

Sag C-62/21

Sammendrag af anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 98, stk. 1, i Domstolens procesreglement

Dato for indlevering:

2. februar 2021

Forelæggende ret:

Bundesgerichtshof (Tyskland)

Afgørelse af:

19. november 2020

Sagsøger og revisionsappellant:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Sagsøgte og revisionsindstævnte:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Hovedsagens genstand

Fuldbyrdelses- og anerkendelsessøgsmål; retlig interesse; EU-varemærkeret; begæring om erklæring af EU-varemærkers fortabelse; manglende brug; kontraktlig aftale om ikke at indgive begæring om fortabelse (ikke-anfægtelsesaftale)

Genstand og retsgrundlag for anmodningen om præjudiciel afgørelse

Artikel 267 TEUF; fortolkning af forskrifter i EU-varemærkeretten; begæring om erklæring af et varemærkes fortabelse; ikke-anfægtelsesaftales gyldighed og rækkevidde

Præjudicielle spørgsmål

- 1) Fører den i artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og i artikel 63, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001 regulerede omstændighed, at en begæring om et EU-varemærkes fortabelse som følge af manglende brug kan indgives af enhver fysisk eller juridisk person samt af enhver interessentsammenslutning, som kan optræde som part i en retssag, til, at en kontraktlig aftale, med hvilken en tredjemand over for indehaveren af et EU-varemærke har forpligtet sig til ikke at indgive begæring til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret om erklæring af dette EU-varemærkes fortabelse som følge af manglende brug, er ugyldig?
- 2) Bevirker den i artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og i artikel 63, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001 regulerede omstændighed, at en begæring om et EU-varemærkes fortabelse som følge af manglende brug kan indgives af enhver fysisk eller juridisk person samt af enhver interessentsammenslutning, som kan optræde som part i en retssag, at der i en fortabelsessag for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og ved Unionens retsinstanser skal ses bort fra en endelig dom, som er afsagt af en ret i en medlemsstat, og som forpligter sagsøgte til at trække en af sagsøgte selv eller af en af sagsøgte udpeget person indgivet begæring om erklæring af et EU-varemærkes fortabelse som følge af manglende brug tilbage?

Anførte EU-retlige forskrifter

Artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker

Artikel 63, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker

Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i hovedsagen

- 1 E. Leinfelder GmbH (herefter: »sagsøgte nr. 1«) er en virksomhed inden for handel med og produktion af smykker. TL, SW und WL (herefter: »sagsøgte nr. 2, 3 og 4«) er fysiske personer og partnere samt bestyrelsesmedlemmer hos sagsøgte nr. 1.
- 2 I 2010 stiftedes Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (herefter: »sagsøgeren«) med henblik på videreførelse af sagsøgte nr. 1's virksomhed med ure. Sagsøgte nr. 2, 3 og 4 overtog sammen 1%, en privat investor 99% af virksomhedens kommanditandele.
- 3 I forbindelse med sagsøgerens stiftelse blev der indgået forskellige kontrakter.

- 4 Særligt solgte sagsøgte nr. 1 det tyske ordmærke »Leinfelder« for varer i klasse 18, nemlig ure og tilbehør til ure (kontrakt om overførsel af et delvaremærke [»Marken-Teilübertragungsvertrag«]). Denne kontrakt indeholdt følgende bestemmelse: »Sælgeren forpligter sig til hverken selv at anfægte eller at bistå tredjemand med en anfægtelse af delvaremærket.«
- 5 Sagsøgte nr. 1 solgte derudover sagsøgeren forskellige formuegenstande, heriblandt de »immaterielle aktiver, som tilhørte Leinfelder-Uhrengeschäft... herunder... intellektuelle ejendomsrettigheder... inklusive... industrielle ejendomsrettigheder« (asset-salgsaftale) og gav med to kontrakter sagsøgeren en rettighed til gratis brug af betegnelsen »Leinfelder« som en integreret del af sagsøgerens firma (kontrakter om fimalicens).
- 6 Ligesom kontrakten om overførsel af et delvaremærke indeholdt begge de to i præmis [5] omtalte kontrakter to bestemmelser, som forpligtede sagsøgte nr. 1 til ikke at anfægte de rettigheder, som kontrakterne vedrørte (herefter: »ikke-anfægtelsesaftaler«).
- 7 I 2011 blev EU-figurmærket nr. 009808205 »Leinfelder Meridian« registreret for sagsøgeren for varer i klasse 14 og 18, bl.a. for smykker og ure. Derudover tilhørte EU-ordmærket nr. 013975461 »Leinfelder« og EU-figurmærket nr. 013975453 »EL«, som hver især var registreret for klasse 18 (ure og tilbehør til ure), og som hver især var etableret ved den delvise overførsel af sagsøgte nr. 1's varemærker (herefter om alle tre varemærker: »omtvistede EU-varemærker«).
- 8 Den 10. august 2016 indgav advokat XQ begæring til EUIPO om erklæring af sagsøgerens omtvistede EU-varemærkers fortabelse, fordi brug af varemærkerne ikke havde fundet sted. Tidligere havde sagsøgte nr. 2, 3 og 4 bebudet, at de agtede at opsigte partnerskabskontrakten med sagsøgeren og indgive anmodning om fortabelse af dennes »Leinfelder«-varemærker.
- 9 Sagsøgeren anlagde sag ved Landgericht (regional ret i første instans) og nedlagde påstand om for det første, at sagsøgte nr. 1-4 skulle tilpligtes at anmode advokat XQ om at trække de begæringer om fortabelse, der var indgivet til EUIPO, tilbage (herefter: »fuldbyrdelsespåstand«), og for det andet, at det skulle fastslås, at sagsøgte nr. 1-4 hæfter solidarisk for betaling af erstatning til sagsøgeren for de tab, som er forårsaget og vil blive forårsaget af begæringerne om varemærkernes fortabelse (herefter: »anerkendelsespåstand«).
- 10 Landgericht (regional ret i første instans) afviste søgsmålet som retligt ubegrundet. Sagsøgeren fik ikke medhold i sin anke af denne afgørelse.
- 11 Med sin revisionsanke ønsker sagsøgeren fortsat at få medhold i sine påstande. De sagsøgte har nedlagt påstand om afvisning af revisionsanken.

