



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (sjunde avdelningen)

den 22 juni 2016*

”Begäran om förhandsavgörande — Immaterialrätt — Gemenskapsformgivningar — Förordning (EG) nr 6/2002 — Artiklarna 32 och 33 — Licens — Registret över gemenskapsformgivningar — Licensstagarens rätt att väcka talan om intrång trots att licensen inte införts i registret — Licensstagarens rätt att väcka talan om intrång för att erhålla ersättning för egen skada”

I mål C-419/15,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol, Tyskland) genom beslut av den 21 juli 2015, som inkom till domstolen den 30 juli 2015, i målet

Thomas Philipps GmbH & Co. KG

mot

Grüne Welle Vertriebs GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (sjunde avdelningen)

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

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Tysklands regering, genom T. Henze, J. Möller och J. Mentgen, samtliga i egenskap av ombud,
- Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: tyska.

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 32.3 och 33.2 första meningen i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Thomas Philipps GmbH & Co. KG och Grüne Welle Vertriebs GmbH angående en talan som väckts av Grüne Welle Vertriebs mot Thomas Philipps om skadestånd för den skada som uppkommit till följd av intrång i en gemenskapsformgivning.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 Skäl 29 i förordning nr 6/2002 har följande lydelse:

”Det är av stor betydelse att de rättigheter som en gemenskapsformgivning medför kan tillämpas effektivt inom gemenskapens hela territorium.”
- 4 Både artiklarna 32 och 33, vilka är föremål för tolkningsfrågorna, och artiklarna 28 och 29 i förordning nr 6/2002 återfinns i avdelning III i förordningen, med rubriken ”Gemenskapsformgivningar som förmögenhetsobjekt”.
- 5 I artikel 28, med rubriken ”Överlåtelse av registrerade gemenskapsformgivningar”, i denna förordning, föreskrivs följande:

”Följande bestämmelser skall gälla för överlåtelse av en registrerad gemenskapsformgivning:

 - a) På begäran av en av parterna skall överlåtelsen föras in i registret och offentliggöras.
 - b) Till dess att överlåtelsen har förts in i registret kan den till vilken rätten har övergått inte göra gällande de rättigheter som följer av en registrerad gemenskapsformgivning.

...”
- 6 I artikel 29, med rubriken ”Sakrätter avseende registrerade gemenskapsformgivningar”, i samma förordning, anges följande:

”1. En registrerad gemenskapsformgivning kan ställas som säkerhet eller bli föremål för sakrättsligt skydd.

2. På begäran av en av parterna skall de rättigheter som avses i punkt 1 införas i registret och offentliggöras.”
- 7 I artikel 32, med rubriken ”Licens”, i förordning nr 6/2002, föreskrivs följande:

”1. En gemenskapsformgivning kan bli föremål för licens för hela eller en del av gemenskapen. En licens kan vara exklusiv (exklusiv licens) eller icke-exklusiv (enkel licens).

...

3. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i licensavtalet får licenstagaren väcka talan om intrång i en gemenskapsformgivning endast om innehavaren lämnar sitt medgivande till detta. Innehavaren av en exklusiv licens får dock väcka sådan talan om innehavaren av gemenskapsformgivningen efter uppmaning att göra detta inte själv väcker talan om intrång inom rimlig tid.
 4. En licenstagare skall, i syfte att erhålla skadestånd för den skada som han lidit, ha rätt att intervensera i ett mål om intrång som innehavaren av en gemenskapsformgivning har inlett.
 5. När det gäller registrerade gemenskapsformgivningar skall uppgift om upplåtelse eller överlåtelse av en licens för en sådan rättighet på begäran av någon av parterna införas i registret och offentliggöras.”
- 8 I artikel 33 i förordningen, som har rubriken ”Rättsverkan i förhållande till tredje man”, föreskrivs följande:
- ”1. Rättsverkan i förhållande till tredje man av de rättshandlingar som avses i artiklarna 28, 29, 30 och 32 skall regleras av lagstiftningen i den medlemsstat som bestämts i enlighet med artikel 27.
 2. När det gäller registrerade gemenskapsformgivningar skall dock de rättshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 ha rättsverkan gentemot tredje man i samtliga medlemsstater först efter det att de införts i registret. Emellertid skall en sådan rättshandling, innan den förs in i registret, ha rättsverkan gentemot en tredje man som har förvärvat rättigheter till den registrerade gemenskapsformgivningen efter tidpunkten för rättshandlingen men som kände till rättshandlingen när rättigheten förvärvades.
 3. Punkt 2 skall inte tillämpas på en person som förvärvar en registrerad gemenskapsformgivning eller en rättighet till en registrerad gemenskapsformgivning genom att ett företag i sin helhet överläts eller genom någon annan generell övergång.
- ...”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 9 Grüne Welle Vertriebs är innehavare av en exklusiv licens i Tyskland för en gemenskapsformgivning av tvättbollar som registrerats under nummer 0008770030-0001 av EMKER SA som har sitt säte i Schweiz. Licensen har inte förts in i registret över gemenskapsformgivningar (nedan kallat registret).
- 10 Thomas Philipps bedriver försäljning av specialartiklar genom ungefär 200 dotterbolag och på internet. Bland annat sålde och marknadsförde svaranden en tvättboll med beteckningen ”tvättmaskinsboll med keramikgranulater”.
- 11 Grüne Welle Vertriebs ansåg att denna produkt utgjorde intrång i den registrerade gemenskapsformgivningen av tvättbollar och att bolaget hade bemyndigande från innehavaren av formgivningen att i eget namn utöva alla rättigheter som hänför sig till denna. Grüne Welle Vertriebs anmodade därför Thomas Phillips att upphöra med försäljningen av produkten.
- 12 Grüne Welle Vertriebs väckte talan vid domstolen i första instans och yrkade ersättning för den skada företaget lidit och att det skulle vidtas åtgärder för bevisupptagning. Domstolen i första instans biföll talan och fann att Thomas Philipps var ansvarigt med hänvisning till att Grüne Welle Vertriebs hade styrkt att bolaget var bemyndigat att väcka skadeståndstalan i eget namn. Thomas Phillips överklagade denna dom och har vid Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol, Tyskland) anfört att Grüne Welle Vertriebs inte har saklegitimation eller ett berättigat intresse att utöva de rättigheter som hänför sig till gemenskapsformgivningen.

- 13 Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol) söker för det första klarhet i huruvida Grüne Welle Vertriebs, som väckt talan med medgivande från innehavaren av formgivningen enligt vad som föreskrivs i artikel 32.3 i förordning nr 6/2002, har rätt att väcka talan trots att de inte har införts som licenstagare i registret. Den hänskjutande domstolen har påpekat att en rent bokstavlig läsning av denna bestämmelse skulle kunna föranleda ett nekande svar men att regeln även kan förstås så, att den endast omfattar godtrosvärk, vilket regeln i artikel 33.2 andra meningen i denna förordning ger intryck av.
- 14 Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol) söker för det andra klarhet i sambandet mellan det tredje och det fjärde stycket i artikel 32 i förordning nr 6/2002. Den hänskjutande domstolen har konstaterat att Grüne Welle Vertriebs begär ersättning för egen skada till följd av förlust och att bolaget, då innehavaren av formgivningen inte själv har väckt talan, enbart kan vinna framgång med sin talan om artikel 32.3 i nämnda förordning gör det möjligt för en licenstagare att ensam väcka talan om ersättning för sin skada. Den hänskjutande domstolen anser att det är oklart om den bestämmelsen innebär att det enbart är de rättigheter som tillkommer innehavaren av formgivningen som kan utövas genom ombud eller om bestämmelsen ska tolkas så, att det förfarande som avses däri även omfattar talan om ersättning för licenstagarens egen skada. Den hänskjutande domstolen har även påpekat att artikel 32.4 i förordningen skulle kunna förstås så, att licenstagarens rätt att i ett sådant fall väcka talan uteslutande regleras i den punkten.
- 15 Mot denna bakgrund beslutade Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:
- ”1) Utgör artikel 33.2 första meningen i förordning nr 6/2002 hinder mot att en licenstagare väcker talan om intrång i en registrerad gemenskapsformgivning när nämnda licenstagare inte har införts i registret över gemenskapsformgivningar?
- 2) För det fall den första frågan ska besvaras nekande: Kan den som har en exklusiv licens för en gemenskapsformgivning med bemyndigande från rättighetsinnehavaren ensam väcka talan om skadestånd för egen skada enligt artikel 32.3 i förordning nr 6/2002 eller har licenstagaren endast möjlighet att intervensera enligt punkt 4 i samma artikel i ett mål om intrång i innehavarens rättigheter som innehavaren själv inlett?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

