



## Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)

17. marts 2016\*

»Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 44/2001 — aftaler, der fastsætter en forpligtelse for en rumænsk virksomhed til at overdrage varemærker til en virksomhed med vedtægtsmæssigt hjemsted i en tredjestat — nægtelse heraf — aftale om værneting i tredjestaten — sagsøgtes fremmøde for de rumænske retter uden at gøre indsigelse — de kompetenceregler, der finder anvendelse«

I sag C-175/15,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Înalta Curte de Casație și Justiție (kassationsdomstol, Rumænien) ved afgørelse af 5. december 2014, indgået til Domstolen den 20. april 2015, i sagen:

**Taser International Inc.**

mod

**SC Gate 4 Business SRL,**

**Cristian Mircea Anastasiu,**

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Arabadjiev, og dommerne J.-C. Bonichot (refererende dommer) og C.G. Fernlund,

generaladvokat: M. Szpunar

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Taser International Inc. ved avocats S. Olaru, C. Radbâță, og E. Bondalici
- den rumænske regering ved R.H. Radu og D.M. Bulancea, som befuldmægtigede
- den spanske regering ved M.J. García-Valdecasas Dorrego, som befuldmægtiget

\* Processprog: rumænsk.

— Europa-Kommissionen ved C. Gheorghiu og M. Wilderspin, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

### Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 22, nr. 4), artikel 23, stk. 5, og artikel 24 i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001 L 12, s. 1).
- 2 Anmodningen er blevet indgivet under en sag mellem på den ene side Taser International Inc. (herefter »Taser International«), der er et selskab med hjemsted i Amerikas Forenede Stater, og på den anden side SC Gate 4 Business SRL (herefter »Gate 4«), der er et selskab med hjemsted i Rumænien, og Cristian Mircea Anastasiu, der er direktør for Gate 4, vedrørende opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse, ifølge hvilken det rumænske selskab skal overdrage varemærker til Taser International.

### Retsforskrifter

#### *EU-retten*

- 3 Artikel 1, stk. 1, i forordning nr. 44/2001 har følgende ordlyd:

»Denne forordning finder anvendelse på det civil- og handelsretlige område, uanset domsmyndighedens art. Den omfatter i særdeleshed ikke spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative anliggender.«

- 4 Forordningens artikel 2, stk. 1, bestemmer:

»Med forbehold af bestemmelserne i denne forordning skal personer, der har bopæl på en medlemsstats område, uanset deres nationalitet, sagsøges ved retterne i denne medlemsstat.«

- 5 Forordningens artikel 22 med overskriften »Enekompetence« bestemmer:

»Enekompetente, uden hensyn til bopæl, er:

[...]

- 4) i sager om registrering eller gyldighed af patenter, varemærker, design samt andre lignende rettigheder, der forudsætter deponering eller registrering, retterne i den medlemsstat, på hvis område der er ansøgt om deponering eller registrering, eller hvor deponering eller registrering er foretaget eller ifølge en fællesskabsretsakt eller en international konvention anses for at være foretaget.

[...]«

6 Forordningens artikel 23 har følgende ordlyd:

»1. Såfremt parterne i tilfælde, hvor mindst en af dem har bopæl på en medlemsstats område, har aftalt, at en ret eller retterne i en medlemsstat skal være kompetente til at påkende allerede opståede tvister eller fremtidige tvister i anledning af et bestemt retsforhold, er denne ret eller retterne i den pågældende medlemsstat kompetente. Medmindre parterne har aftalt andet, er denne ret eller disse retter enekompetente. [...]

[...]

5. Aftaler om værneting samt tilsvarende bestemmelser i et dokument om oprettelse af en trust er ugyldige, såfremt de er i modstrid med artikel 13, 17 og 21 eller udelukker kompetencen for de retter, som i medfør af artikel 22 er enekompetente.«

7 Artikel 24 i forordning nr. 44/2001 bestemmer:

»For så vidt en ret i en medlemsstat ikke allerede er kompetent i medfør af andre bestemmelser i denne forordning, bliver den kompetent, når sagsøgte giver møde for den. Denne regel finder ikke anvendelse, såfremt sagsøgte giver møde for at bestride rettens kompetence, eller såfremt en anden ret i medfør af artikel 22 er enekompetent.«

*Rumænsk ret*

8 Lov nr. 84/1998 om varemærker og geografiske betegnelser bestemmer følgende i artikel 41, stk. 1:

»Rettighederne til et varemærke kan overføres ved overdragelse uafhængigt af overdragelsen af den virksomhed, hvortil varemærkerne hører. Overdragelsen skal ske ved et skriftligt dokument, som underskrives af parterne, idet overdragelsen i modsat fald er ugyldig. [...]

