Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 19 april 2018 *

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärkesrätt – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 14 – Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke – Den tidpunkt då villkoren för upphävande eller ogiltighetsförklaring ska vara uppfyllda – Förordning (EG) nr 207/2009 – EU-varumärke – Artikel 34.2 – Yrkande om företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke – Yrkandets rättsverkningar på det äldre nationella varumärket”

I mål C-148/17,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) genom beslut av den 23 februari 2017, som inkom till domstolen den 24 mars 2017, i målet

Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

mot

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič, domstolens ordförande K. Lenaerts, tillika tillförordnad domare på andra avdelningen, samt domarna C. Toader, A. Prechal och E. Jarašiūnas (referent),

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: handläggaren K. Malacek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 25 januari 2018,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– Peek & Cloppenburg KG, Hamburg, genom M. Petersenn och A. von Mühlendahl, Rechtsanwälte,

– Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, genom P. Lange, A. Auler och M. Wenz, Rechtsanwälte,

– Europeiska kommissionen, genom G. Braun, É. Gippini Fournier och T. Scharf, samtliga i egenskap av ombud,

* Rättegångsspråk: tyska.

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

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008. s. 25), och av artikel 34.2 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 Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (nedan kallat P & C Hamburg), och Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (nedan kallat P & C Düsseldorf). Målet rör ett beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring av de nationella varumärken som P & C Hamburg var innehavare av och beträffande vilka bolaget tidigare hade avstått sina rättigheter.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

Direktiv 2008/95

3 Skäl 5 i direktiv 2008/95 har följande lydelse:

”Detta direktiv bör inte frånta medlemsstaterna deras rätt att fortsätta skydda sådana varumärken som förvärvats genom användning, utan bör behandla dem endast med avseende på förhållandet mellan dem och sådana varumärken som förvärvats genom registrering.”

4 I artikel 1 i direktivet föreskrivs följande:

”Detta direktiv ska tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke, eller vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux byrå för immateriell äganderätt eller föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.”

5 I artikel 12 i direktivet, som har rubriken ”Grunder för upphävande”, föreskrivs följande i punkt 1:

”Ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten med avseende på de varor eller tjänster för vilka det registrerats.

Emellertid kan ingen kräva att varumärket ska upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävande.

Om bruket av varumärket påbörjas eller återupptas inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts, ska emellertid användningen lämnas utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras.”

6 Artikel 14 i direktivet, som har rubriken ”Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke”, har följande lydelse:

”Om anciennitet för ett äldre varumärke som inte har vidmakthållits eller som inte förnyats åberopas för ett [EU-]varumärke, får det i efterhand beslutas om ogiltighetsförklaring eller upphävande av det äldre varumärket.”

Förordning nr 207/2009

7 Artikel 34 i förordning nr 207/2009, med rubriken ”Yrkande om företräde på grund av ett nationellt varumärke”, har följande lydelse:

”1. En innehavare av ett äldre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, inbegripet ett varumärke som är registrerat i Benelux, eller ett äldre varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat, som ansöker om registrering av ett identiskt varumärke som [EU-]varumärke för varor eller tjänster, vilka är identiska med eller vilka ingår bland dem för vilka det äldre varumärket har registrerats, får för [EU-]varumärket åberopa det äldre varumärkets företräde i den medlemsstat i vilken eller för vilken det är registrerat.

2. Företräde ska enligt denna förordning endast ha den rättsverkan, att om innehavaren av [EU-]varumärket skulle avstå från det äldre varumärket eller skulle låta det upphöra, ska han fortfarande anses ha samma rättigheter som han skulle ha haft om det äldre varumärket hade förblivit registrerat.

…”

8 I artikel 35 i denna förordning, med rubriken ”Yrkande om företräde efter [EU-]varumärkets registrering”, föreskrivs följande i punkt 1:

”En innehavare av ett [EU-]varumärke som är innehavare av ett äldre identiskt varumärke som är registrerat i en medlemsstat, inbegripet ett varumärke som är registrerat i Benelux, eller ett äldre identiskt varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat, för varor eller tjänster som är identiska med eller ingår bland dem för vilka det äldre varumärket har registrerats, får åberopa det äldre varumärkets företräde i den medlemsstat i vilken eller för vilken det är registrerat.”

