Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling)

22. juni 2016*

»Præjudiciel forelæggelse — intellektuel ejendomsret — EF-design — forordning (EF) nr. 6/2002 — artikel 32 og 33 — licens — EF-designregistret — licenstagerens ret til at anlægge sag om krænkelse, selv om licensen ikke er indført i registret — licenstagerens ret til at anlægge sag om krænkelse med henblik på at opnå erstatning for den skade, han har lidt«

I sag C-419/15,

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 21. juli 2015, indgået til Domstolen den 30. juli 2015, i sagen:

Thomas Philipps GmbH & Co. KG

mod

Grüne Welle Vertriebs GmbH,

har

DOMSTOLEN (Syvende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C. Toader, og dommerne A. Rosas 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:

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

— den polske regering ved B. Majczyna, som befuldmægtiget,

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

afsagt følgende

* Processprog: tysk.

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 32, stk. 3, og artikel 33, stk. 2, første punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002, L 3, s. 1).

2 Anmodningen er blevet fremsat i en sag mellem Thomas Philipps GmbH & Co. KG og Grüne Welle Vertriebs GmbH i forbindelse med en sag anlagt af Grüne Welle Vertriebs mod Thomas Philipps om erstatning for den skade, som er lidt som følge af en krænkelse af et EF-design.

Retsforskrifter

3 Følgende fremgår af 29. betragtning til forordning nr. 6/2002:

»Det er af afgørende betydning, at de rettigheder, der tillægges ved EF-design, kan håndhæves effektivt overalt inden for Fællesskabet.«

4 Artikel 32 og 33 i forordning nr. 6/2002, som der ønskes en fortolkning af, og forordningens artikel 28 og 29 er indeholdt i forordningens afsnit III med overskriften »EF-design som er genstand for ejendomsret«.

5 Forordningens artikel 28 med overskriften »Overdragelse af et registreret EF-design« bestemmer:

»Et registreret EF-design kan overdrages på følgende betingelser:

a) Efter anmodning fra en af parterne indføres overdragelsen i registret og bekendtgøres.

b) Så længe overdragelsen ikke er indført i registret, kan rettighedserhververen ikke gøre de rettigheder gældende, som følger af EF-designets registrering.

[...]«

6 Samme forordnings artikel 29 med overskriften »Et registreret EF-design, som er genstand for tingslige rettigheder« bestemmer:

»1. Et registreret EF-design kan pantsættes eller gøres til genstand for anden tingslig ret.

2. De i stk. 1 omhandlede rettigheder indføres i registret og bekendtgøres, såfremt en af parterne anmoder herom.«

7 Artikel 32 i forordning nr. 6/2002 med overskriften »Licens« bestemmer:

»1. Der kan gives licens til udnyttelse af et EF-design 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-design, hvis indehaveren af dette har givet sit samtykke hertil. Indehaveren af en eksklusiv licens kan dog anlægge en sådan sag, hvis EF-designhaveren – efter at have været blevet opfordret hertil – ikke selv har anlagt sag om krænkelse inden for et rimeligt tidsrum.

4. Enhver licenstager har ret til at indtræde i en af EF-designhaveren anlagt sag om krænkelse med henblik på at få erstatning for den skade, vedkommende måtte have lidt.

5. Meddelelse eller overdragelse af en licens til udnyttelse af et registreret EF-design indføres i registret og bekendtgøres, såfremt en af parterne anmoder herom.«

8 Forordningens artikel 33 med overskriften »Retsvirkning over for tredjemand« bestemmer:

»1. De i artikel 28, 29, 30 og 32 omhandlede retshandlers virkning over for tredjemand bestemmes efter lovgivningen i den medlemsstat, der er omhandlet i artikel 27.

2. De i artikel 28, 29 og 32 omhandlede retshandler vedrørende registrerede EF-design har dog kun virkning over for tredjemand i alle medlemsstater, hvis de er indført i registret. En retshandel har dog – forud for sådan registrering – virkning over for tredjemand, der har erhvervet rettigheder over det registrerede EF-design efter tidspunktet for den pågældende retshandel, men som var bekendt med retshandlen på tidspunktet for rettighedserhvervelsen.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på en person, der erhverver et registreret EF-design eller rettigheder vedrørende et registreret EF-design ved overdragelse af en virksomhed som helhed eller ved anden universalsuccession.

