Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

21. december 2016*

»Præjudiciel forelæggelse — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 9, stk. 1, litra b) — artikel 15, stk. 1 — artikel 51, stk. 1, litra a) — omfanget af indehaverens eneret — femårsperiode efter registreringen«

I sag C-654/15,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Högsta domstolen (øverste domstol, Sverige) ved afgørelse af 3. december 2015, indgået til Domstolen den 7. december 2015, i sagen:

Länsförsäkringar AB

mod

Matek A/S,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešič (refererende dommer), og dommerne A. Prechal, A. Rosas, C. Toader og E. Jarašiūnas,

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Matek A/S ved advokater S. Wendén og M. Yngner

— Europa-Kommissionen ved T. Scharf og K. Simonsson, som befuldmægtigede,

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

afsagt følgende

* Processprog: svensk.

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 9, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU-]varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Länsförsäkringar AB og Matek A/S vedrørende sidstnævntes påståede krænkelse af den eneret, som Länsförsäkringar råder over som indehaver af et EU-varemærke.

Retsforskrifter

3 Følgende fremgår af tiende betragtning til forordning nr. 207/2009:

»Det er kun berettiget at beskytte [EU-]varemærkerne og at beskytte ældre registrerede varemærker mod [EU-]varemærker, i det omfang de pågældende varemærker rent faktisk bruges.«

4 Forordningens artikel 9, stk. 1, med overskriften »Rettigheder knyttet til [EU-]varemærket« bestemmer:

»[EU-]varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

[…]

b) et tegn, der er identisk med eller ligner [EU-]varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af [EU-]varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

[…]«

5 Den nævnte forordnings artikel 15, stk. 1, med overskriften »Brug af [EU-]varemærket« har følgende ordlyd:

»Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af [EU-]varemærket inden for [Unionen] for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes [EU-]varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

[…]«

6 Samme forordnings artikel 51 med overskriften »Fortabelsesgrunde« bestemmer:

»1. [EU-]varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til [Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EQUIPO)] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

a) når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for [Unionen] er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted; ingen kan dog gøre gældende, at indehaveren har fortabt sin ret, hvis reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af femårsperioden og tidspunktet for indgivelsen af begæring om fortabelse eller

fremsættelsen af modkrav; påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste tre måneder forud for indgivelsen af begæring om fortabelse eller fremsættelsen af modkrav, idet denne tremånedersperiode tidligst begynder ved udløbet af den sammenhængende periode på fem år, tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om fortabelse eller fremsat modkrav

[…]

2. Hvis fortabelsesgrunden kun er til stede for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke [EU-]varemærket er registreret, erklæres indehaverens ret kun fortabt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.«

7 Artikel 55, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Retsvirkninger af fortabelse og ugyldighed« bestemmer:

»I det omfang varemærkeindehaverens ret erklæres helt eller delvis fortabt, anses de retsvirkninger, der i henhold til denne forordning er knyttet til [EU-]varemærket, for bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor begæring om fortabelse er indgivet, eller der er fremsat modkrav. På begæring af en af parterne kan der i afgørelsen fastsættes et tidligere tidspunkt for indtrædelsen af en fortabelsesgrund.«

8 Forordningens artikel 99 med overskriften »Formodning om gyldighed – realitetsindsigelse« bestemmer:

»1. [EU-]varemærkedomstolene anser et [EU-]varemærke for gyldigt, medmindre dets gyldighed af sagsøgte anfægtes med et modkrav om fortabelse eller ugyldighed.

[…]

3. I de i artikel 96, litra a) og c), omhandlede søgsmål kan en påstand om [EU-]varemærkets fortabelse eller ugyldighed, som fremsættes på anden måde end som et modkrav, fremsættes, såfremt sagsøgte påberåber sig, at [EU-]varemærket kunne erklæres fortabt på grund af manglende brug eller ugyldigt på grund af en sagsøgte tilkommende ældre rettighed.«

9 Forordning nr. 207/2009 blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), der trådte i kraft den 23. marts 2016.

10 I henhold til sidstnævnte forordning erstattes artikel 99, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 med følgende tekst:

»I de søgsmål, der er omhandlet i artikel 96, litra a) og c), kan en påstand om EU-varemærkets fortabelse, der fremsættes på anden måde end som et modkrav, fremsættes, hvis sagsøgte påberåber sig, at EU-varemærket kunne erklæres fortabt på grund af manglende reel brug på det tidspunkt, hvor krænkelsessøgsmålet blev anlagt.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

11 Länsförsäkringar, der driver virksomhed inden for bankområdet, placering af midler og forsikringsområdet, er indehaver af EU-figurmærket nr. 005423116. Varemærket blev registreret den 4. januar 2008 bl.a. for tjenesteydelser, der henhører under klasse 36 og 37 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«). Registreringen

omfatter i klasse 36 bl.a. ejendomsmæglervirksomhed, vurdering af fast ejendom, udlejning af lejligheder og forretningslokaler samt forvaltning af fast ejendom og i klasse 37 byggevirksomhed, reparationsvirksomhed samt installationsvirksomhed.

