Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling)

10. marts 2015 *

»Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — varemærker — direktiv 2008/95/EF — artikel 5, stk. 1 — begrebet »tredjemand« — indehaver af et yngre varemærke«

I sag C-491/14,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid (Spanien) ved afgørelse af 26. marts 2014, indgået til Domstolen den 5. november 2014, i sagen:

Rosa dels Vents Assessoria SL

mod

U Hostels Albergues Juveniles SL,

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešič (refererende dommer), og dommerne A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas og C.G. Fernlund,

generaladvokat: M. Wathelet

justitssekretær: A. Calot Escobar,

idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet at træffe afgørelse ved begrundet kendelse i overensstemmelse med artikel 99 i Domstolens procesreglement,

afsagt følgende

Kendelse

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25).

* Processprog: spansk.

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Rosa dels Vents Assessoria SL (herefter »Rosa dels Vents«) og U Hostels Albergues Juveniles SL (herefter »U Hostels«) vedrørende en sag, som Rosa dels Vents har anlagt i sin egenskab af varemærkeindehaver mod U Hostels med påstand om forbud mod og ophør med brugen af et yngre varemærke, som U Hostels er indehaver af.

Retsforskrifter

EU-retten

3 Artikel 4 i direktiv 2008/95 bestemmer:

»1. Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan, hvis det er registreret, erklæres ugyldigt:

a) såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er ansøgt om registrering af eller er registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

2. Ved »ældre varemærker«, som omhandlet i stk. 1, forstås:

a) varemærker [...], hvis anmeldelsesdato ligger før datoen for ansøgningen om varemærket [...]

[…]«

4 Direktivets artikel 5, stk. 1, har følgende ordlyd:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, 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, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket.«

5 Det nævnte direktivs artikel 9, stk. 1, bestemmer:

»En indehaver af et af de i artikel 4, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, kan ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det yngre varemærke for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.«

6 Artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1) bestemmer:

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

a) såfremt det er identisk med det ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

2. Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

a) varemærker [...], hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen, [...]

[...]«

7 Denne forordnings artikel 9, stk. 1, lyder som følger:

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

a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-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

[...]«

8 Den nævnte forordnings artikel 53, stk. 1, lyder som følger:

»EF-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til [Kontoret for Harmonisering i det indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«)] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

a) når der findes et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, og betingelserne i artikel 8, stk. 1 eller 5, er opfyldt

[...]«

9 Samme forordnings artikel 54, stk. 1, har følgende ordlyd:

»Har indehaveren af et EF-varemærke i fem på hinanden følgende år tålt brugen af et yngre EF-varemærke inden for Fællesskabet med kendskab til denne brug, kan han ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre EF-varemærke er indgivet i ond tro.«

Spansk ret

10 Artikel 34, stk. 2, i lov nr. 17/2001 om varemærker (Ley 17/2001 de Marcas, BOE nr. 294 af 8.12.2001) af 7. december 2001 (herefter »varemærkeloven«) bestemmer:

»[I]ndehaveren af det registrerede varemærke kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket.

[…]«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

11 Den 20. marts 2013 anlagde Rosa dels Vents sag mod U Hostels ved Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid med påstand om, at det blev fastslået, at U Hostels skulle forbydes og ophøre med at bruge det nationale ord- og figurmærke nr. 3058294, der indeholder af en stiliseret gengivelse af ordtegnet »uh«, som U Hostels er indehaver af. U Hostels' brug af det nævnte varemærke krænkede efter Rosa dels Vents' opfattelse de rettigheder, som dette selskab havde opnået i medfør af to ældre varemærker, som Rosa dels Vents er indehaver af, nemlig de nationale ord- og figurmærker nr. 3049232 og nr. 3049402.

12 U Hostels har i det svarskrift, som selskabet har indgivet inden for rammerne af hovedsagen, anført, at Rosa dels Vents ikke har anlagt en ugyldighedssag vedrørende det nævnte nationale varemærke nr. 3058294 (herefter »det yngre varemærke«). U Hostels har følgelig nedlagt påstand om frifindelse.

13 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid har anført, at det følger af retspraksis fra Tribunal Supremo, at der ikke kan gives medhold i et søgsmål, hvorved en varemærkeindehaver modsætter sig, at en tredjemand gør brug af et yngre varemærke, som denne tredjemand er indehaver af, når der ikke er anlagt et søgsmål med påstand om, at dette yngre varemærke erklæres ugyldigt.

14 Denne retspraksis, der er baseret på princippet om immunitet ved registrering og ikke på prioritetsprincippet, er imidlertid ikke i overensstemmelse med Domstolens praksis, der er baseret på prioritetsprincippet, for så vidt angår de situationer, hvor indehaveren af et EF-varemærke modsætter sig, at en tredjemand gør brug af et yngre EF-varemærke, som denne tredjemand er indehaver af. I dom Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91) fastslog Domstolen nemlig som svar på et præjudicielt spørgsmål, der var forelagt af Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria, at artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skulle fortolkes således, at en

EF-varemærkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, udstrækker sig til en tredjemand, der er indehaver af et yngre EF-varemærke, uden at det er nødvendigt, at sidstnævnte varemærke forinden er blevet erklæret ugyldigt.

