Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 21 december 2016*

”Begäran om förhandsavgörande — EU-varumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 9.1 b — Artikel 15.1 — Artikel 51.1 a — Omfattningen av innehavarens ensamrätt — Femårsperiod som följer efter registreringen”

I mål C-654/15,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Högsta domstolen (Sverige) genom beslut av den 3 december 2015, som inkom till domstolen den 7 december 2015, i målet

Länsförsäkringar AB

mot

Matek A/S,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

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

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Matek A/S, genom S. Wendén och M. Yngner, advokater,

— Europeiska kommissionen, genom T. Scharf och K. Simonsson, båda i egenskap av ombud,

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

följande

* * Rättegångsspråk: svenska.

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 9.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Länsförsäkringar AB och Matek A/S. Målet rör sistnämnda företags påstådda intrång i den ensamrätt som Länsförsäkringar har i sin egenskap av innehavare av ett EU-varumärke.

Tillämpliga bestämmelser

3 I skäl 10 i förordning nr 207/2009 anges följande:

”Det är endast berättigat att skydda [EU-]varumärken och att skydda äldre registrerade varumärken mot EU-varumärken i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används.”

4 Artikel 9 i samma förordning har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett [EU-]varumärke”. Punkt 1 i den artikeln har följande lydelse:

”Ett [EU-]varumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

…

b) ett tecken som är identiskt med eller liknar [EU-]varumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

…”

5 Artikel 15 i nämnda förordning har rubriken ”Bruk av [EU-]varumärken”. I punkt 1 i den artikeln anges följande:

”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av [EU-]varumärket i [unionen] för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska [EU-]varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att [EU-]varumärket inte använts.

…”

6 Artikel 51 i samma förordning har rubriken ”Grunder för upphävande”. I den artikeln föreskrivs följande:

”1. Efter ansökan till [Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett [EU-]varumärke förklaras upphävda i följande fall:

a) Om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i [unionen] för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts. Ingen kan dock göra gällande att innehavarens rättigheter till ett EU-varumärke upphävs, om verklig användning av varumärket har påbörjats eller återupptagits

under tiden från utgången av femårsperioden till tidpunkten för ansökan eller genkäromålet. Användning som påbörjas eller återupptas inom en period av tre månader närmast före ansökan eller genkäromålet och som inleds tidigast vid den sammanhängande femårsperiodens utgång, under vilken användning inte förekommit, ska dock inte beaktas om förberedelserna för påbörjande eller återupptagande görs först efter det att innehavaren blivit medveten om att en ansökan eller ett genkäromål kan komma att inges.

…

2. Om det finns grund för att upphäva rättigheterna endast för en del av de varor eller tjänster för vilka [EU-]varumärket är registrerat, ska innehavarens rättigheter förklaras upphävda endast för berörda varor eller tjänster.”

7 Artikel 55.1 i förordning nr 207/2009 har rubriken ”Rättsverkningar av upphävande och ogiltighet”. I den artikeln anges följande:

”1. I den utsträckning som innehavarens rättigheter helt eller delvis förklaras upphävda ska [EU-]varumärket anses ha förlorat de rättsverkningar som anges i denna förordning från dagen för ansökan om upphävande eller framställan av genkäromålet. På begäran av en av parterna kan det i beslutet fastställas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade.”

8 Artikel 99 i nämnda förordning har rubriken ”Giltighetspresumtion – Invändningar”. I den artikeln föreskrivs följande:

”1. Domstolarna för [EU-]varumärken ska anse ett [EU-]varumärke vara giltigt, om inte dess giltighet bestrids av svaranden genom ett genkäromål om upphävande eller om ogiltighetsförklaring.

…

3. I mål som avses i artikel 96 a och c kan en talan om upphävande eller ogiltighet av ett [EU-]varumärke som inte utgör ett genkäromål, tas upp i den mån svaranden hävdar att rättigheterna för innehavaren av [EU-]varumärket skulle kunna upphävas på grund av otillräcklig användning eller på grund av att [EU-]varumärket skulle kunna förklaras ogiltigt på grund av svarandens äldre rättighet.”

9 Förordning nr 207/2009 har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trädde i kraft den 23 mars 2016.

10 Enligt sistnämnda förordning ersätts artikel 99.3 i förordning nr 207/2009 med följande:

”En sådan talan som avses i artikel 96 a och c, som avser upphävande av ett EU-varumärke och som inte utgör ett genkäromål kan tas upp i den mån svaranden hävdar att EU-varumärket skulle kunna upphävas på grund av bristande verkligt bruk vid den tidpunkt när talan om intrång väcktes.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

11 Länsförsäkringar driver verksamhet inom bank-, fond- och försäkringsområdet och innehar EU-figurmärke nr 005423116. Varumärket registrerades den 4 januari 2008, bland annat för tjänster i klasserna 36 och 37 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen). Registreringen avser i klass 36 bland annat fastighetsmäkleri, värdering av fastigheter, uthyrning av lägenheter och affärslokaler samt fastighetsförvaltning och i klass 37 uppförande och anläggande av byggnationer, reparationer och underhåll samt installationstjänster.

