Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (sedmi senat)

z dne 4. februarja 2016*

„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“

V zadevi C-163/15,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) z odločbo z dne 31. marca 2015, ki je prispela na Sodišče 9. aprila 2015, v postopku

Youssef Hassan

proti

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

SODIŠČE (sedmi senat),

v sestavi C. Toader, predsednica senata, A. Prechal, sodnica, in E. Jarašiūnas (poročevalec), sodnik,

generalni pravobranilec: M. Wathelet

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Breiding Vertriebsgesellschaft mbH K. Schulze Horn, odvetnica,

— za nemško vlado T. Henze in J. Kemper, agenta,

— za poljsko vlado B. Majczyna, agent,

— za Evropsko komisijo J. Samnadda in T. Scharf, agenta,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 17. decembra 2015

izreka naslednjo

* Jezik postopka: nemščina.

Sodbo

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 (UL L 78, str. 1, v nadaljevanju: Uredba).

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

Pravni okvir

3 V uvodni izjavi 11 Uredbe 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 Uredbe, naslovljen „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.

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 Uredbe, naslovljen „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 Uredbe, naslovljen „Licence“, določa:

„1. Blagovna 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, naslovljen „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.

[…]“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

8 Družba Breiding je od 2. januarja 2011 imetnica licence, ki ni vpisana v register znamk Skupnosti (v nadaljevanju: register) in se nanaša na besedno znamko Skupnosti ARKTIS, ki jo je družba KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società prijavila 15. avgusta 2002 in registrirala 11. februarja 2004 pod številko CTM 002818680 in ki se med drugim uporablja za posteljnino in odeje. Licenčna pogodba določa, da družba Breiding v svojem imenu začne postopek zaradi kršitve 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 prvih ponudbah in opominu družbe, ki je bila takrat imetnica licence za znamko ARKTIS, je Y. Hassan 3. februarja 2010 podpisal akt, imenovan „izjava o opustitvi“, s katerim se je zavezal, da ne bo uporabljal znaka „Arktis“ za posteljnino, sicer mu bo naložena pogodbena kazen po prosti presoji pridobitelja licence.

11 V postopku, ki ga je začela družba Breiding, je sodišče prve stopnje ugotovilo veljavnost te pogodbe in Y. Hassanu odredilo, naj predloži informacije in umakne ponarejene proizvode za njihovo uničenje ter mu naložilo plačilo odškodnine.

12 Predložitveno sodišče, pri katerem je Y. Hassan zoper to odločbo vložil pritožbo, meni, da je uspeh te 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 licenca ni vpisana v register.

13 Navedeno sodišče navaja, da je v neki prejšnji odločbi odločilo, da člen 23(1), prvi stavek, Uredbe ureja le primer pridobitve v dobri veri. Opozarja, da bi lahko zgolj jezikovna razlaga te določbe, ki na splošno določa, da dejanja iz členov 17, 19 in 22 Uredbe v zvezi z znamko Skupnosti učinkujejo proti tretjim

osebam v vseh državah članicah šele po njihovem vpisu v register, res vodila do tega, da bi pod ta dejanja spadali postopki zaradi kršitve, ki jih sproži pridobitelj licence. Meni pa, da se drugi stavek odstavka 1 in naslednjega nanaša le na primer pridobitve v dobri veri, zato sistematična razlaga navedene določbe vodi do enake ugotovitve tudi glede prvega stavka.

14 Navaja, da pa je špansko sodišče ugotovilo, da lahko pridobitelj licence začne postopek proti tretjim osebam šele po vpisu licence v register.

15 Poleg tega predložitveno sodišče navaja, da se tako pod predpostavko, da je uresničevanje pravic pridobitelja licence pogojeno z vpisom licence v register, postavlja vprašanje, ali lahko pridobitelj licence, ki ni vpisan, v svojem imenu prek zastopnika interesov uresničuje pravice imetnika znamke, kar nemško pravo pod določenimi pogoji, izpolnjenimi v tem primeru, dopušča.

16 V teh okoliščinah 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 […], začne postopek 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 prek zastopnika interesov (‚Prozessstandschaft‘)?“

Vprašanji za predhodno odločanje

17 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 23(1), prvi stavek, Uredbe razlagati tako, da pridobitelj licence ne more začeti postopka zaradi kršitve znamke Skupnosti, ki je predmet licence, če ta ni vpisana v register.

18 Iz prvega stavka člena 23(1), Uredbe, v skladu s katerim „[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“, je razvidno, da se torej ta pravna dejanja nanašajo na prenos znamke Skupnosti, ustanovitev stvarnopravnih pravic na njej in podelitev licence. Zgolj ta stavek je mogoče razlagati tako, da pridobitelj licence, če licenca ni vpisana v register, ne more uresničevati pravic, ki izhajajo iz nje, nasproti tretjim osebam, vključno s kršiteljem znamke.