9 Denne lovs artikel 42 bestemmer:

»(1) Anmodningen om indførelse af overdragelsen skal ledsages af den retsakt, som beviser ændringen af varemærkeindehaveren.

(2) [Statskontoret for patenter og varemærker (OSIM)] nægter indførelsen af overdragelsen, såfremt det er åbenbart, at offentligheden som følge af overdragelsen villedes hvad angår arten, kvaliteten eller den geografiske oprindelse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret. Dette gælder dog ikke, hvis erhververen accepterer at begrænse overdragelsen af varemærket til kun at omfatte de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket ikke kan opfattes som vildledende.

(3) Efter anmodning fra den pågældende person og betaling af det lovbestemte gebyr indfører OSIM overdragelsen i Varemærkeregistret og offentliggør den i det officielle tidende om industriel ejendomsret. Overdragelsen kan gøres gældende over for tredjemand fra og med datoen for offentliggørelsen.«

10 Lov nr. 105/1992 om internationale privatretlige forhold bestemmer følgende i artikel 154:

»Såfremt parterne har aftalt, at tvisten mellem dem, eller fremtidige tvister i forbindelse med den retsakt, som parterne har indgået, skal indbringes for en bestemt ret, tildeles denne ret kompetencen med undtagelse af følgende tilfælde:

1. Retten er udenlandsk, men tvisten er omfattet af en rumænsk rets enekompetence.

2. Retten er rumænsk, men en af parterne gør gældende, at en udenlandsk ret har enekompetence.«

11 Denne lovs artikel 157 bestemmer:

»Den ret, ved hvilken sagen er anlagt, vurderer af egen drift, om retten er kompetent til at træffe afgørelse i tvisten om internationale privatretlige forhold. Såfremt retten fastslår, at hverken den pågældende ret eller en anden rumænsk ret er kompetent, afviser retten søgsmålet, idet det ikke henhører under de rumænske domstoles kompetence.«

### **Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål**

12 Taser International, hvis vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende i Amerikas Forenede Stater, indgik den 4. april og den 12. september 2008 to aftaler om ikke-eksklusiv distribution med Gate 4. I henhold til disse aftaler forpligtede Gate 4 og selskabets direktør, Cristian Mircea Anastasiu, sig til at overdrage deres medkontrahent de varemærker for Taser International, som de havde registreret, eller for hvilke de havde ansøgt om registrering i Rumænien.

13 Som følge af, at Gate 4 og Cristian Mircea Anastasiu nægtede at opfylde denne kontraktlige forpligtelse, anlagde Taser International sag ved Tribunalul București (retten i første instans i Bukarest). På trods af, at disse aftaler indeholder en værnetingsklausul til fordel for en ret i Amerikas Forenede Stater, gav Gate 4 og Cristian Mircea Anastasiu møde for den rumænske ret uden at anfægte dens kompetence. Ved dom af 31. maj 2011 pålagde Tribunalul București (retten i første instans i Bukarest) Gate 4 og Cristian Mircea Anastasiu at gennemføre de nødvendige formaliteter med henblik på registrering af overdragelsen.

14 Da denne dom blev stadfæstet af Curtea de Apel București (appeldomstolen i Bukarest), har Gate 4 og Cristian Mircea Anastasiu iværksat appel for Înalta Curte de Casație și Justiție (kassationsdomstol). Selv om de rumænske retters kompetence til at påkende tvisten ikke på noget tidspunkt er blevet anfægtet af parterne, er det den forelæggende rets opfattelse, at det påhviler den at træffe afgørelse herom af egen drift.

15 Det er på denne baggrund, at den forelæggende ret har rejst tvivl om, hvorvidt forordning nr. 44/2001 finder anvendelse på den tvist, der er indbragt for den, når parterne med hensyn til bilæggelse af tvister har valgt en ret i en tredjestat i forhold til Den Europæiske Union og ikke en ret i en medlemsstat som fastsat i denne forordnings artikel 23, stk. 1. Det er den forelæggende rets opfattelse, at en sådan værnetingsklausul til fordel for en tredjestat alene af denne grund kan være til hinder for den stiltiende accept af kompetence, der er fastsat i samme forordnings artikel 24.

