FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT PEDRO CRUZ VILLALÓN
föredraget den 14 september 2010[1]

Innehållsförteckning

I — Inledning ..... I - 2139

II — Tillämpliga bestämmelser ..... I - 2141

A — Lissabonöverenskommelsen ..... I - 2141

B — Det bilaterala avtalet ..... I - 2142

C — Unionsrätten ..... I - 2142

III — Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen ..... I - 2143

A — De faktiska omständigheterna och förfarandet vid harmoniseringsbyrån ..... I - 2143

B — Sammanfattning av den överklagade domen ..... I - 2145

IV — Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden ..... I - 2148

V — Några inledande anmärkningar rörande artikel 8 i förordning nr 40/94 ..... I - 2148

A — Invändningar som grundar sig på ett äldre registrerat varumärke: artikel 8.1 och 8.2 ..... I - 2149

B — Invändningar som grundar sig på andra kännetecken: artikel 8.4 ..... I - 2150

1. Artikel 8.4 kan tillämpas på mycket olika kännetecken ..... I - 2150

2. Kraven i artikel 8.4 syftar till att säkerställa tillförlitligheten hos de kännetecken som görs gällande med stöd av denna artikel ..... I - 2153

1 — Originalspråk: spanska.

C — Huruvida villkoren i artikel 8.1 bör tillämpas analogt på artikel 8.4 ..... I - 2154

VI — Bedömning av överklagandet ..... I - 2156

A — Den första grunden för överklagandet, rörande åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 ..... I - 2156

1. Den första delen av den första grunden för överklagandet: harmoniseringsbyråns behörighet att pröva giltigheten av den rättighet som åberopats med stöd av artikel 8.4 ..... I - 2156

a) Parternas ståndpunkter ..... I - 2156

b) Bedömning ..... I - 2157

2. Den andra delen av den första grunden för överklagandet: kravet på ”användning i näringsverksamhet” ..... I - 2159

a) Användningens omfattning och beskaffenhet ..... I - 2159

i) Parternas ståndpunkter ..... I - 2159

ii) Bedömning ..... I - 2160

b) Relevant område för att styrka ”användning i näringsverksamhet” ... I - 2163

i) Parternas ståndpunkter ..... I - 2163

ii) Bedömning ..... I - 2163

c) Vilken tid som är relevant för att bedöma ”användning i näringsverksamhet” ..... I - 2165

i) Parternas ståndpunkter ..... I - 2165

ii) Bedömning ..... I - 2166

d) Slutsats ..... I - 2168

3. Den tredje delen av den första grunden för överklagandet: kravet på ”användning i mer än bara lokal omfattning” ..... I - 2168

a) Parternas ståndpunkter ..... I - 2168

b) Bedömning ..... I - 2168

4. Förslag till avgörande ..... I - 2172

B — Den andra grunden för överklagandet, rörande åsidosättande av artiklarna 8.4 och 74.1 i förordning nr 40/94 ..... I - 2173

1. Parternas ståndpunkter ..... I - 2173

2. Bedömning ..... I - 2173

C — Bifallande av överklagandet och återförvisning av målet till tribunalen ..... I - 2175

VII — Rättegångskostnader ..... I - 2175

VIII — Förslag till avgörande ..... I - 2176

I — Inledning

1. Detta mål utgör ännu ett kapitel i den långa raden av processer mellan det nordamerikanska bryggeriet Anheuser-Busch och det tjeckiska Budějovický Budvar, národní podnik (nedan kallat Budvar), där domstolen redan har uttalat sig flera gånger.[2] Även om de tidigare domarna kan ha viss betydelse för några av punkterna i förevarande mål, aktualiseras här ett rättsligt problem som hittills inte har prövats av domstolen.