Direktiv (EU) 2015/2436

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 336, 2015, s. 1) utgör en omarbetning av direktiv 2008/95. Direktiv 2015/2436 trädde i kraft den 12 januari 2016, det vill säga efter tidpunkten för de faktiska omständigheterna i det nationella målet. Artikel 6 i direktivet har följande lydelse:

”Om företräde för ett nationellt varumärke eller ett varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten i fråga och som inte har vidmakthållits eller som inte förnyats åberopas för ett EU-varumärke, får det i efterhand beslutas om ogiltighetsförklaring eller upphävande av det varumärke som utgjorde grunden för den åberopade företrädesrätten, förutsatt att varumärket skulle ha kunnat ogiltigförklaras eller upphävas vid den tidpunkt då det inte vidmakthölls eller inte förnyades. I sådana fall ska företrädet upphöra att gälla.”

Tysk lagstiftning

10 49 § i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) (nedan kallad Markengesetz) har rubriken ”Förlust av innehavarens rättigheter”. 49 § punkt 1 har följande lydelse:

”Varumärket ska på begäran därom strykas ur registret på grund av upphävande om det inte har använts enligt 26 § efter registreringen, under en sammanhängande period av fem år. Emellertid kan ingen kräva att varumärkesregistreringen ska hävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits under tiden mellan utgången av femårsperioden och ingivandet av ansökan om upphävande. Om användningen av varumärket påbörjas eller återupptas inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts, ska emellertid användningen lämnas utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att varumärkesinnehavaren fick kännedom om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras. Om ansökan om upphävande enligt 53 § punkt 1 har getts in till patentverket, ska ansökan till patentverket vara avgörande för beräkningen av den tremånadersfrist som avses i tredje meningen, om en åtgärd angående upphävande enligt 55 § punkt 1 har vidtagits inom en tremånadersfrist efter delgivning av anmälan enligt 53 § punkt 4.”

11 125c § Markengesetz har rubriken ”Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring av ett varumärke”. I bestämmelsen föreskrivs följande:

”1. Om det beträffande ett sökt eller registrerat [EU-]varumärke yrkats företräde för ett vid Patentverket registrerat varumärke enligt artikel 34 eller 35 i förordning [nr 207/2009] och om det vid Patentverket registrerade varumärket har avförts från registret på grund av att skyddstiden inte förlängts … eller på grund av ett avstående …, kan det på begäran därom i efterhand förklaras att varumärket är ogiltigt på grund av upphävande eller nullitet.

2. Ogiltighetsförklaring görs utifrån samma villkor som beträffande ett varumärkes avförande från registret på grund av upphävande eller nullitet. Ogiltighet på grund av upphävande enligt 49 § punkt 1 kan emellertid konstateras endast om villkoren för varumärkets avförande från registret enligt denna bestämmelse även var för handen den dag då varumärket avförts på grund av att skyddstiden inte förlängts eller på grund av ett avstående.

3. Förfarandet för ogiltigförklaring genomförs på grundval av de bestämmelser som tillämpas på förfarandet för ett registrerat varumärkes avförande från registret, med beaktande av att ogiltigförklaringen av varumärket ersätter dess avförande från registret.”

Det nationella målet och tolkningsfrågorna

12 P & C Düsseldorf är innehavare av de tyska ord- och figurmärkena PuC. Dessa varumärken har registrerats för kläder under registreringsnummer 648526 och 648528, med företräde från år 1953.

13 P & C Hamburg är innehavare av EU-ordmärket PUC. Detta varumärke har registrerats den 6 april 2001 under registreringsnummer 242446 för varor i klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, särskilt för kläder och modeaccessoarer. Varumärket äger företräde i Tyskland på grund av de två tyska ordmärkena PUC, vilka blivit föremål för registreringsansökan och registrering under åren 1978 och 1982 för kläder, med registreringsnummer 966148 och 1027854.

