Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (sjunde avdelningen)

den 4 februari 2016*

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

I mål C-163/15,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (regional överdomstol i Düsseldorf, Tyskland) genom beslut av den 31 mars 2015, som inkom till domstolen den 9 april 2015, i målet

Youssef Hassan

mot

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

meddelar

DOMSTOLEN (sjunde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C. Toader samt domarna A. Prechal och E. Jarašiūnas (referent),

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, genom K. Schulze Horn, Rechtsanwältin,

— Tysklands regering, genom T. Henze och J. Kemper, båda i egenskap av ombud,

— Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom J. Samnadda och T. Scharf, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 17 december 2015 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: tyska.

Dom

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 (EUT L 78, s. 1) (nedan kallad förordningen).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Youssef Hassan och Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (nedan kallat Breiding). Målet rör en talan om intrång i ett gemenskapsvarumärke, vilken väckts av Breiding mot Youssef Hassan.

Tillämpliga bestämmelser

3 Skäl 11 i förordningen 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, som har rubriken ”Överlåtelse”, föreskrivs 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.

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, som har rubriken ”Sakrätt”, anges 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 förordningen, som har 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 förordningen, som har rubriken ”Rättsverkan i förhållande till tredje man”, föreskrivs följande:

”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 att 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.

…”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

8 Breiding är sedan den 2 januari 2011 innehavare av en licens som inte införts i registret över gemenskapsvarumärken (nedan kallat registret). Licensen avser gemenskapsordmärket ARKTIS, som söktes registrerat den 15 augusti 2002 av KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá och registrerades den 11 februari 2004 under nummer CTM 002818680. Det företaget bedriver verksamhet med bland annat sängkläder och täcken. Enligt licensavtalet ska Breiding i eget namn göra gällande rättigheter i samband med intrång i varumärkesrättigheterna.

9 Youssef Hassan driver OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, vilket den 1 maj 2010 övertog det företag han drev som enskild näringsidkare. De företagen saluförde den 27 oktober 2009 respektive den 30 oktober 2012 olika duntäcken, ”Arktis 90”, ”Arktis 90 HS” och ”innoBETT selection Arktis” på webbplatsen schoene-traeume.de.

10 Efter dessa första erbjudanden och en anmodan från det företag som då var innehavare av en licens för varumärket ARKTIS, undertecknade Youssef Hassan den 3 februari 2010 en handling som kallades ”avtal om upphörande”, enligt vilket Youssef Hassan, vid äventyr av avtalsvite som skulle fastställas av licenstagaren, förband sig att avstå från att använda kännetecknet Arktis för sängkläder.

11 Efter det att Breiding hade väckt talan slog domstolen i första instans fast att avtalet var giltigt och ålade Youssef Hassan att lämna upplysningar och återkalla de varor som gjorde intrång i varumärket för att dessa skulle förstöras samt förpliktade honom att erlägga skadestånd.

12 Youssef Hassan överklagade denna dom till den hänskjutande domstolen som anser att utgången i målet beror på huruvida Breiding, som enligt licensavtalet har licenstagarens medgivande i enlighet med artikel 22.3 i förordningen, kan väcka talan om intrång i varumärket trots att licensen inte har införts i registret.

13 Den hänskjutande domstolen har angett att den i ett tidigare beslut slog fast att artikel 23.1 första meningen i förordningen endast omfattar godtrosförvärv. Den hänskjutande domstolen har anmärkt att det i den bestämmelsen i allmänna ordalag anges 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 det att de införts i registret och att en ren bokstavstolkning av den bestämmelsen visserligen skulle kunna leda till att en talan om varumärkesintrång som väcks av licenstagaren omfattas. Eftersom andra meningen i artikel 23.1 i förordningen och den följande punkten enligt den domstolen endast avser godtrosförvärv, leder en systematisk tolkning av den bestämmelsen emellertid till att detsamma gäller den första meningen.

14 Den hänskjutande domstolen har anfört att en spansk domstol emellertid har funnit att licenstagaren kan vidta åtgärder mot tredje man först efter det att licensen har införts i registret.

15 Den hänskjutande domstolen har i övrigt anfört att om det anses att licenstagaren kan utöva sina rättigheter under förutsättning att licensen har införts i registret, uppkommer frågan huruvida en licenstagare som inte förts in kan utöva varumärkesinnehavarens rättigheter i eget namn, som ställföreträdare, vilket är tillåtet enligt tysk rätt under vissa förutsättningar som är uppfyllda i förevarande mål.

16 Mot denna bakgrund beslutade Oberlandesgericht Düsseldorf (regional överdomstol i Düsseldorf) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

”1) Utgör artikel 23.1 första meningen i [förordningen] hinder för att en licenstagare som inte har införts i registret väcker talan om intrång i ett gemenskapsvarumärke?

2) Om den första frågan besvaras jakande: Utgör artikel 23.1 första meningen i [förordningen] hinder för en nationell rättslig mekanism enligt vilken licenstagaren i eget namn, som ställföreträdare (Prozessstandschaft), kan göra varumärkesinnehavarens rättigheter gällande mot den som gör sig skyldig till intrånget?”