12 Mateks hovedvirksomhed består i produktion og montering af træhuse. I forbindelse med denne virksomhed begyndte dette selskab i løbet af 2007 at bruge et logo, som det lod registrere i løbet af 2009 for varer under klasse 19 i Nicearrangementet, som omfatter »byggematerialer, ikke af metal, stive rør, ikke af metal, til bygningsbrug, beg, tjære, bitumen og asfalt, transportable bygninger, ikke af metal, monumenter, ikke af metal«.

13 Idet Länsförsäkringar mente, at Matek som følge af brugen af dette logo i årene 2008-2011 har krænket den eneret, der følger af det EU-varemærke som Länsförsäkringar er indehaver af, anlagde denne sidstnævnte sag ved Stockholms tingsrätt (byretten i Stockholm, Sverige) på grundlag af artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 med påstand om nedlæggelse af forbud sanktioneret af tvangsbøder over for Matek i Sverige mod i erhvervsmæssigt øjemed at anvende tegn, der ligner dette. Stockholms tingsrätt (byretten i Stockholm) gav medhold i denne påstand.

14 Svea hovrätt (appeldomstolen for Svealand, Sverige) ophævede denne afgørelse. Selv om appelinstansen fandt, at det af Matek anvendte logo lignede det EU-varemærke, der var registreret af Länsförsäkringar, fastslog den imidlertid – i modsætning til Stockholms tingsrätt (byretten i Stockholm) – at bedømmelsen af ligheden mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser nemlig ikke skulle foretages på grundlag af den formelle registrering af dette varemærke, men den aktivitet, der rent faktisk udøves af indehaveren. Svea hovrätt (appeldomstolen for Svealand) konkluderede således i forbindelse med en helhedsvurdering, at der ikke forelå risiko for forveksling i den foreliggende sag.

15 Länsförsäkringar har iværksat appel til den forelæggende ret, Högsta domstolen (øverste domstol, Sverige), idet selskabet har gjort gældende, at bedømmelsen af risikoen for forveksling, som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, i den periode på fem år, der følger efter registreringen af et EU-varemærke, udelukkende skal være baseret på denne registrering og ikke på den reelle brug af varemærket.

16 Den forelæggende ret har anført, at det ikke på grundlag af Domstolens praksis er muligt at fastslå, hvilken betydning der ved anvendelsen af artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal tillægges registreringen i forhold til den reelle brug af et EU-varemærke, i tilfælde hvor tredjemand uden tilladelse i femårsperioden regnet fra registreringen af varemærket i erhvervsmæssigt øjemed bruger et tegn, der ligner et sådant varemærke.

17 Under disse omstændigheder har Högsta domstolen (øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Har det nogen betydning for varemærkeindehaverens eneret, at han under perioden på fem år regnet fra registreringen ikke har gjort reel brug af [EU-]varemærket i Unionen for varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen?

2) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, på hvilke betingelser og på hvilken måde påvirker dette forhold eneretten?«

Om de præjudicielle spørgsmål

18 Den forelæggende ret ønsker med disse spørgsmål, som behandles samlet, nærmere bestemt oplyst, om artikel 9, stk. 1, litra b), forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at et varemærkes indehaver i perioden på fem år regnet fra registreringen af et EU-varemærke i tilfælde af risiko for forveksling kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner

indehaverens varemærke, for alle de varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, uden at skulle påvise, at der er gjort reel brug af det nævnte varemærke for disse varer og tjenesteydelser.

19 Matek er af den opfattelse, at artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 kun finder anvendelse, hvis det pågældende EU-varemærke rent faktisk bruges.

20 Derimod mener Europa-Kommissionen, at det fremgår af denne bestemmelse, sammenholdt med forordningens artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), at den eneret, der gives indehaveren i en periode på fem år regnet fra registreringen af dette varemærke, finder anvendelse på samtlige de varer og tjenesteydelser, for hvilke dette er blevet registreret, uanset om det har eller ikke har været genstand for reel brug i Unionen i forbindelse med disse varer eller tjenesteydelser. Efter udløbet af denne periode kan den sagsøgte i et søgsmål om krænkelse gøre gældende, at indehaverens ret i medfør af den nævnte forordnings artikel 99, stk. 3, kan erklæres fortabt som følge af manglende brug af det nævnte varemærke.