16 I tilfælde af, at sidstnævnte regel imidlertid finder anvendelse, ønsker den forelæggende ret oplyst, om den ikke desto mindre skal afvise at have kompetence af andre grunde.

17 Det skal endvidere efterprøves, om artikel 22 i forordning nr. 44/2001 finder anvendelse, med henblik på spørgsmålet om, hvorvidt en tvist vedrørende en forpligtelse til at overdrage et varemærke, som forudsætter registrering i overensstemmelse med national lov, er omfattet af artikel 22, nr. 4).

18 På denne baggrund har Înalta Curte de Casație și Justiție (kassationsdomstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal artikel 24 i forordning nr. 44/2001 fortolkes således, at udtrykket »[f]or så vidt en ret i en medlemsstat ikke allerede er kompetent i medfør af andre bestemmelser i denne forordning« også omfatter det tilfælde, hvor parterne i en aftale om overdragelse af rettigheder til et i en EU-medlemsstat registreret varemærke utvetydigt og ubestridt har bestemt, at kompetencen til at påkende enhver tvist angående opfyldelse af aftaleforpligtelserne tildeles domstolene i et land, som

ikke er medlem af Den Europæiske Union, og hvor sagsøgeren har sin bopæl (vedtægtsmæssige hjemsted), når sagsøgeren har anlagt sag ved retten i en EU-medlemsstat, hvor den sagsøgte har sin bopæl (vedtægtsmæssige hjemsted)?

- 2) Hvis spørgsmålet besvares bekræftende:
- a) Skal samme forordnings artikel 23, stk. 5, da fortolkes således, at den ikke henviser til en værnetingsklausul til fordel for et land, som ikke er medlem af Den Europæiske Union, hvilket bevirker, at den ret, ved hvilken sagen er anlagt i medfør af forordningens artikel 2, skal fastlægge kompetencen på grundlag af de internationale privatretlige bestemmelser i den nationale lov?
  - b) Kan en tvist vedrørende opfyldelse, gennem sagsanlæg, af forpligtelsen til at overdrage rettighederne til et i en EU-medlemsstat registreret varemærke, idet den nævnte forpligtelse er afledt af en aftale indgået mellem parterne i den samme tvist, da anses for at vedrøre en rettighed, »der forudsætter deponering eller registrering« i henhold til forordningens artikel 22, nr. 4), hvis der tages højde for, at overdragelsen af rettigheder til et varemærke i henhold til loven i den stat, hvor varemærket er registreret, skal indføres i Varemærkeregistret og offentliggøres i det officielle tidende om industriel ejendomsret?
- 3) Hvis [det første spørgsmål] besvares benægtende, er forordningens artikel 24 da til hinder for, at den ret, ved hvilken sagen er anlagt i medfør af forordningens artikel 2, i en situation som den i det ovenstående [første] præjudicielle spørgsmål beskrevne fastslår, at retten ikke er kompetent til at træffe afgørelse i sagen, selv om den sagsøgte har givet møde for denne ret, herunder i sidste instans, uden at gøre indsigelse mod rettens kompetence?«

## Om de præjudicielle spørgsmål

*Om det første spørgsmål og det andet spørgsmål, litra a)*

- 19 Med det første spørgsmål og det andet spørgsmål, litra a), ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 23, stk. 5, og artikel 24 i forordning nr. 44/2001 skal fortolkes således, at det inden for rammerne af en tvist om manglende opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse, som sagsøgeren har indbragt for retterne i den medlemsstat, på hvis område sagsøgte har sit vedtægtsmæssige hjemsted, er muligt, at disse retters kompetence følger af forordningens artikel 24, når sagsøgte ikke har anfægtet deres kompetence, selv om aftalen indgået mellem disse to parter indeholder en værnetingsklausul til fordel for retterne i en tredjestat.
- 20 Det bemærkes, at forordning nr. 44/2001 finder anvendelse på en tvist mellem en sagsøgt, der har bopæl i en medlemsstat, og en sagsøger fra en tredjestat (jf. analogt dom *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, præmis 27).
- 21 Artikel 24, første punktum, i forordning nr. 44/2001 indeholder endvidere en kompetenceregel, som er baseret på sagsøgtes fremmøde, for alle tvister, hvor kompetencen for den ret, for hvilken sagen er indbragt, ikke følger af andre bestemmelser i denne forordning. Denne bestemmelse finder også anvendelse, når en sag er blevet indbragt for retten i strid med forordningens bestemmelser, og indebærer, at sagsøgtes fremmøde kan anses for en stiltiende accept af, at den ret, for hvilken sagen er indbragt, har kompetence, og dermed for en aftale om, at denne ret har kompetence (dom *Cartier parfums-lunettes og Axa Corporate Solutions assurances*, C-1/13, EU:C:2014:109, præmis 34).