2 — Senast i domen av den 29 juli 2010 i mål C-214/09 P, Anheuser-Busch Inc. mot harmoniseringsbyrån och Budějovický Budvar (REG 2010, s. I-7665). För mer information om tvistens historiska rötter och de senaste målen vid domstolen, se generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 5 februari 2009 i mål C-478/07, Budějovický Budvar (dom av den 8 september 2009 i mål C-478/07 (REG 2009, s. I-7721)).

2. I den dom av den 16 december 2008 i målet Budějovický Budvar mot Anheuser-Busch (BUD) [3] som nu har överklagats, biföll förstainstansrätten Budvars talan om ogiltigförklaring av ett antal beslut som hade fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering av den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån), i vilka överklagandenämnden hade ogillat Budvars invändning mot Anheuser-Buschs ansökan om registrering av Bud som gemenskapsvarumärke.

3. Målet kännetecknades av att Budvar framställde sin invändning mot registrering av Bud som gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 8.4 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken [4] och åberopade en äldre rättighet till beteckningen Bud i form av en ursprungsbeteckning som enligt Budvar var skyddad i Österrike och Frankrike genom två olika internationella instrument.

4. Det ankommer nu således på domstolen att för första gången tolka artikel 8.4 i förordning nr 40/94 och det i ett sammanhang som inte förefaller vara det mest karaktäristiska för tillämpningen av denna bestämmelse. Den inre logiken i artikel 8.4 är dessutom bättre anpassad till sådana rättigheter som uppkommer enbart genom att ett visst kännetecken används (till exempel icke registrerade varumärken, men även vissa företagsnamn, näringskännetecken och andra särskiljande tecken, beroende på den nationella lagstiftningen) än sådana som är skyddade genom en formell registrering, som i förevarande mål.

5. Denna sistnämnda omständighet kan möjligtvis ha haft viss allmän betydelse för förstainstansrättens avgörande, men jag anser att den inte bör påverka avgörandet i förevarande mål. Tolkningen av artikel 8.4 bör visserligen vara tillräckligt flexibel för att kunna tillämpas på den stora mängd olika kännetecken som den omfattar, men den bör samtidigt eftersträva att vara enhetlig. I annat fall kan de krav som återfinns i bestämmelsen inte fylla sin grundläggande funktion att säkerställa att kännetecknen är tillförlitliga och har ett verkligt innehåll, såsom gemenskapslagstiftaren har eftersträvat.

6. Dessa krav avser således i första hand faktiska omständigheter och det är utifrån detta perspektiv som det ska prövas huruvida kraven är uppfyllda. Det gäller enligt min uppfattning även i fall som det förevarande, där förekomsten av ett internationellt formaliserat rättsligt skydd kan göra att det finns ett

3 — De förenade målen T-225/06, T-255/06, T-257/06 och T-309/09 (REG 2008, s. II-3555).

4 — EGT L 11, s. 1.

behov av att anpassa kraven på kännetecknets ”användning” och ”omfattning”.

som är innehavare av rätten att använda ursprungsbeteckningarna enligt nationell rätt. Myndigheterna i de avtalsslutande länderna kan förklara att en ursprungsbeteckning, under förutsättning att skälen härför meddelas inom ett år från mottagandet av den meddelade registreringen, inte kan skyddas.

II — Tillämpliga bestämmelser

A — *Lissabonöverenskommelsen*

9. Enligt artiklarna 6 och 7.1 kan en ursprungsbeteckning som registrerats enligt Lissabonöverenskommelsen inte anses ha blivit generisk så länge som den skyddas som ursprungsbeteckning i ursprungslandet.

7. I artikel 1.2 i Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och deras internationella registrering [5] föreskrivs att de länder på vilka överenskommelsen är tillämplig [6] förbinder sig att inom sina territorier skydda de ursprungsbeteckningar för varor från andra länder i den ”särskilda unionen” som erkänns och skyddas som sådana i ursprungslandet och som registrerats vid den internationella byrå som anges i konventionen om införande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallad WIPO).