De væsentligste argumenter, der anføres af appelretten og af hovedsagens parter

- 12 Appelretten afviste på grund af manglende retlig interesse sagsøgerens fuldbyrdelsespåstand fra realitetsbehandling. Ifølge Rettens praksis (dom af 16.11.2017, T-419/16, Carrera Brands/EUIPO [Carrera]) (herefter: »Carrera-afgørelsen«) kan en national ret således ikke bestemme, at en begæring om erklæring af et EU-varemærkes fortabelse, der er indgivet til EUIPO, skal trækkes tilbage. Da en begæring om fortabelse ikke forudsætter retlig interesse, kan en ikke-anfægtelsesaftale således ikke påvirke en sådan begærings antagelse til realitetsbehandling. Ikke-anfægtelsesaftalen er derfor – forudsat at den er gyldig og vedrører de omtvistede EU-varemærker – uden betydning og et søgsmål med påstand om dens tilbagetrækning ikke mulig.
- 13 Sagsøgerens anerkendelsespåstand var efter appeldomstolens opfattelse under alle omstændigheder ubegrundet. Det kunne allerede på forhånd udelukkes, at en tilsidesættelse af en ikke-anfægtelsesaftale, som ikke har nogen betydning, kunne medføre erstatningspligt, eftersom dette faktisk ville være ensbetydende med ad omveje at imødekomme et krav, som retsordenen ikke godkender. Desuden var der ikke årsagssammenhæng mellem begæringen om fortabelse og et formuetab.
- 14 Sagsøgeren har gjort gældende, at ikke-anfægtelsesaftalen som en særlig individuel aftale indeholder et afkald på indgivelse af begæring om fortabelse. Den, der indgiver begæring, har beføjelse til at råde og kan beslutte, om der ønskes indgivet en begæring, eller om en begæring efterfølgende ønskes trukket tilbage, hvilket viser, at også en kontraktlig aftale om disse rettigheder skal antages til realitetsbehandling. Carrera-afgørelsen finder ikke anvendelse på hovedsagen. Hensigten med søgsmålet er ikke at opnå en retslig beslutning om tilbagetrækning af en begæring om fortabelse, som er indgivet til EUIPO, men at sagsøgte tilpligtes at foretage en handling, som sagsøgte har forpligtet sig kontraktligt til. I dette kan der ikke ses nogen utilbørlig indgriben i fortabelsessagen, eftersom det er i overensstemmelse med dispositionsmaksimen, at den, der indgiver en begæring, på ethvert tidspunkt kan trække sin begæring tilbage. I den sag, der ligger til grund for Carrera-afgørelsen, blev ikke-anfægtelsesaftalen derimod gjort gældende umiddelbart under sagen for EUIPO med det formål at sætte spørgsmålstegn ved den retlige interesse i begæringen om fortabelse.

Kort fremstilling af begrundelsen for forelæggelsen

- 15 Det er en betingelse for, at der kan gives medhold i revisionsappellen, at sagsøgeren har en retlig interesse i sin fuldbyrdelsespåstand. En sådan retlig interesse mangler, hvis sagsøgeren af grunde, som henhører under EU-varemærkeretten, under ingen omstændigheder har mulighed for at opnå en beskyttelsesværdig fordel med sit søgsmål i fortabelsessagen for EUIPO eller ved Unionens retsinstanser. Dette er for det første tilfældet, såfremt en kontraktlig

aftale, hvorved nogen over for indehaveren af et EU-varemærke har forpligtet sig til ikke at indgive begæring til EUIPO om fortabelse som følge af manglende brug, er uforenelig med Unionens varemærkeret generelt. For det andet mangler den retlige interesse, hvis en endelig dom i fortabelsessagen for EUIPO eller ved Unionens retsinstanser, med hvilken der er givet medhold i fuldbyrdelsespåstanden, er uden betydning.