14 Den 11 februari 2005 vidtog P & C Düsseldorf rättsliga åtgärder för att få de tyska ordmärkena PUC avförda från registret på grund av upphävande. P & C Hamburg medgav frivilligt den 7 juli 2005, hos Deutsches Patent- und Markenamt (tyska patent- och varumärkesverket), att dessa varumärken avförs från registret, varpå de båda parterna förklarade sig ha reglerat tvisten; varumärkena avfördes från registret den 9 och den 31 augusti 2005.

15 Den 12 mars 2010 väckte P & C Düsseldorf talan vid Landgericht Hamburg (regiondomstol i Hamburg, Tyskland) med yrkande om att rätten skulle förklara att P & C Hamburg inte längre äger åberopa företräde på grund av de tyska ordmärkena PUC. Det gjordes därvid i första hand gällande att dessa varumärken – vid den tidpunkt då de avförts från registret på grund av bolagets avstående – även torde kunna avföras på grund av upphävande. I andra hand gjorde P & C Düsseldorf gällande att varumärkena även torde kunna avföras från registret per detta datum på grund av de äldre rättigheter som bolaget var innehavare av.

16 Landgericht Hamburg (regiondomstol i Hamburg) biföll talan. P & C Hamburg överklagade domen till Oberlandesgericht Hamburg (regionöverdomstol i Hamburg, Tyskland) som ogillade överklagandet. Appellationsdomstolen fann att det yrkande som framställts av P & C Düsseldorf skulle bifallas med tillämpning av 125c § punkterna 1 och 2 och 49 § punkt 1 Markengesetz. De tyska ordmärken som strukits från registret och beträffande vilka företräde yrkats för EU-varumärket PUC kunde nämligen strykas på grund av upphävande såväl vid den tidpunkt då de ströks ur registret på grund av avstående som vid den tidpunkt då den sista förhandlingsdagen ägde rum vid rätten.

17 P & C Hamburg överklagade den domen till Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland).

18 Den hänskjutande domstolen har angett att appellationsdomstolen gjorde en riktig tolkning av 125c § punkt 2 Markengesetz då den fann att villkoren för att stryka ett varumärke från registret på grund av upphävande ska vara uppfyllda inte bara vid tidpunkten för avståendet av varumärket, utan även vid den sista förhandlingsdagen vid den domstol som har att pröva ett yrkande om ogiltighetsförklaring av varumärket. Enligt den hänskjutande domstolen framstår det emellertid som oklart om denna tolkning är förenlig med artikel 14 i direktiv 2008/95.

19 Den hänskjutande domstolen konstaterar att det i artikel 14 inte finns några närmare detaljer om de krav som gäller för beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring av ett äldre nationellt varumärke som inte har vidmakthållits eller förnyats. Den hänskjutande domstolen påpekar att det följer av artikel 6 i direktiv 2015/2436 att det enligt direktivet inte kan krävas att villkoren för upphävande även ska vara uppfyllda då avgörande meddelas angående en talan om upphävande i efterhand. Enligt den hänskjutande domstolen framstår det som oklart om direktivet har omdefinierat de villkor som gäller för detta, eller om det endast har klargjort de krav som gällde redan enligt artikel 14 i direktiv 2008/95.

20 Vidare har den hänskjutande domstolen angett följande: Om det antas att den tolkning av 125c § Markengesetz som redovisas i punkt 18 ovan är förenlig med artikel 14 i direktiv 2008/95, så uppkommer frågan om P & C Hamburg – efter att ha avstått sina tyska ordmärken den 7 juli 2005 – har kunnat göra gällande dessa varumärken till säkerställande av de rättigheter som var kopplade till dessa. I och med att appellationsdomstolen funnit att användning efter avståendet inte kunde tas i beaktande då detta inte hade någon ”läkande” verkan, så är det enligt den hänskjutande domstolen oklart om denna bedömning är riktig utifrån artikel 34.2 i förordning nr 207/2009. Den hänskjutande domstolen frågar sig i detta avseende vilken verkan ett avstående av ett EU-varumärke har på företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke.