10. Vidare föreskrivs i regel 16 i genomförandeförordningen till Lissabonöverenskommelsen att när verkan av en internationell registrering ogiltigförklaras i ett anslutet land och talan inte kan föras mot denna ogiltigförklaring, ska den behöriga myndigheten i det anslutna landet meddela Internationella byrån ogiltigförklaringen.

8. Enligt artikel 5 i överenskommelsen ska ursprungsbeteckningar registreras på ansökan från myndigheterna i de avtalsslutande länderna och i de fysiska eller juridiska, offentligrättsliga eller privata personers namn

5 — Överenskommelsen antogs den 31 oktober 1958, reviderades i Stockholm den 14 juli 1967 och kompletterades den 28 september 1979 (*Recueil des traités des Nations Unies*, vol. 828, nr 13172, s. 205).

6 — För närvarande ingår 26 länder i den så kallade Lissabonunionen (http://www.wipo.int/treaties/en), däribland Tjeckiska Republiken.

11. Ursprungsbeteckningen Bud registrerades vid WIPO den 10 mars 1975 med nr 598, i enlighet med Lissabonöverenskommelsen.

B — *Det bilaterala avtalet*

12. Den 11 juni 1976 ingick Republiken Österrike och Tjeckoslovakiska socialistiska republiken ett avtal om skydd för härkomstbeteckningar, ursprungsbeteckningar och andra beteckningar som anger jordbruksprodukters och industriella produkters ursprung (nedan kallat det bilaterala avtalet). [7]

13. Med geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar och andra beteckningar som anger ursprunget avses enligt artikel 2 i avtalet alla de beteckningar som direkt eller indirekt hänför sig till produkternas ursprung.

14. I artikel 3.1 anges att ”tjeckoslovakiska beteckningar som uppräknas i ett avtal som ingåtts i enlighet med artikel 6 får i Republiken Österrike endast användas för tjeckoslovakiska produkter”. I artikel 5.1.B.2 omnämns öl bland de tjeckiska produktkategorier som omfattas av det skydd som det bilaterala avtalet ger. I bilaga B till det avtal som ingåtts i enlighet med artikel 6 i det bilaterala avtalet anges beteckningen Bud under tjeckoslovakiska beteckningar för jordbruksvaror och industriella varor, i kategorin öl.

C — *Unionsrätten*

15. Sedan den 13 april 2009 återfinns de viktigaste bestämmelserna om gemenskapsvarumärken i förordning (EG) nr 207/2009. [8] I förevarande mål ska emellertid bestämmelserna i förordning (EG) nr 40/94 tillämpas av tidsmässiga skäl.

16. I artikel 8.4 i förordning nr 40/94, vars tolkning förevarande mål handlar om, föreskrivs följande:

”Efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser inte registreras om och i den mån, enligt tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken,

a) rätten till kännetecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller i förekommande fall tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller,

b) kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.”

7 — I Österrike publicerades avtalet i *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* den 19 februari 1981 (BGBl. nr 75/1981) och det trädde i kraft den 26 februari 1981 på obestämd tid.

8 — Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

17. I artikel 43.2 och 43.3 i samma förordning föreskrivs följande:

”2. På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

3. Punkt 2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a, varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen.”

18. I artikel 74.1 i förordning nr 40/94 föreskrivs att ”vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat”.

III — Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

A — *De faktiska omständigheterna och förfarandet vid harmoniseringsbyrån*

19. Anheuser-Busch, Inc. ingav den 1 april 1996, den 28 juli 1999, den 11 april 2000 och den 4 juli 2000 fyra ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärket (figurmärke och ordmärke) Bud till harmoniseringsbyrån.