12 Mateks huvudsakliga verksamhet består i att producera och montera trähus. Matek tog, inom ramen för denna verksamhet, sitt varumärke i bruk år 2007, och märket registrerades år 2009 för varuklass 19 i Niceöverenskommelsen. Nämnda klass omfattar ”Konstruktionsmaterial, ej av metall; Styva rör, ej av metall [konstruktion]; Asfalt, tjära och bitumen; Flyttbara byggnader, ej av metall; Monument, ej av metall”.

13 Länsförsäkringar anser att Mateks användning av det aktuella märket under åren 2008–2011 utgjorde intrång i den ensamrätt som tillkommer Länsförsäkringar genom det EU-varumärke som det är innehavare av. Länsförsäkringar väckte därför talan vid Stockholms tingsrätt med stöd av artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 och yrkade att Matek vid vite skulle förbjudas att i näringsverksamhet i Sverige använda kännetecken som liknar det varumärket. Stockholms tingsrätt biföll Länsförsäkringars talan.

14 Svea hovrätt ändrade tingsrättens dom. Hovrätten ansåg visserligen att det märke som Matek använde liknade det EU-varumärke som Länsförsäkringar låtit registrera. Vid en prövning av varu- och tjänsteslagslikheten menade dock hovrätten, till skillnad från Stockholms tingsrätt, att det är den verksamhet som faktiskt bedrivs av rättighetshavaren, och inte vad som omfattas av registreringen i formell mening, som ska tillmätas betydelse. Vid en helhetsbedömning fann hovrätten således att det inte fanns någon risk för förväxling i förevarande fall.

15 Länsförsäkringar överklagade denna dom till den hänskjutande domstolen, Högsta domstolen. Enligt överklagandet ska bedömningen av risken för förväxling, i den mening som avses i artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009, under fem år från registreringen av ett EU-varumärke utgå från just registreringen och inte från den faktiska användningen.

16 Enligt den hänskjutande domstolen följer det inte av EU-domstolens praxis vilken betydelse som ett EU-varumärkes registrering ska ges i förhållande till dess faktiska användning vid tillämpning av artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009, i de fall där tredje man utan medgivande i näringsverksamhet använder ett kännetecken som liknar ett sådant varumärke under den femårsperiod som följer efter registreringen.

17 Mot denna bakgrund beslutade Högsta domstolen att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:

”1) Har det någon betydelse för innehavarens ensamrätt att han under en tid som ligger inom fem år från registreringen inte har gjort verkligt bruk av [EU-]varumärket i unionen för varor eller tjänster som registreringen omfattar?

2) Om svaret på fråga 1 är ja, under vilka förutsättningar och på vilket sätt inverkar förhållandet på ensamrätten?”

Prövning av tolkningsfrågorna

18 Den hänskjutande domstolen har ställt dessa frågor, som ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att innehavaren av ett EU-varumärke, under den femårsperiod som följer efter registreringen av EU-varumärket, har rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket med avseende på samtliga varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem som registreringen av varumärket omfattar, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, utan att innehavaren behöver visa att varumärket varit i verkligt bruk för dessa varor eller tjänster.

19 Enligt Matek ska artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 endast tillämpas om EU-varumärket i fråga är i verkligt bruk.

20 Europeiska kommissionen däremot anser att det följer av nämnda bestämmelse, jämförd med artiklarna 15.1 och 51.1 a i förordningen, att den ensamrätt som tillkommer innehavaren under den femårsperiod som följer efter registreringen av varumärket omfattar samtliga varor och tjänster som registreringen avser, oavsett om varumärket har varit eller inte har varit i verkligt bruk i unionen för dessa varor eller tjänster. När den tidsperioden har löpt ut ankommer det enligt kommissionen på svaranden i ett mål om varumärkesintrång att med stöd av artikel 99.3 i förordningen göra gällande att rättigheterna för innehavaren av EU-varumärket kan upphävas på grund av otillräcklig användning av nämnda varumärke.

21 Det följer av de handlingar som ingetts till EU-domstolen att den hänskjutande domstolen bland annat har ställts inför frågan om bedömningen av varu- och tjänsteslagslikheten, och således av om det föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009, under den femårsperiod som följer efter registreringen av ett EU-varumärke ska göras med beaktande av samtliga varor och tjänster som varumärket har registrerats för, eller tvärtom uteslutande på grundval av de varor och tjänster med avseende på vilka innehavarens varumärke redan varit i verkligt bruk.

22 Enligt artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 får innehavaren av ett EU-varumärke förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten.