- 16 Om det første præjudicielle spørgsmål: Den retlige interesse i sagsøgerens fuldbyrdelsespåstand mangler, såfremt sagsøgte nr. 1-4 på forhånd ikke gyldigt har kunnet forpligte sig til at undlade at anfægte de omtvistede EU-varemærker med begæring om fortabelse som følge af manglende brug. Spørgsmålet er i denne forbindelse, om den omstændighed, at en begæring om fortabelse kan indgives af enhver fysisk eller juridisk person samt af enhver interessentsammenslutning, som kan optræde som part i en retssag [jf. artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, henholdsvis artikel 63, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001], fører til, at en kontraktlig aftale, med hvilken nogen over for indehaveren af et EU-varemærke har forpligtet sig til ikke at indgive begæring til EUIPO om fortabelse som følge af manglende brug, er ugyldig.
- 17 Efter den forelæggende rets opfattelse må ikke-anfægtelsesaftaler, som udelukker indgivelse af begæring om fortabelse af et EU-varemærke som følge af manglende brug, kunne antages til realitetsbehandling og anses for gyldige, for så vidt som de ikke i det givne tilfælde er i strid med konkurrenceretten.
- 18 Ifølge den overvejende del af retspraksis og litteraturen om begivenheder, der i henhold til den tyske lov om varemærker kan medføre fortabelse af et varemærke, som i vidt omfang er identiske med de af EU-varemærkeforordningen omfattede omstændigheder, er ikke-anfægtelsesaftaler principielt ikke i strid med varemærkeretten. Den forelæggende ret er enig heri. Varemærkeretten har henlagt håndhævelsen af brugspligten under parternes rådighed. Eftersom der ikke af den relevante lovgivning følger en pligt til at udlade at beholde varemærker, som ikke er brugt med retsbevarende virkning, i registreret, må det principielt også være muligt at indgå en særlig individuel aftale om adgangen til at gøre gældende, at brug af et varemærke ikke har fundet sted.
- 19 Også sagsøgerens anerkendelsespåstands begrundelse afhænger af svaret på det første præjudicielle spørgsmål. Sagsøgte nr. 1-4 kan alene have pådraget sig erstatningspligt med begæringerne om de omtvistede EU-varemærkers fortabelse i det tilfælde, hvor en ikke-anfægtelsesaftale herom er forenelig med EU-varemærkeretten.
- 20 Om det andet præjudicielle spørgsmål: Også selv om ikke-anfægtelsesaftaler er i overensstemmelse med EU-varemærkeretten, mangler den retlige interesse i sagsøgerens fuldbyrdelsespåstand, hvis sagsøgeren af grunde, som henhører under den EU-retlige fortabelsessag, under ingen omstændigheder har mulighed for at opnå en beskyttelsesværdig fordel med sit søgsmål. Spørgsmålet er i denne forbindelse, om den omstændighed, at en begæring om fortabelse som følge af

manglende brug i henhold til artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, henholdsvis artikel 63, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001 kan indgives af enhver fysisk eller juridisk person samt af enhver interessentsammenslutning, som kan optræde som part i en retssag, fører til, at en endelig dom i fortabelsessagen for EUIPO eller ved Unionens retsinstanser, med hvilken der er givet medhold i fuldbyrdelsespåstanden, er uden betydning.

- 21 Den forelæggende ret deler principielt sagsøgerens opfattelse, hvorefter Carrera-afgørelsen vedrører en anden situation end situationen i den foreliggende sag.
- 22 Efter den forelæggende rets opfattelse må en medlemsstats endelige dom i en fortabelsessag i henhold til EU-retten have betydning. Den omstændighed, at en begæring om fortabelse som følge af manglende brug i henhold til bestemmelserne i EU-varemærkeretten kan indgives af enhver fysisk eller juridisk person samt af enhver interessentsammenslutning, som kan optræde som part i en retssag, udelukker ikke, at indgivelsen af begæring i konkrete tilfælde kan være retsstridig af andre grunde som f.eks. krænkelsen af en kontraktlig forpligtelse. Det ændrer ikke herved, at andre personer på ethvert tidspunkt har mulighed for at indgive begæring om fortabelse. Eftersom de perioder, for hvilke der skal godtgøres en retsbevarende brug, i overensstemmelse med artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001 (også) afhænger af tidspunktet for indgivelsen af begæring om fortabelse, kan det ikke udelukkes, at der ved en tilbagetrækning af begæringen om fortabelse opstår en situation, som er gunstigere for varemærkeindehaveren, selv hvis der straks derefter indgives en ny begæring om fortabelse, eller en sådan begæring allerede er under behandling.
- 23 Desuden påvirkes den EU-retlige fortabelsessag ikke af, at en ikke-anfægtelsesaftales rækkevidde – som i den foreliggende tvist – bliver afgjort af medlemsstaternes retter. Den foreliggende tvist adskiller sig på dette punkt fra den situation, som Retten tog stilling til i Carrera-afgørelsen, eftersom en ikke-anfægtelsesaftale her blev gjort gældende i selve fortabelsessagen.