19 Vendar je treba pri razlagi določbe prava Unije upoštevati ne le njeno besedilo, ampak tudi njen okvir in cilje, ki jih uresničuje ureditev, katere del je (sodbi Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, točka 13, in Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, točka 35 in navedena sodna praksa).

20 Glede okvira, v kateri se uvršča člen 23(1), prvi stavek, Uredbe, je treba najprej opozoriti, da drugi stavek tega odstavka omili pravilo iz tega prvega stavka glede „tretj[ih] oseb[…], ki so pridobile pravice“ na znamki po datumu zadevnega pravnega dejanja, ampak so zanj vedele ob pridobitvi teh pravic. Odstavek 2 tega člena 23 določa izjemo od tega pravila glede „oseb[e, ki] pridobi blagovno znamko Skupnosti ali pravico do blagovne znamke Skupnosti“ s prenosom celotnega podjetja ali s katerim koli drugim univerzalnim nasledstvom. Zato jezikovna in hkrati sistematična razlaga člena 23(1) in (2) Uredbe podpira idejo, da je predmet tega člena v celoti urejanje učinkovanja pravnih dejanj iz členov 17, 19 in 22 Uredbe nasproti tretjim osebam, ki imajo ali bi lahko imele pravice na znamki Skupnosti.

21 Nato je treba ugotoviti, da je oddelek 4 naslova II Uredbe, v katerem je člen 23 Uredbe, naslovljen „Blagovne znamke skupnosti kot predmet premoženja“. Dalje, vsi členi tega oddelka vsebujejo pravila, ki se nanašajo na znamko Skupnosti kot predmet premoženja. Tako je tudi v primeru členov 17,

19 in 22 Uredbe, kot je razvidno tudi iz njene uvodne izjave 11. Kot je generalni pravobranilec navedel v točki 21 sklepnih predlogov, se ti členi nanašajo na dejanja, ki jim je skupno to, da je njihov predmet ali učinek vzpostavitev ali prenos pravice na znamki.

22 Nazadnje je treba navesti, da je v členu 22(3), prvi stavek, Uredbe, pravica pridobitelja licence, da sproži postopek v zvezi s kršitvijo znamke Skupnosti, brez poseganja v določbe licenčne pogodbe, pogojena le s soglasjem njenega imetnika.

23 Ugotoviti je treba tudi, da se v skladu s členom 22(5) Uredbe licenca vpiše v register na zahtevo ene od strank. Vendar ta člen, kot člen 19 Uredbe, ne vsebuje določbe, ki bi bila podobna določbi člena 17(6) Uredbe, v skladu s katero se „[d]okler se prenos ne vnese v register, […] pravni naslednik ne sme sklicevati na pravice, ki izhajajo iz registracije blagovnih znamk Skupnosti“.

24 Poleg tega člen 17(6) Uredbe ne bi bil potreben, če bi bilo treba člen 23(1) Uredbe razlagati tako, da preprečuje uveljavljanje vseh pravnih dejanj iz členov 17, 19 in 22 Uredbe proti tretjim osebam, če niso bila vpisana v register.

25 V zvezi z namenom pravila iz člena 23(1), prvi stavek, Uredbe je treba ugotoviti, da je glede na to, kar je bilo ugotovljeno v točkah 20 in 21 te sodbe, namen tega, da pravnih dejanj iz členov 17, 19 in 22 Uredbe ni mogoče uveljavljati proti tretjim osebam, če niso bila vpisana v register, zaščititi osebo, ki ima ali bi lahko imela pravice na znamki Skupnosti kot predmetu premoženja. Iz tega sledi, da se člen 23(1), prvi stavek, Uredbe, ne nanaša na položaj, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, v katerem tretja oseba s kršitvijo znamke krši pravice, ki jih daje znamka Skupnosti.

26 Glede na vse te elemente je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 23(1), prvi stavek, Uredbe razlagati tako, da pridobitelj licence lahko začne postopek zaradi kršitve znamke Skupnosti, ki je predmet licence, čeprav licenca ni bila vpisana v register.

27 Glede na ta odgovor na drugo vprašanje ni treba odgovoriti.

Stroški

28 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (sedmi senat) razsodilo:

Člen 23(1), prvi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti je treba razlagati tako, da pridobitelj licence lahko začne postopek zaradi kršitve znamke Skupnosti, ki je predmet licence, čeprav licenca ni bila vpisana v register blagovnih znamk Skupnosti.

Podpisi