23 Denna bestämmelse innehåller inte några preciseringar beträffande det bruk av EU-varumärket som krävs från innehavarens sida för att vederbörande ska kunna åberopa den ensamrätt som är knuten till EU-varumärket. Däremot föreskrivs i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 att om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av EU-varumärket i unionen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska EU-varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i den förordningen, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att EU-varumärket inte använts.

24 I detta avseende föreskrivs i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 att efter ansökan till EUIPO eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska vid sådana förhållanden de rättigheter som tillkommer en innehavare av ett EU-varumärke förklaras upphävda, om de förutsättningar som anges i den artikeln är uppfyllda. I artikel 51.2 i den förordningen preciseras att om det finns grund för att upphäva rättigheterna endast för en del av de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, ska innehavarens rättigheter förklaras upphävda endast för berörda varor eller tjänster.

25 Genom att i artiklarna 15.1 och 51.1 a i förordning nr 207/2009 föreskriva att EU-varumärket upphävs om verkligt bruk inte förekommit under en femårsperiod, avsåg unionslagstiftaren, såsom följer av skäl 10 i nämnda förordning, att som villkor för skyddet av de rättigheter som är knutna till EU-varumärken kräva att dessa varumärken faktiskt används. Skälet till att detta villkor införts är att det inte kan anses vara motiverat att ett varumärke som inte används utgör ett hinder för konkurrensen genom att begränsa vilka kännetecken som kan registreras av andra såsom varumärken samt genom att frånta konkurrenterna möjligheten att använda ett identiskt eller ett liknande kännetecken vid saluföringen av varor eller tjänster på den inre marknaden vilka är identiska med eller av liknande slag som dem som skyddas av varumärket i fråga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32, och av den 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret och centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punkt 54).

26 Det följer av ordalydelsen i och syftet med artiklarna 15.1, 51.1 a och 51.2 i förordning nr 207/2009 att till dess att fristen på fem år efter registreringen av EU-varumärket har löpt ut, så kan innehavarens rättigheter inte upphävas vare sig för en del av de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat eller för samtliga dessa varor eller tjänster. Genom dessa bestämmelser ges innehavaren således möjlighet att under en tidsperiod börja göra verkligt bruk av sitt varumärke – en tidsperiod under vilken vederbörande kan åberopa ensamrätt till varumärket med stöd av artikel 9.1 i nämnda förordning för samtliga varor och tjänster utan att behöva visa att varumärket varit i verkligt bruk.

27 I syfte att, i enlighet med artikel 9.1 b i nämnda förordning, fastställa om den påstådda intrångsgörarens varor eller tjänster är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster som omfattas av EU-varumärket, ska det, under den femårsperiod som följer efter registreringen av EU-varumärket, således göras en bedömning av omfattningen av den ensamrätt som följer enligt den bestämmelsen med avseende på de varor och tjänster som registreringen av varumärket omfattar, och inte i förhållande till innehavarens eventuella användning av varumärket under den tidsperioden.

28 Efter det att fristen på fem år efter registreringen av EU-varumärket har löpt ut kan omfattningen av nämnda ensamrätt visserligen påverkas av den omständigheten att det på grundval av ett genkäromål eller en invändning i sak som framställts av tredje man i ett mål om varumärkesintrång konstateras att innehavaren i det skedet ännu inte börjat göra verkligt bruk av sitt varumärke för en del av de varor eller tjänster eller för samtliga varor eller tjänster som registreringen av varumärket omfattar. EU-domstolen konstaterar emellertid att det inte följer av beslutet om hänskjutande att så skulle vara fallet i det nationella målet eller att den hänskjutande domstolen har efterfrågat ett klargörande i detta avseende.

29 Av det anförda följer att frågorna ska besvaras enligt följande. Artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009, jämförd med artiklarna 15.1 och 51.1 a i samma förordning, ska tolkas på så sätt att under den femårsperiod som följer efter registreringen av ett EU-varumärke, har innehavaren av detta varumärke rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket med avseende på samtliga varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem som registreringen av varumärket omfattar, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, utan att denne behöver visa att varumärket varit i verkligt bruk för dessa varor eller tjänster.

Rättegångskostnader

30 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 (andra avdelningen) följande:

Artikel 9.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumärken, jämförd med artiklarna 15.1 och 51.1 a i samma förordning, ska tolkas på så sätt att under den femårsperiod som följer efter registreringen av ett EU-varumärke, har innehavaren av detta varumärke rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket med avseende på samtliga varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem som registreringen av varumärket omfattar, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, utan att denne behöver visa att varumärket varit i verkligt bruk för dessa varor eller tjänster.

Ilešič Prechal Rosas

Toader Jarašiūnas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 21 december 2016.

A. Calot Escobar
Justitiesekreterare

K. Lenaerts
Ordföranden