20. Budvar framställde den 5 mars 1999, den 1 augusti 2000, den 22 maj 2001 och den 5 juni 2001 invändningar med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94. Till stöd för invändningarna åberopade Budvar, på grundval av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, det internationella figurmärket nr 361 566, registrerat

med avseende på Österrike, Beneluxländerna och Italien. Budvar åberopade vidare, med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, ursprungsbeteckningen Bud, som registrerats hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) den 10 mars 1975, i enlighet med Lissabonöverenskommelsen, avseende Frankrike, Italien och Portugal. Budvar åberopade vidare ursprungsbeteckningen Bud, vilken skyddas i Österrike enligt det bilaterala avtalet.

21. Den 16 juli 2004 (nr 2326/2004) beslutade invändningsenheten att delvis bifalla invändningen mot registrering av ett av de sökta varumärkena. Genom beslut av den 23 december 2004 (nr 4474/2004 och nr 4475/2004) och av den 26 januari 2005 (nr 117/2005) avslog däremot invändningsenheten Budvars invändningar mot ansökningarna om registrering av de övriga tre varumärkena. Budvar överklagade de tre sistnämnda besluten om avslag på invändningarna och Anheuser-Busch överklagade det beslut som invändningsenheten hade fattat den 16 juli 2004 om att delvis bifalla Budvars invändning.

22. Genom tre beslut av den 14 juni (ärende R 234/2005-2), av den 28 juni (ärende R 241/2005-2) och av den 1 september 2006 (ärende R 305/2005-2) avslog harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd Budvars överklaganden av invändningsenhetens beslut. Genom beslut av den 28 juni 2006 (ärende R 802/2004-2) biföll överklagandenämnden Anheuser-Buschs överklagande och avslog Budvars invändning i dess helhet.

23. För det första angav överklagandenämnden i de fyra besluten att det föreföll som om Budvar inte längre grundade sina invändningar på det internationella figurmärket nr 361 566, utan enbart på ursprungsbeteckningen Bud.

24. För det andra fann överklagandenämnden att kännetecknet BUD knappast kunde betraktas som en ursprungsbeteckning eller ens som en indirekt uppgift om varornas geografiska härkomst. Överklagandenämnden drog härav slutsatsen att en invändning inte kan vinna bifall med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 på grundval av en rättighet som framställts som en ursprungsbeteckning men som inte är en sådan.

25. För det tredje fann överklagandenämnden genom att tillämpa bestämmelserna i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 och regel 22 i förordning nr 2868/95 [9] analogt, att de bevis som Budvar hade lagt fram beträffande användningen av ursprungsbeteckningen

9 — Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1).

bud i Österrike, Frankrike, Italien och Portugal var otillräckliga.

26. För det fjärde fann överklagandenämnden att invändningen skulle avslås då Budvar inte visat att den aktuella ursprungsbeteckningen gav Budvar rätt att förbjuda användningen av uttrycket Bud som varumärke i Österrike eller i Frankrike.

B — *Sammanfattning av den överklagade domen*

27. Budvar väckte den 26 augusti,[10] den 15 september[11] och den 14 november 2006[12] talan vid förstainstansrätten mot överklagandenämndens beslut. Budvar åberopade en enda grund för talan, nämligen åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Denna enda grund delades upp i två delgrunder. Den första delgrunden rörde giltigheten av ursprungsbeteckningen bud (överklagandenämnden hade dragit slutsatsen att kännetecknet BUD inte kunde betraktas som en ursprungsbeteckning). Den andra delgrunden rörde tillämpligheten av kraven i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 (överklagandenämnden ansåg att de inte var tillämpliga medan Budvar gjorde gällande att de var det).

28. I sin dom av den 16 december 2008, vilken nu har överklagats, biföll förstainstansrätten Budvars talan om ogiltigförklaring beträffande den enda åberopade grundens första och andra del.

29. Förstainstansrätten biföll Budvars talan beträffande den enda åberopade grundens första del efter att vid prövningen ha gjort åtskillnad mellan ursprungsbeteckningen bud, som hade registrerats enligt Lissabonöverenskommelsen, och ursprungsbeteckningen bud, som skyddas enligt det bilaterala avtalet.