15 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid ønsker oplyst, om denne fortolkning af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal overføres på artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95. Denne ret har anført, at selv om den sidstnævnte bestemmelses ordlyd i det væsentlige er identisk med den førstnævnte bestemmelses ordlyd, følger det ikke nødvendigvis heraf, at den fortolkning, som Domstolen har anlagt af den førstnævnte bestemmelse i dom Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), finder analog anvendelse på den sidstnævnte bestemmelse.

16 Den nævnte ret har endvidere præciseret, at varemærkelovens artikel 34, stk. 2, indeholder udtrykket »prohibir que los terceros« (»forbyde tredjemand«), der således ikke helt præcist svarer til udtrykket »prohibir a cualquier tercero« (»forbyde [enhver] tredjemand«) i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 og i artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Den nævnte nationale bestemmelse kunne således anses for at udgøre en ufuldstændig gennemførelse af artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95, hvilket rejser spørgsmålet om en direktivkonform fortolkning af bestemmelsen.

17 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid har på denne baggrund besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 5, stk. 1, i [direktiv 2008/95] fortolkes således, at en varemærkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, udstrækker sig til en tredjemand, der er indehaver af et yngre varemærke, uden at det er nødvendigt, at sidstnævnte varemærke forinden er blevet erklæret ugyldigt?«

Det præjudicielle spørgsmål

18 Ifølge artikel 99 i Domstolens procesreglement kan Domstolen, såfremt besvarelsen af et præjudicielt spørgsmål klart kan udledes af retspraksis, til enhver tid på forslag fra den refererende dommer og efter at have hørt generaladvokaten beslutte at træffe afgørelse ved begrundet kendelse.

19 Denne bestemmelse skal bringes i anvendelse i forbindelse med den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse.

20 I dom Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) fastslog Domstolen, at artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at en EF-varemærkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, udstrækker sig til en tredjemand, der er indehaver af et yngre EF-varemærke, uden at det er nødvendigt, at sidstnævnte varemærke forinden er blevet erklæret ugyldigt.

21 Domstolen baserede denne opfattelse på følgende betragtninger:

»33 Det skal først bemærkes, at […] artikel 9, stk. 1, [i forordning nr. 207/2009] ikke foretager nogen sondring mellem, om tredjemanden er indehaver af et EF-varemærke eller ikke er det. Bestemmelsen indrømmer således indehaveren af et EF-varemærke en eneret, der giver ham ret til at forbyde »tredjemand«, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, som vil kunne krænke hans varemærke […]

34 Der skal dernæst tages hensyn til [denne] forordning[s] artikel 54 om rettighedsfortabelse på grund af passivitet, som bestemmer, at »[h]ar indehaveren af et EF-varemærke i fem på hinanden følgende år tålt brugen af et yngre EF-varemærke […], kan han ikke […] kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det«.

35 Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at inden der indtræder rettighedsfortabelse på grund af passivitet, kan indehaveren af et EF-varemærke både for Harmoniseringskontoret kræve, at et yngre varemærke erklæres ugyldigt, og ved en sag om varemærkekrænkelse for en EF-varemærkedomstol modsætte sig brugen af det.

36 Det skal endelig bemærkes, at hverken […] artikel 12 [i forordning nr. 207/2009] om begrænsninger i EF-varemærkets retsvirkninger eller nogen anden bestemmelse i forordningen fastsætter en udtrykkelig begrænsning i EF-varemærkeindehaverens eneret til fordel for en tredjemand, der er indehaver af et yngre EF-varemærke.

37 Det fremgår således af ordlyden af [denne] forordning[s] artikel 9, stk. 1, og af forordningens generelle opbygning, at indehaveren af et EF-varemærke skal kunne forbyde indehaveren af et yngre EF-varemærke at gøre brug af dette.

38 Denne konklusion kan ikke drages i tvivl af den omstændighed, at indehaveren af et yngre varemærke også har en eneret i henhold til [den nævnte] forordning[s] artikel 9, stk. 1.

39 Det skal i denne forbindelse bemærkes, […] at […] bestemmelser[ne i forordning nr. 207/2009] skal fortolkes i lyset af prioritetsprincippet, hvorefter et ældre EF-varemærke har forrang for et yngre EF-varemærke […]

40 Det fremgår nemlig navnlig af [denne] forordning[s] artikel 8, stk. 1, og artikel 53, stk. 1, at i tilfælde af konflikt mellem to varemærker skal det først registrerede varemærke anses for at opfylde de betingelser, der kræves for at opnå fællesskabsbeskyttelse, før det senere registrerede varemærke.