[...]«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

9 Grüne Welle Vertriebs er indehaver af en eksklusiv licens i Tyskland til et EF-design for kugler til tøjvask, der er registreret med nummer 0008770030-0001 af EMKER SA med hjemsted i Schweiz. Denne licens er ikke indført i EF-designregistret (herefter »registret«).

10 Thomas Phillips sælger forskellige artikler gennem ca. 200 filialer og på internettet. Selskabet solgte bl.a. en kugle til tøjvask med betegnelsen »vaskemaskinekugle med keramikgranulat«.

11 Eftersom dette produkt udgjorde en krænkelse af det registrerede EF-design af kugler til tøjvask, og Grüne Welle Vertrieb var bemyndiget af indehaveren af dette design til i eget navn at gøre alle krav gældende i medfør af designet, anmodede Grüne Welle Vertrieb Thomas Philipps om at afholde sig fra distribuere produktet, hvilket sidstnævnte indvilligede i.

12 I den sag, der er anlagt af Grüne Welle Vertriebs, hvor selskabet har nedlagt påstand om erstatning for den skade, som det har lidt, og fremsat en begæring om bevisoptagelse, fandt retten i første instans Thomas Philipps ansvarlig, idet den fastslog, at sagsøgeren havde godtgjort, at selskabet var berettiget til i eget navn at anlægge et erstatningssøgsmål. Thomas Phillips appellerede denne afgørelse og har ved Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) gjort gældende, at Grüne Welle Vertriebs ikke er bemyndiget til at gøre krav gældende på grundlag af EF-designet.

13 Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) overvejer for det første, om Grüne Welle Vertriebs, der som foreskrevet i artikel 32, stk. 3, i forordning nr. 6/2002 har samtykke fra licenshaveren, kan anlægge et søgsmål, når selskabet ikke er indført i registret som licenstager. Den har bemærket, at en ren ordlydsfortolkning af denne bestemmelse vil kunne medføre et benægtende svar, men at reglen også kan forstås således, at den udelukkende regulerer erhvervelse i god tro, således som reglen i forordningens artikel 33, stk. 2, andet punktum, giver indtryk af.

14 Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) overvejer for det andet den forbindelse, de findes mellem stk. 3 og 4 i artikel 32 i forordning nr. 6/2002. Den forelæggende ret har bemærket, at eftersom Grüne Welle Vertriebs har nedlagt påstand om erstatning for den skade, selskabet har lidt som følge af manglende indtjening, er søgsmålet på grund af manglende tiltag fra designhaverens side, alene begrundet, såfremt forordningens artikel 32, stk. 3, giver licenstageren ret til selv at anlægge et erstatningssøgsmål. Ifølge den forelæggende ret er det uklart, om designhaverens rettigheder ifølge sidstnævnte bestemmelse udelukkende kan udøves ved repræsentation, eller om den skal fortolkes således, at den heri omhandlede procedure ligeledes omfatter søgsmål om erstatning for licenstagerens egen skade. Ifølge den forelæggende ret kan forordningens artikel 32, stk. 4, ligeledes fortolkes således, at det udelukkende er dette stykke, som regulerer licenstagerens mulighed for at anlægge et søgsmål.

15 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 artikel 33, stk. 2, første punktum, i [forordning nr. 6/2002] til hinder for, at en licenstager, som ikke er registreret i EF-designregistret, kan gøre krav gældende på grund af krænkelse af et EF-design?

2) Hvis første spørgsmål besvares benægtende: Kan den eksklusive licenstager af et EF-design med EF-designhaverens samtykke gøre krav om erstatning af egne tab gældende i en sag, som han alene har anlagt i henhold til artikel 32, stk. 3, i [forordning nr. 6/2002], eller kan han kun indtræde i en sag, som EF-designhaveren selv har anlagt vedrørende krænkelse af hans EF-design i henhold til denne artikels stk. 4?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

16 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 33, stk. 2, første punktum, i forordning nr. 6/2002 skal fortolkes således, at licenstageren ikke kan anlægge sag om krænkelse af det registrerede EF-design, der er genstand for licensen, hvis denne licens ikke er blevet indført i registret.

17 Det fremgår af ordlyden af artikel 33, stk. 2, første punktum, i forordning nr. 6/2002, at »[d]e i artikel 28, 29 og 32 omhandlede retshandler vedrørende registrerede EF-design […] kun [har] virkning over for tredjemand i alle medlemsstater, hvis de er indført i registret«, og det følger heraf, at de retshandler, som er omhandlet heri, er overdragelse af et registreret EF-design, stiftelse af tingslige rettigheder til designet og udstedelse af licens. Isoleret set kan 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 designet.