21 Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen) beslutade mot denna bakgrund att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:

”1) Är det förenligt med artikel 14 i direktiv 2008/95 att ogiltighet eller upphävande av ett nationellt varumärke, vilket ligger till grund för ett åberopande av företräde för ett EU-varumärke och som inte har vidmakthållits eller inte har förnyats, kan fastställas i efterhand endast om förutsättningarna för ogiltighet eller upphävande inte endast förelåg vid tidpunkten då varumärket inte vidmakthölls eller inte förnyades, utan även förelåg vid tidpunkten för domstolsavgörandet om fastställelse?

2) Om den första frågan ska besvaras jakande:

Får ett yrkande om företräde enligt artikel 34.2 i förordning nr 207/2009 följden att det nationella varumärket upphör att gälla och inte längre kan användas på så sätt att de förvärvade rättigheterna består, eller upprätthålls det nationella varumärket på grundval av unionsrätten, även om det inte längre är registrerat i den berörda medlemsstaten, med följen att det fortfarande kan och måste användas på så sätt att de förvärvade rättigheterna består?”

Prövning av tolkningsfrågorna

22 EU-domstolen kommer att pröva dessa båda frågor gemensamt. Den hänskjutande domstolen har ställt frågorna för att få klarhet i huruvida artikel 14 i direktiv 2008/95, jämförd med artikel 34.2 i förordning nr 207/2009, ska tolkas så, att den utgör hinder för att tolka nationell lagstiftning på så sätt att ogiltighet av ett äldre nationellt varumärke eller upphävande av varumärkesinnehavarens rättigheter, vars anciennitet åberopas för ett EU-varumärke, kan konstateras i efterhand endast om villkoren för denna ogiltighet eller detta upphävande var uppfyllda inte bara vid den tidpunkt då rättigheterna till detta äldre nationella varumärke avstods eller vid den tidpunkt då rättigheterna därtill upphörde, utan även vid den tidpunkt då domstolsavgörandet med denna fastställelse meddelades.

23 I artikel 34 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att en innehavare av ett äldre varumärke, som ansöker om registrering av ett identiskt varumärke som EU-varumärke för varor eller tjänster, vilka är identiska med eller vilka ingår bland dem för vilka det äldre nationella varumärket har registrerats, får för EU-varumärket åberopa det äldre varumärkets företräde i den medlemsstat i vilken eller för vilken det är registrerat. I artikel 35 i förordningen föreskrivs en liknande möjlighet att åberopa företräde efter registrering av ett varumärke som EU-varumärke.

24 Enligt artikel 34.2 i förordningen ska företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke endast ha den rättsverkan, att om innehavaren skulle avstå från det äldre varumärket eller skulle låta det upphöra, ska han fortfarande anses ha samma rättigheter som han skulle ha haft om det äldre nationella varumärket hade förblivit registrerat.

25 Till bestridande av ett sådant yrkande föreskrivs i artikel 14 i direktiv 2008/95 en möjlighet att i efterhand besluta om ogiltighetsförklaring av det äldre nationella varumärke som inte har vidmakthållits eller förnyats, eller om upphävande av de rättigheter som tillkommer innehavaren av detta varumärke.

26 Det är visserligen så, att artikel 14 i direktiv 2008/95 inte preciserar utifrån vilken tidpunkt som man ska pröva om villkoren för ogiltighetsförklaring eller upphävande är uppfyllda. Det framgår emellertid av bestämmelsens lydelse och av dess syfte att den aktuella prövningen ska göras för att retrospektivt avgöra om villkoren var uppfyllda vid den tidpunkt då avståendet från det äldre nationella varumärket gjordes eller vid den tidpunkt då varumärkesrättigheterna upphörde. Därmed finner EU-domstolen att det inte är förenligt med denna bestämmelse att kräva att villkoren för ogiltighetsförklaring av det äldre

nationella varumärket eller för upphävande av rättigheterna för innehavaren av märket även ska vara uppfyllda vid den tidpunkt då det meddelas beslut i fråga om yrkandet om ogiltighetsförklaring eller upphävande i efterhand.

27 Ett sådant krav grundas dessutom på – såsom framgår av beslutet om hänskjutande och av de yttranden som ingetts av parterna i det nationella målet – uppfattningen att användning av ett nationellt varumärke, efter att det blivit föremål för avstående, kan ha en läkande verkan för att bibehålla de rättigheter som var knutna till varumärket. Det går emellertid inte att hitta något stöd för en sådan uppfattning vare sig i direktiv 2008/95 eller i förordning nr 207/2009.

