler. Den forelæggende ret har imidlertid anført, at da artikel 23, stk. 1, andet punktum, og stk. 2, kun vedrører erhvervelse i god tro, fører en systematisk fortolkning af den nævnte bestemmelse til, at det må lægges til grund, at det samme gælder for det første punktum.

14 Den forelæggende ret har anført, at en spansk ret imidlertid har udtalt, at en licenstager først kan anlægge sag mod tredjemand, efter at licensen er indført i registret.

15 Den forelæggende ret har i øvrigt anført, at der, såfremt det fastslås, at udøvelsen af licenstagerens rettigheder er betinget af, at licensen er indført i registret, dernæst opstår det spørgsmål, om en licenstager, der ikke er indført i registret, i eget navn ved repræsentation kan udøve varemærkeindehaverens rettigheder, hvilket den tyske lovgivning tillader under visse betingelser, som er opfyldt i det foreliggende tilfælde.

16 Det er på denne baggrund, at Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) har besluttet at udsætte sagen og 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 [praksis], ifølge hvilken licenstageren kan gøre varemærkeindehaverens krav mod krænkeren gældende på vegne af varemærkeindehaveren (»Prozessstandschaft«)?«

Om de præjudicielle spørgsmål

17 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, skal fortolkes således, at en licenstager ikke kan anlægge sag om krænkelse af et EF-varemærke, som der er givet licens til, hvis licensen ikke er blevet indført i registret.

18 Det følger af forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, hvorefter »[d]e i 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«, at de retshandler, der er omfattet, er overdragelse af EF-varemærket, stiftelse af tingslige rettigheder over dette og meddelelse af en licens. Isoleret set kunne dette punktum fortolkes således, at en licenstager, hvis licensen ikke er indført i registret, ikke kan gøre de rettigheder gældende, som denne er blevet tillagt ved licensen, over for tredjemand, herunder den, der har krænket varemærket.

19 Ved fortolkningen af en EU-retlig bestemmelse skal der imidlertid ikke blot tages hensyn til dens ordlyd, men også til den sammenhæng, hvori bestemmelsen indgår, og de mål, der forfølges med den ordning, som den udgør en del af (domme Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, præmis 13, og Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

20 Hvad angår den sammenhæng, hvori forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, indgår, bemærkes først, at artikel 23, stk. 1, andet punktum, indebærer en kvalificering af den regel, der fremgår af dette første punktum, for så vidt angår »tredjemand, som har erhvervet ret« til varemærket efter tidspunktet for den omhandlede retshandel, men som var bekendt med retshandlen på tidspunktet for erhvervelsen af retten. Artikel 23, stk. 2, fastsætter for sit vedkommende en undtagelse fra denne regel for så vidt angår »en person, der erhverver EF-varemærket eller en ret til EF-varemærket« ved overdragelse af virksomheden som helhed eller ved en anden generel overdragelse. En fortolkning af forordningens artikel 23, stk. 1 og 2, der på én gang er bogstavelig og systematisk, støtter således forestillingen om, at denne i sin helhed har til formål at regulere retsvirkningerne af de retshandler, der er omhandlet i forordningens artikel 17, 19 og 22, med hensyn til tredjemand, der har eller kan have rettigheder over EF-varemærket.

21 Det skal herefter konstateres, at forordningens afdeling 4 i Afsnit II, der omfatter forordningens artikel 23, har overskriften »EF-varemærket som genstand for ejendomsret«. Som følge heraf indeholder alle artiklerne i denne afdeling regler, der vedrører EF-varemærket som genstand for ejendomsret. Dette gælder således for forordningens artikel 17, 19 og 22, som det også fremgår af 11. betragtning til forordningen. Som generaladvokaten har anført i punkt 21 i forslaget til afgørelse, vedrører disse sidstnævnte artikler retshandler, der har det til fælles, at de har til formål eller virkning at skabe eller overdrage en ret til varemærket.

22 Endelig skal det bemærkes, at det i forordningens artikel 22, stk. 3, første punktum, er anført, at licenstagerens ret til at anlægge sag om krænkelse af et EF-varemærke, medmindre andet er fastsat i licensaftalen, kun er betinget af, at indehaveren af dette har givet sit samtykke hertil.

23 Det skal ligeledes konstateres, at indførelsen i registret af licensen ifølge forordningens artikel 22, stk. 5, foretages, såfremt en af parterne anmoder herom. Ligesom forordningens artikel 19 indeholder denne artikel imidlertid ingen analog bestemmelse til bestemmelsen i forordningens artikel 17, stk. 6, hvorefter »[erhververen,] [s]å længe overdragelsen ikke er indført i registret[, ikke] […] [kan] gøre de rettigheder gældende, som følger af EF-varemærkets registrering«.

24 I øvrigt ville forordningens artikel 17, stk. 6, være uden værdi, hvis forordningens artikel 23, stk. 1, skulle fortolkes således, at den forhindrede, at der kunne gøres rettigheder gældende over for alle tredjemænd i forbindelse med alle de retshandler, der er omhandlet i forordningens artikel 17, 19 og 22, så længe de ikke var blevet indført i registret.

25 Hvad angår formålet med den regel, der fremgår af forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, skal det, henset til det, der er blevet konstateret i nærværende doms præmis 20 og 21, fastslås, at den omstændighed, at de retshandler, der er omhandlet i forordningens artikel 17, 19 og 22, som ikke er blevet indført i registret, ikke har virkning over for tredjemand, tilsigter at beskytte personer, der har eller kan have rettigheder til et EF-varemærke som genstand for ejendomsret. Det følger heraf, at forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, ikke finder anvendelse på en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor en tredjemand, idet denne krænker et varemærke, tilsidesætter de til varemærket knyttede rettigheder.

26 Henset til alle disse betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at forordningens artikel 23, stk. 1, første punktum, skal fortolkes således, at en licenstager kan anlægge sag om krænkelse af et EF-varemærke, som der er givet licens til, selv om licensen ikke er blevet indført i registret.

27 Henset til dette svar er det ufornødent at besvare det andet spørgsmål.

Sagens omkostninger

28 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 sagens omkostninger. 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 (Syvende Afdeling) for ret:

Artikel 23, stk. 1, første punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker skal fortolkes således, at en licenstager kan anlægge sag om krænkelse af et EF-varemærke, som der er givet licens til, selv om licensen ikke er blevet indført i EF-varemærkeregistret.

Underskrifter