Prövning av tolkningsfrågorna

17 Genom den första frågan vill den hänskjutande domstolen i huvudsak få klarhet i huruvida artikel 23.1 första meningen i förordningen ska tolkas så, att en licenstagare inte kan väcka talan om intrång i ett gemenskapsvarumärke som är föremål för en licens om licensen inte har införts i registret.

18 I artikel 23.1 första meningen i förordningen anges att ”[d]e 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 att de införts i registret”. Det framgår härav att de rättshandlingar som avses är överlåtelse av gemenskapsvarumärke, upprättande av sakrätter i detta och upplåtelse av licens. Sedd för sig kan den meningen tolkas så, att licenstagaren inte kan göra gällande rättigheterna enligt licensen mot tredje man om licensen inte har införts i registret och att detta inbegriper den som gör intrång i varumärket.

19 Vid tolkningen av en unionsbestämmelse ska emellertid inte bara dess lydelse beaktas, utan också sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som den ingår i (dom Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, punkt 13, och dom Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

20 I fråga om det sammanhang som artikel 23.1 första meningen i förordningen ingår i, ska det först och främst anmärkas att den andra meningen i den punkten modifierar den regel som anges i den första meningen i fråga om ”tredje man … om denne har förvärvat rättigheter” till varumärket efter det att rättshandlingen ägde rum, men han kände till rättshandlingen vid tiden för förvärvet av rättigheterna. I

artikel 23.2 slås ett undantag från den regeln fast med avseende 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. En tolkning av artikel 23.1 och 23.2 i förordningen som är på samma gång bokstavlig och systematisk innebär därför ett stöd för att bestämmelsen i sin helhet syftar till att reglera rättsverkan av de rättshandlingar som avses i artiklarna 17, 19 och 22 i förordningen i förhållande till tredje man som har eller som kan ha rättigheter till varumärket.

21 Avsnitt 4 i avdelning II i förordningen, i vilket artikel 23 återfinns, har rubriken ”Gemenskapsvarumärken som förmögenhetsobjekt”. Samtliga artiklar i det avsnittet innehåller således regler som avser gemenskapsvarumärken som förmögenhetsobjekt. Detta gäller artiklarna 17, 19 och 22 i förordningen, vilket även framgår av skäl 11 i densamma. Såsom generaladvokaten angav i punkt 21 i förslaget till avgörande, avser de sistnämnda artiklarna rättshandlingar som har det gemensamt att de har till syfte eller resultat att skapa eller överlåta en rättighet till märket.

22 Slutligen konstaterar domstolen att i artikel 22.3 första meningen i förordningen villkoras licenstagarens rätt att väcka talan om intrång i gemenskapsvarumärket, utan att det påverkar bestämmelserna i licensavtalet, endast av att dess innehavare lämnar sitt medgivande.

23 Enligt artikel 22.5 i förordningen förs licensen in i registret på begäran av en av parterna. I likhet med artikel 19 i förordningen innehåller den artikeln emellertid inte någon sådan bestämmelse som den som återfinns i artikel 17.6 i förordningen, enligt vilken förvärvaren ”[i]nnan överlåtelsen har införts i registret [inte] kan … göra gällande de rättigheter som uppstår genom gemenskapsvarumärkets registrering”.

24 Artikel 17.6 i förordningen skulle för övrigt inte tjäna något syfte om artikel 23.1 i förordningen skulle tolkas så, att den utgör hinder för att i förhållande till tredje man göra gällande samtliga rättshandlingar som avses i artiklarna 17, 19 och 22 i förordningen så länge de inte förts in i registret.

25 Beträffande ändamålet med regeln i artikel 23.1 första meningen i förordningen finner domstolen, mot bakgrund av vad som konstaterats ovan i punkterna 20 och 21, att det förhållandet att de rättshandlingar som avses i artiklarna 17, 19 och 22 i förordningen inte ska äga rättsverkan i förhållande till tredje man om de inte har införts i registret syftar till att skydda den som har eller som kan ha rättigheter till ett gemenskapsvarumärke som förmögenhetsobjekt. Härav följer att artikel 23.1 första meningen i förordningen inte är tillämplig i en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet, där tredje man har gjort intrång i ett gemenskapsvarumärke och därmed kränkt de rättigheter som är knutna till varumärket.

26 Mot bakgrund av vad ovan anförts ska den första frågan besvaras med att artikel 23.1 första meningen i förordningen ska tolkas så, att en licenstagare kan väcka talan om intrång i ett gemenskapsvarumärke som är föremål för en licens även om licensen inte har införts i registret.

27 Mot bakgrund av det svaret, saknas anledning att besvara den andra tolkningsfrågan.

Rättegångskostnader

28 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjunde avdelningen) följande:

Artikel 23.1 första meningen i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så, att en licenstagare kan väcka talan om intrång i ett gemenskapsvarumärke som är föremål för en licens även om licensen inte har införts i registret över gemenskapsvarumärken.

Underskrifter