- 16 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 33.2 första meningen i förordningen ska tolkas så, att en licenstagare inte kan väcka talan om intrång i en registrerad gemenskapsformgivning som är föremål för en licens om denna licens inte har införts i registret.
- 17 I artikel 33.2 första meningen i förordning nr 6/2002 föreskrivs följande: ”När det gäller registrerade gemenskapsformgivningar skall dock de rättshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 ha rättsverkan gentemot tredje man i samtliga medlemsstater först efter det att de införts i registret”. Det framgår härav att de rättshandlingar som avses är överlåtelse av en registrerad gemenskapsformgivning, upprättande av sakrätter i denna och upplåtelse av licens. Sedd för sig kan den meningen tolkas så, att licenstagaren inte kan göra rättigheterna enligt licensen gällande mot tredje man om licensen inte har införts i registret och att detta inbegriper den som gör intrång i formgivningen.

- 18 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 av den 22 november 2012, *Brain Products*, C-219/11, EU:C:2012:742, punkt 13 och dom av den 16 juli 2015, *Lanigan*, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punkt 35 och där angiven rättspraxis).
- 19 Vad gäller det sammanhang som artikel 33.2 första meningen ingår i, ska det först och främst anmärkas att andra meningen i den punkten inskränker den regel som anges i den första meningen i fråga om ”tredje man om denne har förvärvat rättigheter” till den registrerade formgivningen efter det att rättshandlingen ägde rum, men vederbörande kände till rättshandlingen vid tiden för förvärvet av rättigheterna. I artikel 33.3 slås ett undantag från den regeln fast avseende en ”person som förvärvar en registrerad gemenskapsformgivning eller en rättighet till en registrerad gemenskapsformgivning” genom att ett företag i sin helhet överläts eller genom någon annan generell övergång. En tolkning av artikel 33.2 och 33.3 i förordning nr 6/2002 som på samma gång är bokstavig och systematisk ger således stöd för att bestämmelsen i sin helhet syftar till att reglera de sakrättsliga verkningarna av de rättshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 i förordningen i förhållande till tredje man som har eller som kan ha rättigheter till den registrerade gemenskapsformgivningen (se, analogt, dom av den 4 februari 2016, *Hassan*, C-163/15, EU:C:2016:71, punkt 20).
- 20 Avdelning III i förordning nr 6/2002, i vilken artikel 33 återfinns, har rubriken ”Gemenskapsformgivningar som förmögenhetsobjekt”. Samtliga artiklar i denna avdelning anger således regler som avser gemenskapsformgivningar som förmögenhetsobjekt. Detta gäller även artiklarna 28, 29 och 32 i förordningen, som avser rättshandlingar som har det gemensamt att de har till syfte eller resultat att skapa eller överföra en rättighet till formgivningen.
- 21 Slutligen konstaterar domstolen att enligt artikel 32.3 första meningen i förordning nr 6/2002 är licenstagarens rätt att väcka talan om intrång i gemenskapsformgivningen, utan att det påverkar bestämmelserna i licensavtalet, endast underkastad kravet att innehavaren av gemenskapsformgivningen lämnar sitt medgivande.
- 22 Enligt artikel 32.5 i förordning nr 2002/6 förs licensen in i registret på begäran av en av parterna. I likhet med artikel 29 i förordningen innehåller den artikeln emellertid inte någon bestämmelse som motsvarar artikel 28 b i förordningen, enligt vilken förvärvaren ”[i]nnan överlåtelsen har införts i registret [inte] kan göra gällande de rättigheter som uppstår genom gemenskapsformgivningens registrering”.
- 23 Artikel 28 b i förordning nr 2002/6 skulle inte heller tjäna något syfte om artikel 33.2 i förordningen skulle tolkas så, att den utgör hinder för att mot tredje man göra gällande samtliga rättshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 i förordningen så länge rättshandlingarna inte förts in i registret.
- 24 Beträffande ändamålet med regeln i artikel 33.2 första meningen i förordning nr 6/2002 finner domstolen, mot bakgrund av vad som konstaterats ovan i punkterna 19 och 20, att det förhållandet att de rättshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 i förordningen inte kan göras gällande mot tredje man om de inte har införts i registret, syftar till att skydda den som har eller som kan ha rättigheter till en gemenskapsformgivning som förmögenhetsobjekt. Härav följer att artikel 33.2 första meningen i denna förordning inte är tillämplig i en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet, där innehavaren av en licens gör gällande att tredje man har gjort intrång i en gemenskapsformgivning och därmed kränkt de rättigheter som är knutna till den registrerade gemenskapsformgivningen (se, analogt, dom av den 4 februari 2016, *Hassan*, C-163/15, EU:C:2016:71, punkt 25).
- 25 Mot bakgrund av vad ovan anförts ska den första frågan besvaras på följande sätt. Artikel 33.3 första meningen i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att en licenstagare kan väcka talan om intrång i en registrerad gemenskapsformgivning som är föremål för en licens även om licensen inte har införts i registret.