18 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 (dom af 22.11.2012, Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, præmis 13, og af 16.7.2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

19 Hvad angår den sammenhæng, hvori artikel 33, stk. 2, første punktum, i forordning nr. 6/2002 indgår, bemærkes for det første, at artikel 33, stk. 2, andet punktum, indebærer en kvalificering af den regel, der fremgår af dette første punktum for så vidt angår »tredjemand, der har erhvervet rettigheder« over det registrerede EF-design efter tidspunktet for den pågældende retshandel, men som var

bekendt med retshandlen på tidspunktet for rettighedserhvervelsen. Artikel 33, stk. 3, fastsætter for sit vedkommende en undtagelse fra denne regel for så vidt angår en »person, der erhverver et registreret EF-design eller rettigheder vedrørende et registreret EF-design« ved overdragelse af en virksomhed som helhed eller ved anden universalsuccession. En fortolkning af artikel 33, stk. 2 og 3, i forordning nr. 6/2002, der på én gang er en ordlydsfortolkning og en systematisk fortolkning, underbygger den antagelse, at bestemmelsen i sin helhed har til formål at regulere retsvirkningerne af de retshandler, der er omhandlet i forordningens artikel 28, 29 og 32, med hensyn til tredjemand, der har eller kan have rettigheder over det registrerede EF-design (jf. analogt dom af 4.2.2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, præmis 20).

20 Det skal herefter konstateres, at afsnit III i forordning nr. 6/2002, der indeholder artikel 33, har overskriften »EF-design som er genstand for ejendomsret«. Samtlige artikler i dette afsnit indeholder således regler, der vedrører EF-design som er genstand for ejendomsret. Dette gælder ligeledes forordningens artikel 28, 29 og 32, der vedrører retshandler, der har det til fælles, at de har til formål eller følge at skabe eller overdrage en ret vedrørende designet.

21 Endelig skal det bemærkes, at det artikel 32, stk. 3, første punktum, i forordning nr. 6/2002 er anført, at licenstagerens ret til at anlægge sag om krænkelse af et EF-design, medmindre andet er fastsat i licensaftalen, kun er betinget af, at indehaveren af dette design har givet sit samtykke hertil.

22 Det skal ligeledes konstateres, at indførelsen i registret af licensen ifølge artikel 32, stk. 5, i forordning nr. 6/2002 foretages, såfremt en af parterne anmoder herom. Ligesom forordningens artikel 29 indeholder denne artikel imidlertid ingen analog bestemmelse til bestemmelsen i forordningens artikel 28, litra b), hvoraf det fremgår, at »så længe overdragelsen ikke er indført i registret, kan rettighedserhververen ikke gøre de rettigheder gældende, som følger af EF-designets registrering«.

23 I øvrigt ville artikel 28, litra b), i forordning nr. 6/2002 være uden værdi, hvis forordningens artikel 33, stk. 2, skulle fortolkes således, at den er til hinder for, at der kan gøres rettigheder gældende over for alle tredjemænd i forbindelse med alle de retshandler, der er omhandlet i forordningens artikel 28, 29 og 32, så længe de ikke var blevet indført i registret.

24 Hvad angår formålet med den regel, der fremgår af artikel 33, stk. 2, første punktum, i forordning nr. 6/2002, skal det, henset til det, der er blevet konstateret i nærværende doms præmis 19 og 20, bemærkes, at den omstændighed, at de i forordningens artikel 28, 29 og 32 omhandlede retshandler, der 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-design, som er genstand for ejendomsret. Heraf følger, at forordningens artikel 33, stk. 2, første punktum, ikke finder anvendelse på en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor licensindehaveren over for tredjemand gør gældende, at der er sket en krænkelse af designet, og at de rettigheder, der er knyttet til det registrerede EF-design, dermed er tilsidesat (jf. analogt dom af 4.2.2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, præmis 25).

25 Henset til alle disse betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 33, stk. 2, første punktum, i forordning nr. 6/2002 skal fortolkes således, at licenstageren kan anlægge sag om krænkelse af det registrerede EF-design, der er genstand for licensen, selv om denne licens ikke er blevet indført i registret.

Det andet spørgsmål

26 Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 32, stk. 3, i forordning nr. 6/2002 skal fortolkes således, at licenstageren i en sag om krænkelse af et EF-design, der er anlagt af den pågældende i henhold til denne bestemmelse, kan gøre krav på erstatning for den skade, som han har lidt.