28 I direktiv 2008/95 anges inte att det skulle vara möjligt att använda ett nationellt varumärke som blivit föremål för avstående. Vidare framgår det av skäl 5 och artikel 1 i direktivet att det endast ska tillämpas för varumärken vilka varit föremål för registrering eller registreringsansökan, vilket innebär att ett varumärke som strukits från registret inte längre existerar enligt direktivet.

29 Vidare framgår det av artikel 12.1 andra stycket i direktiv 2008/95 att bruk av varumärket ska beaktas endast fram till det att ansökan om upphävande ges in, eventuellt framflyttat med tre månader i det fall som avses i bestämmelsens tredje stycke. Det vore därmed inte förenligt med denna bestämmelse att – inom ramen för ett förfarande om beslut i efterhand om upphävande av rättigheterna för innehavaren av ett varumärke – beakta användning som skett efter den dag då innehavaren själv förklarade sig avstå från varumärket eller låtit det upphöra.

30 Slutligen framgår det av artikel 34.2 i förordning nr 207/2009 att företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke som görs gällande för ett EU-varumärke endast ska ha den rättsverkan, att om innehavaren av detta äldre nationella varumärke skulle avstå från det äldre varumärket eller skulle låta det upphöra, ska han fortfarande anses ha samma rättigheter, i den medlemsstat där det är registrerat eller för vilken det är registrerat, som han skulle ha haft om det äldre varumärket hade förblivit registrerat. Denna bestämmelse skapar på så sätt en fiktion som gör det möjligt för EU-varumärkesinnehavaren att i denna medlemsstat ha fortsatt skydd för det äldre nationella varumärke som avförts från registret, men inte att göra det möjligt för varumärket att fortsätta att existera i sig. Om det aktuella kännetecknet eventuellt används efter att det strukits från registret ska detta således anses innebära att det är EU-varumärket som använts och inte det äldre nationella varumärke som strukits från registret.

31 Att den tolkning som gjorts i punkt 26 ovan av artikel 14 i direktiv 2008/95 är riktig framgår för övrigt av artikel 6 i direktiv 2015/2436, som trädde i kraft efter omständigheterna i det nationella målet. I denna artikel 6 anges att det enda villkoret för att i efterhand besluta om ogiltighetsförklaring eller upphävande av det äldre nationella varumärke som utgjorde grunden för den åberopade företrädesrätten är att varumärket skulle ha kunnat ogiltigförklaras eller upphävas vid den tidpunkt då det inte vidmakthölls eller inte förnyades.

32 Mot denna bakgrund ska tolkningsfrågorna besvaras på följande sätt: Artikel 14 i direktiv 2008/95, jämförd med artikel 34.2 i förordning nr 207/2009, ska tolkas så, att den utgör hinder för att tolka nationell lagstiftning på så sätt att ogiltighet av ett äldre nationellt varumärke eller upphävande av varumärkesinnehavarens rättigheter, vars anciennitet åberopas för ett EU-varumärke, kan konstateras i efterhand endast om villkoren för denna ogiltighet eller detta upphävande var uppfyllda inte bara vid den tidpunkt då rättigheterna till detta äldre nationella varumärke avstods eller vid den tidpunkt då rättigheterna därtill upphörde, utan även vid den tidpunkt då domstolsavgörandet med denna fastställelse meddelades.

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 (andra avdelningen) följande:

Artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, jämförd med artikel 34.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumärken, ska tolkas så, att den utgör hinder för att tolka nationell lagstiftning på så sätt att ogiltighet av ett äldre nationellt varumärke eller upphävande av varumärkesinnehavarens rättigheter, vars anciennitet åberopas för ett EU-varumärke, kan konstateras i efterhand endast om villkoren för denna ogiltighet eller detta upphävande var uppfyllda inte bara vid den tidpunkt då rättigheterna till detta äldre nationella varumärke avstods eller vid den tidpunkt då rättigheterna därtill upphörde, utan även vid den tidpunkt då domstolsavgörandet med denna fastställelse meddelades.

Underskrifter