[...]

49 I øvrigt skal nødvendigheden af at sikre varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne, fremhæves (dom […] Arsenal Football Club, [C-206/01, EU:C:2002:651], præmis 51).

50 Domstolen har i denne forbindelse gentagne gange fastslået, at eneretten i henhold til […] artikel 9, stk. 1, [i forordning nr. 207/2009] tildeles for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner (jf. dom […] Google France og Google, [C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159], præmis 75 og den deri nævnte retspraksis).

51 […] [H]vis indehaveren – for at kunne forbyde tredjemands brug af et tegn, der gør indgreb i varemærkets funktioner – skulle afvente, at det yngre varemærke, som den nævnte tredjemand er indehaver af, blev erklæret ugyldigt, [ville den beskyttelse, som forordningens artikel 9, stk. 1, giver indehaveren af det ældre EF-varemærke, blive betydeligt svækket].«

22 Disse betragtninger, der vedrører rækkevidden af den eneret, som er knyttet til EF-varemærket, er relevante for fortolkningen af rækkevidden – således som denne er harmoniseret ved direktiv 2008/95 – af den eneret, der er knyttet til de varemærker, som har været genstand for en registrering i en medlemsstat eller ved Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret, eller som har været genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat.

23 Det skal nemlig for det første bemærkes, at artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 i lighed med artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 indrømmer indehaveren af et registreret varemærke en eneret og giver ham ret til at forbyde »tredjemand«, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, som vil kunne krænke hans varemærke. I de nævnte bestemmelser sondres i denne forbindelse ikke mellem, om tredjemand er indehaver af et varemærke eller ikke er det.

24 En national bestemmelse såsom varemærkelovens artikel 34, stk. 2, der uden ordret at gengive ordlyden af direktiv 2008/95 eller af forordning nr. 207/2009 for så vidt angår forbuddet for en »tredjemand«, der ikke har varemærkeindehaverens samtykke, mod at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, som vil kunne krænke et registreret varemærke, forbyder »tredjemand« at gøre en sådan brug, skal anses for at have den samme ordlyd som de omhandlede EU-retsakter. Det tilkommer den forelæggende ret at anvende varemærkelovens artikel 34, stk. 2, på en måde, der er i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95, således som denne bestemmelse er blevet fortolket af Domstolen.

25 Artikel 9 i direktiv 2008/95 bestemmer endvidere i lighed med artikel 54 i forordning nr. 207/2009, at »[e]n indehaver af et [...] ældre varemærke[...], som [...] i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret [...], ikke […] [kan] kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det yngre varemærke«. Det følger af denne bestemmelses ordlyd, at inden der indtræder rettighedsfortabelse på grund af passivitet, kan indehaveren af et varemærke både kræve, at et yngre varemærke erklæres ugyldigt, og ved en sag om varemærkekrænkelse modsætte sig brugen af det.

26 Det skal endelig præciseres, at direktiv 2008/95 i lighed med forordning nr. 207/2009 ikke indeholder bestemmelser, der fastsætter en udtrykkelig begrænsning i varemærkeindehaverens eneret til fordel for en tredjemand, der er indehaver af et yngre varemærke.

27 Det følger således af ordlyden af artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 og af den generelle opbygning af direktivet, at varemærkeindehaveren på de betingelser, der fremgår af direktivet, skal have mulighed for at forhindre indehaveren af et yngre varemærke i at gøre brug af dette varemærke.

28 Denne konklusion kan ikke drages i tvivl af den omstændighed, at indehaveren af et yngre varemærke også har en eneret i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95.

29 Bestemmelserne i direktiv 2008/95 skal nemlig af den samme grund som den, der er anført i præmis 39 og 40 i dom Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), fortolkes i lyset af prioritetsprincippet, hvorefter et ældre varemærke har forrang for et yngre varemærke, idet det følger navnlig af artikel 4, stk. 1, i direktiv 2008/95, at i tilfælde af konflikt mellem to varemærker skal det først registrerede varemærke anses for at opfylde de betingelser, der kræves for at opnå beskyttelse, før det senere registrerede varemærke.

30 De betragtninger, der er anført i præmis 49-51 i dom Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), finder i øvrigt også tilsvarende anvendelse på artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95.

31 På baggrund af det ovenstående skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en varemærkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, udstrækker sig til en tredjemand, der er indehaver af et yngre varemærke, uden at det er nødvendigt, at sidstnævnte varemærke forinden er blevet erklæret ugyldigt.

Sagens omkostninger

32 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.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tredje Afdeling) for ret:

Artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at en varemærkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, udstrækker sig til en tredjemand, der er indehaver af et yngre varemærke, uden at det er nødvendigt, at sidstnævnte varemærke forinden er blevet erklæret ugyldigt.

Underskrifter