Den andra frågan

- 26 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 32.3 i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att en licenstagare, i ett mål om intrång i en gemenskapsformgivning som licenstagaren själv inlett enligt denna bestämmelse, kan begära skadestånd för egen skada.
- 27 Även om det anges i artikel 32.4 i förordning nr 6/2002 att licenstagare har rätt att intervensera i ett mål om intrång som innehavaren av en gemenskapsformgivning har inlett för att erhålla ersättning för egen skada, preciserar inte artikel 32.3 i förordningen om licenstagaren kan kräva ersättning för denna skada när det är licenstagaren själv som väcker talan om intrång enligt denna bestämmelse.
- 28 Dessa två bestämmelser, genom vilka det inrättas ett system med rättsmedel för licenstagaren till en gemenskapsformgivning mot den som gör intrång i denna gemenskapsformgivning, ska dock läsas tillsammans. Genom dessa bestämmelser ges licenstagare rätt att antingen väcka talan om intrång med medgivande från innehavaren av formgivningen – eller, vid exklusiv licens, efter att ha uppmanat innehavaren om denna inte själv väcker talan om intrång inom skälig tid – eller att intervensera i ett mål om intrång som innehavaren av en formgivning har inlett. Det senare rättsmedlet är den enda möjligheten som står till buds för en licenstagare med enkel licens som inte har medgivande från innehavaren av formgivningen att ensam väcka talan.
- 29 Även om licenstagaren kan begära ersättning för egen skada genom att intervensera i ett mål om intrång när detta mål har inletts av innehavaren av gemenskapsformgivningen, finns det inget som hindrar att licenstagaren även kan begära ersättning när denne själv väcker talan om intrång med medgivande från innehavaren av gemenskapsformgivningen – eller utan medgivande när licenstagaren har en exklusiv licens och innehavaren efter uppmaning att göra detta inte själv väcker talan.
- 30 Det system som beskrivs i punkt 28 ovan skulle dessutom sakna koherens om licenstagare endast kunde försvara sina egna intressen genom att ansluta sig till den talan som väckts av innehavaren av gemenskapsformgivningen, medan de kan agera ensamma genom att väckta talan med innehavarens medgivande, eller till och med utan dennes medgivande när det är fråga om en exklusiv licens, för att försvara deras gemensamma intressen.
- 31 Licenstagarens möjlighet att begära ersättning för egen skada genom en sådan talan som avses i artikel 32.3 i förordning nr 6/2002 följer både det mål som anges i skäl 29 i denna förordning, vilket är att på ett effektivt sätt säkerställa utövandet av de rättigheter som är knutna till en gemenskapsformgivning i hela unionen, och ändamålet med denna bestämmelse och artikel 32.4 i förordningen, vilket är att ge licenstagaren processuella medel för att väcka talan mot intrång och för att på så sätt ta tillvara sina rättigheter enligt dessa bestämmelser. Att förbjuda licenstagaren att väcka talan för detta ändamål skulle, även vid exklusiv licens, göra licenstagaren fullständigt beroende av innehavaren av gemenskapsformgivningen för att kunna få ersättning för egen skada och skulle därmed, för det fall innehavaren inte själv väcker talan, vara till nackdel för utövandet av dessa rättigheter. Ett sådant förbud skulle således stå i strid med såväl det mål som eftersträvas med förordning nr 6/2002 som ändamålet med artiklarna 32.3 och 32.4 i förordningen.
- 32 Den andra frågan ska således besvaras enligt följande. Artikel 32.3 i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att licenstagaren kan begära ersättning för egen skada i ett mål om intrång i en gemenskapsformgivning som licenstagaren själv inlett enligt denna bestämmelse.

Rättegångskostnader

- 33 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande 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:

- 1) **Artikel 33.2 första meningen i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning ska tolkas så, att licenstagaren kan väcka talan om intrång i en registrerad gemenskapsformgivning som är föremål för en licens även om licensen inte har införts i registret över gemenskapsformgivningar.**
- 2) **Artikel 32.3 i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att licenstagaren kan begära ersättning för egen skada i ett mål om intrång i en gemenskapsformgivning som licenstagaren själv inlett enligt denna bestämmelse.**

Underskrifter