- 22 Artikel 24, andet punktum, i forordning nr. 44/2001 foreskriver undtagelser til denne generelle regel. I henhold til denne bestemmelse foreligger der ikke en stiltiende aftale om kompetence for den ret, for hvilken sagen er indbragt, såfremt sagsøgte fremsætter en indsigelse om, at retten er inkompetent, og således giver udtryk for sin modvilje mod at acceptere denne rets kompetence, eller såfremt der er tale om tvister, for hvilke nævnte forordnings artikel 22 fastsætter regler om enekompetence (dom Cartier parfums-lunettes og Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, præmis 35).
- 23 Den generelle regel om en stiltiende aftale om kompetence for den ret, for hvilken sagen er indbragt, finder således anvendelse i de tilfælde, som ikke udtrykkeligt er omfattet af undtagelserne fastsat i nævnte artikel 24, andet punktum. Eftersom tildeling af kompetence som følge af en værnetingsaftale som omhandlet i artikel 23 i forordning nr. 44/2001 ikke udgør en af disse undtagelser, har Domstolen allerede fastslået, at der ikke af nævnte forordnings almindelige opbygning eller formål kan udledes nogen begrundelse for at antage, at parterne er afskåret fra at indbringe deres sag for en anden ret end den, der er udpeget i aftalen (jf. i denne retning dom ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, præmis 25).
- 24 Denne argumentation gælder såvel for tilfælde, hvor der foreligger en værnetingsaftale til fordel for retterne i en medlemsstat, som for tilfælde, hvor der foreligger en værnetingsaftale til fordel for retterne i en tredjestat, idet den stiltiende aftale om kompetence i medfør af artikel 24, første punktum, i forordning nr. 44/2001 er baseret på et bevidst valg, som sagens parter har foretaget med hensyn til denne kompetence (jf. dom A, C-112/13, EU:C:2014:2195, præmis 54). Som det fremgår af nærværende doms foregående præmis, er spørgsmålet om, hvorvidt forordningens artikel 23 finder anvendelse, dermed uden betydning.
- 25 Henset til de ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål og det andet spørgsmål, litra a), herefter besvares med, at artikel 23, stk. 5, og artikel 24 i forordning nr. 44/2001 skal fortolkes således, at inden for rammerne af en tvist om manglende opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse, som sagsøgeren har indbragt for retterne i den medlemsstat, på hvis område sagsøgte har sit vedtægtsmæssige hjemsted, kan disse retters kompetence følge af forordningens artikel 24, når sagsøgte ikke har anfægtet deres kompetence, selv om aftalen indgået mellem disse to parter indeholder en værnetingsklausul til fordel for retterne i en tredjestat.

*Om det andet spørgsmål, litra b)*

- 26 Med det andet spørgsmål, litra b), ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 22, nr. 4), og artikel 24 i forordning nr. 44/2001 skal fortolkes således, at en tvist vedrørende manglende opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse til at overdrage varemærker som den i hovedsagen omhandlede er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 22, nr. 4), og dermed af de undtagelser til den generelle regel om en stiltiende aftale om kompetence for den ret, for hvilken tvisten er indbragt, der er fastsat i forordningens artikel 24, andet punktum.
- 27 I sager om registrering eller gyldighed af varemærker er retterne i den medlemsstat, hvor deponering eller registrering af varemærket er foretaget, enekompetente i medfør af artikel 22, nr. 4), i forordning nr. 44/2001. Såfremt denne bestemmelse finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, indebærer det således, at de rumænske retter er enekompetente.
- 28 Under omstændigheder som dem, der kendetegner tvisten i hovedsagen, er det imidlertid ikke nødvendigt at fastslå, om en påstand om opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse til at overdrage varemærker faktisk er omfattet af artikel 22, nr. 4), i forordning nr. 44/2001, eftersom de rumænske retter under alle omstændigheder har kompetence til at påkende tvisten. Såfremt nævnte artikel 22, nr. 4), finder anvendelse på tvisten, ville de retter, hvis kompetence måtte følge af denne bestemmelse,

nemlig være de samme som de retter, hvis kompetence kan fastlægges i henhold til forordningens artikel 24, første punktum, eftersom sagsøgte i hovedsagen har givet møde for de rumænske retter uden at anfægte deres kompetence.