27 Selv om artikel 32, stk. 4, i forordning nr. 6/2002 bestemmer, at enhver licenstager har ret til at indtræde i en sag om krænkelse anlagt af EF-designhaveren med henblik på at opnå erstatning for den skade, vedkommende måtte have lidt, præciserer forordningens artikel 32, stk. 3, ikke, om licenstageren kan kræve erstatning for denne skade, når det er licenstageren selv, der anlægger en sag om krænkelse i henhold til denne bestemmelse.

28 Disse to bestemmelser, hvormed der indføres en ordning med retsmidler, der kan anvendes af indehaveren af en licens til et EF-design mod den person, som krænker dette design, skal imidlertid læses samlet. Disse bestemmelser giver licenstageren ret til enten at anlægge sag om krænkelse med samtykke fra indehaveren af designet – eller i tilfælde af en eksklusiv licens, hvis EF-designhaveren, efter at have været blevet opfordret hertil, ikke selv har anlagt sag om krænkelse inden for et rimeligt tidsrum – eller ved at intervenere i en krænkelsessag, der er indledt af designhaveren. Den sidstnævnte tilgang er den eneste mulighed en indehaver af en ikke-eksklusiv licens, der ikke har opnået samtykke fra designhaveren, har til selv at anlægge en sag.

29 Den omstændighed, at licenstageren kan kræve erstatning for en skade, som han har lidt, ved intervention i en sag om krænkelse, som indehaveren af EF-designet har anlagt, er ikke til hinder for, at han også med samtykke fra indehaveren af EF-designet kan kræve erstatning i en sag om krænkelse, eller uden samtykke, når han er indehaver af en eksklusiv licens, og indehaveren af designet – efter at være blevet opfordret til selv at anlægge en sag – har forholdt sig passivt.

30 Der ville ikke være nogen sammenhæng i den ordning, der er beskrevet ovenfor i denne doms præmis 28, hvis licenstageren ikke kan forsvare sine egne rettigheder gennem intervention i en sag anlagt af EF-designhaveren, samtidig med at han kan varetage deres fælles rettigheder ved selv at anlægge en sag med designhaverens samtykke – eller uden dennes samtykke, når der er tale om en eksklusiv licens.

31 Licenstagerens mulighed for inden for rammerne af en sag anlagt i henhold til artikel 32, stk. 3, i forordning nr. 6/2002 at kræve erstatning for den skade, som han har lidt, er desuden i overensstemmelse med det formål, som er beskrevet i 29. betragtning til forordningen om effektivt at håndhæve de rettigheder, der tillægges ved EF-design overalt i Unionen, og formålet med denne bestemmelse og forordningens artikel 32, stk. 4, som er at give licenstageren processuelle midler til at kunne anlægge en sag om krænkelse og kunne forsvare de rettigheder, som han har fået overdraget. Såfremt det nægtes licenstageren at gøre et erstatningskrav gældende i forbindelse med et sådant søgsmål – selv i tilfælde af en eksklusiv licens – vil licenstageren blive fuldstændig afhængig af EF-designhaveren med henblik på at opnå erstatning for den skade, som licenstageren har lidt, hvilket i en situation, hvor EF-designhaveren er passiv, vil være til hinder for udøvelsen af disse rettigheder. Et sådant forbud vil dermed være i strid med både formålet med forordning nr. 6/2002 og formålet med dets artikel 32, stk. 3 og 4.

32 Det andet spørgsmål skal derfor besvares med, at artikel 32, stk. 3, i forordning nr. 6/2002 skal fortolkes således, at licenstageren kan gøre et krav om erstatning for den skade, han har lidt, gældende inden for rammerne af en sag om krænkelse af et EF-design, som han har anlagt i henhold til denne bestemmelse.

Sagens omkostninger

33 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:

1) **Artikel 33, stk. 2, første punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design skal fortolkes således, at licenstageren kan anlægge sag om krænkelse af det registrerede EF-design, der er genstand for licensen, selv om denne licens ikke er blevet indført i EF-designregistret.**

2) **Artikel 32, stk. 3, i forordning nr. 6/2002 skal fortolkes således, at licenstageren kan gøre et krav om erstatning for den skade, han har lidt, gældende inden for rammerne af en sag om krænkelse af et EF-design, som han har anlagt i henhold til denne bestemmelse.**

Underskrifter