21 Det fremgår af de for Domstolen fremlagte sagsakter, at den forelæggende ret, bl.a. er stillet over for spørgsmålet, om ligheden mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser i den periode på fem år, der følger efter registreringen af et EU-varemærke, og følgelig en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal bedømmes under hensyntagen til samtlige de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er blevet registreret, eller derimod udelukkende på grundlag af de varer og tjenesteydelser, i forbindelse med hvilke indehaveren allerede er gået i gang med at gøre reel brug af det nævnte varemærke.

22 Ifølge ordlyden af artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 kan indehaveren af et EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket heraf, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling.

23 Selv om denne bestemmelse ikke indeholder nogen præcisering for så vidt angår den brug, som indehaveren skal have gjort af sit EU-varemærke med henblik på at kunne gøre den eneret, som dette giver, gældende, bestemmer artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 derimod, at EU-varemærket i det tilfælde, hvor dette varemærke ikke inden fem år regnet fra registreringen har været genstand for indehaverens reelle brug inden for Unionen for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre indehaveren kan påberåbe sig rimelige grunde til, at brug ikke har fundet sted.

24 I denne henseende bestemmer artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, at EU-varemærkeindehaverens ret i dette tilfælde og under forbehold af de heri fastsatte yderligere præciseringer erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til EUIPO eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse. Forordningens artikel 51, stk. 2, præciserer i øvrigt, at hvis fortabelsesgrunden kun er til stede for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det nævnte EU-varemærke er registreret, erklæres indehaverens ret kun fortabt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.

25 Ved i artikel 15, stk. 1, og i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, at fastlægge en regel om fortabelse af EU-varemærket som følge af manglende brug igennem en femårig periode, har EU-lovgiver, således som det følger af tiende betragtning til forordningen, villet underlægge opretholdelse af rettigheder, der er knyttet til EU-varemærket, den betingelse, at det rent faktisk bruges. Denne betingelse kan forklares med den betragtning, at det ikke vil være begrundet, at et EU-varemærke, der ikke bruges, hindrer konkurrencen ved at begrænse den række af tegn, som andre kan registrere som varemærker, og ved at fratage konkurrenterne muligheden for at bruge et tegn, der

er identisk med eller ligner varemærket, når de på det indre marked markedsfører varer eller tjenesteydelser, som er af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af det pågældende varemærke (jf. i denne retning dom af 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, præmis 32, og af 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik mod KHIM og centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, præmis 54).

26 Det fremgår af ordlyden af og formålet med artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), og stk. 2, i forordning nr. 207/2009, at indtil udløbet af perioden på fem år efter registreringen af EU-varemærket kan indehaverens ret hverken erklæres fortabt for en del eller for alle de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er blevet registreret. Disse bestemmelser giver således varemærkeindehaveren en henstandsperiode til at gå i gang med at gøre reel brug af sit varemærke, inden for hvilken han kan gøre den eneret gældende, som varemærket i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1, giver for samtlige disse varer eller tjenesteydelser, uden at skulle bevise en sådan brug.

27 Med henblik på i overensstemmelse med den nævnte forordnings artikel 9, stk. 1, litra b), at fastslå, hvorvidt den angiveligt krænkende parts varer eller tjenesteydelser er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det pågældende EU-varemærke, skal rækkevidden af den eneret, der gives i henhold til denne bestemmelse, i femårsperioden efter registreringen af EU-varemærket følgelig undersøges under hensyntagen til de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen af varemærket, og ikke i forhold til den brug, som indehaveren kunne have gjort af dette varemærke i løbet af denne periode.

28 Selv om omfanget af denne eneret fra tidspunktet for udløbet af fristen på fem år efter registreringen af EU-varemærket kan påvirkes af, at det i forbindelse med et modkrav eller et materielt forsvar, der fremsættes af tredjemand i en krænkelsessag, fastslås, at indehaveren endnu ikke på dette tidspunkt er gået i gang med at gøre reel brug af sit varemærke i forbindelse med en del af eller alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke dette er registreret, må det imidlertid afslutningsvis konstateres, at det ikke fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at dette skulle være tilfældet i den foreliggende sag, eller at den forelæggende ret ønsker oplysninger om et sådant tilfælde.

29 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), skal fortolkes således, at i perioden på fem år regnet fra registreringen af et EU-varemærke kan varemærkets indehaver i tilfælde af risiko for forveksling forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner indehaverens varemærke, for alle de varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, uden at skulle påvise, at der er gjort reel brug af det nævnte varemærke for disse varer og tjenesteydelser.

Sagens omkostninger

30 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 (Anden Afdeling) for ret:

Artikel 9, stk. 1, litra b), Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker, sammenholdt med denne forordnings artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), skal fortolkes således, at i perioden på fem år regnet fra registreringen af et EU-varemærke kan varemærkets indehaver i tilfælde af risiko for forveksling forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner indehaverens

varemærke, for alle de varer og tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, uden at skulle påvise, at der er gjort reel brug af det nævnte varemærke for disse varer og tjenesteydelser.

Underskrifter