29 Henset til det ovenstående er det uforholdende at besvare det andet spørgsmål, litra b).

#### *Om det tredje spørgsmål*

30 Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 24 i forordning nr. 44/2001 skal fortolkes således, at den i en tvist mellem to parter i en aftale, der indeholder en værnetingsklausul til fordel for retterne i en tredjestat, er til hinder for, at retten i den medlemsstat, på hvis område sagsøgte har sit vedtægtsmæssige hjemsted, og for hvilken sagen er indbragt, af egen drift erklærer sig inkompetent, selv om sagsøgte ikke har anfægtet denne rets kompetence.

31 Som det fremgår af besvarelsen af det første og det andet forelagte spørgsmål, er den omstændighed, at der foreligger en værnetingsklausul til fordel for retterne i en tredjestat, ikke til hinder for, at artikel 24 i forordning nr. 44/2001 finder anvendelse.

32 Det følger desuden af anden og ellefte betragtning til forordning nr. 44/2001, at forordningen tilsigter at gøre reglerne for retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område ensartede ved at fastsætte kompetenceregler, som frembyder en høj grad af forudsigelighed. Forordning nr. 44/2001 tilsigter således ud fra hensynet til retssikkerheden at styrke den retslige beskyttelse af personer bosat i Unionen ved at gøre det let for sagsøgeren at finde den ret, for hvilken sagen kan indbringes, og ved at gøre det muligt for sagsøgte på rimelig vis at forudse, for hvilken ret den pågældende kan sagsøges (dom *Falco Privatstiftung og Rabitsch*, C-533/07, EU:C:2009:257, præmis 21 og 22).

33 Domstolen har således fastslået, at såfremt reglerne om enekompetence i artikel 22 i forordning nr. 44/2001 ikke finder anvendelse, skal den ret, for hvilken sagen er indbragt, erklære sig kompetent, når sagsøgte giver møde og ikke rejser nogen indsigelse om, at retten er inkompetent, idet et sådant fremmøde udgør en stiltiende aftale om kompetence som omhandlet i forordningens artikel 24 (jf. i denne retning dom *ČPP Vienna Insurance Group*, C-111/09, EU:C:2010:290, præmis 26 og 33).

34 Det ville i øvrigt ikke forholde sig anderledes, såfremt kompetencen for den ret, for hvilken sagen er indbragt, måtte følge af artikel 22 i forordning nr. 44/2001.

35 Henset til denne bestemmelses placering i forordningens opbygning og til det forfulgte formål vedrører kompetencereglerne i denne bestemmelse således præceptive enekompetencer, hvis bindende virkning gør sig gældende med en særlig styrke for såvel retssubjekternes som retternes vedkommende (jf. i denne retning dom *Solvay*, C-616/10, EU:C:2012:445, præmis 44).

36 Henset til det ovenstående skal det tredje spørgsmål herefter besvares med, at artikel 24 i forordning nr. 44/2001 skal fortolkes således, at den i en tvist mellem to parter i en aftale, der indeholder en værnetingsklausul til fordel for retterne i en tredjestat, er til hinder for, at retten i den medlemsstat, på hvis område sagsøgte har sit vedtægtsmæssige hjemsted, og for hvilken sagen er indbragt, af egen drift erklærer sig inkompetent, selv om sagsøgte ikke har anfægtet denne rets kompetence.

## Sagens omkostninger

<sup>37</sup> 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 (Sjette Afdeling) for ret:

- 1) **Artikel 23, stk. 5, og artikel 24 i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at inden for rammerne af en tvist om manglende opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse, som sagsøgeren har indbragt for retterne i den medlemsstat, på hvis område sagsøgte har sit vedtægtsmæssige hjemsted, kan disse retters kompetence følge af forordningens artikel 24, når sagsøgte ikke har anfægtet deres kompetence, selv om aftalen indgået mellem disse to parter indeholder en værnetingsklausul til fordel for retterne i en tredjestat.**
- 2) **Artikel 24 i forordning nr. 44/2001 skal fortolkes således, at den i en tvist mellem to parter i en aftale, der indeholder en værnetingsklausul til fordel for retterne i en tredjestat, er til hinder for, at retten i den medlemsstat, på hvis område sagsøgte har sit vedtægtsmæssige hjemsted, og for hvilken sagen er indbragt, af egen drift erklærer sig inkompetent, selv om sagsøgte ikke har anfægtet denne rets kompetence.**

Underskrifter