30. Beträffande den förstnämnda beteckningen erinrade förstainstansrätten om att enligt dess rättspraxis kan ”giltigheten av ett nationellt varumärke inte … bestridas inom ramen för ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke” (punkt 88). Härav följer att ”det system som införts genom förordning nr 40/94 förutsätter att harmoniseringsbyrån beaktar äldre rättigheter som skyddas på nationell nivå” (punkt 89). Förstainstansrätten fann att överklagandenämnden borde beakta relevant nationell lagstiftning och den registrering som gjorts enligt Lissabonöverenskommelsen utan att ifrågasätta den omständigheten att den åberopade äldre rättigheten utgjordes av en ”ursprungsbeteckning”, eftersom verkan av ursprungsbeteckningen bud inte slutligt ogiltigförklarats i Frankrike (punkt 90).

10 — Mål T-225/06.
11 — Målen T-255/06 och T-257/06.
12 — Mål T-309/06.

31. Vad beträffar den sistnämnda beteckningen underströk förstainstansrätten att enligt artikel 2 i det bilaterala avtalet ”är det tillräckligt att de aktuella uppgifterna eller beteckningarna direkt eller indirekt hänför sig till varornas härkomst för att de ska kunna tas upp i tillämpningsavtalet och genom detta få del av det skydd som följer av det bilaterala avtalet” (punkt 94). Mot denna bakgrund konstaterade förstainstansrätten att överklagandenämnden felaktigt ansåg att benämningen bud har ett särskilt skydd i egenskap av ”ursprungsbeteckning” enligt det bilaterala avtalet (punkt 95). Vidare fastslog förstainstansrätten att beteckningen bud fortfarande skyddas i Österrike genom det bilaterala avtalet, eftersom det inte finns någonting som tyder på att Österrike eller Tjeckiska Republiken har sagt upp avtalet och de rättsprocesser som för närvarande pågår i Österrike har heller inte lett till någon lagakraftvunnen dom (punkt 98).

32. Förstainstansrätten fann mot bakgrund av dessa omständigheter att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 genom att anse dels att den åberopade äldre rättigheten, som registrerats enligt Lissabonöverenskommelsen, inte var en ”ursprungsbeteckning”, dels att frågan huruvida kännetecknet Bud betraktas som en skyddad ursprungsbeteckning i bland annat Österrike och Frankrike var av ”underordnad betydelse” och därigenom funnit att en invändning inte skulle kunna vinna bifall på denna grund (punkterna 92 och 97 i den överklagade domen).

33. Förstainstansrätten biföll även Budvars talan beträffande den enda åberopade grundens andra del, beträffande tillämpningen av kraven i artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Inom ramen för denna andra delgrund hade Budvar i sin tur framställt två anmärkningar.

34. Den första anmärkningen gällde kravet att kännetecknet ska användas i näringsverksamhet och i ”mer än bara lokal omfattning”.

35. Förstainstansrätten fann att överklagandenämnden hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tillämpade gemenskapsbestämmelserna om ”verkligt” bruk av äldre varumärken (artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94) analogt för att fastställa huruvida de aktuella kännetecknen hade använts i näringsverksamhet. För det första anges det inte i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 att det ska vara fråga om ”verkligt” bruk av det kännetecken som åberopas till stöd för invändningen (punkt 164 i den överklagade domen). För det andra har domstolen och förstainstansrätten, vad gäller artikel 9.1 i förordning nr 40/94, artikel 5.1 och artikel 6.1 i direktiv 89/104/EEG, [13] vid flera tillfällen slagit fast att ”användningen av ett kännetecken

13 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

sker i 'näringsverksamhet', då användningen inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst" (punkt 165). För det tredje kan, vad gäller artikel 8.4 i förordning nr 40/94, "vissa kännetecken inte förlora de rättigheter som är förknippade med kännetecknet trots att de inte är föremål för"verkligt"bruk" (punkt 166). För det fjärde påpekade förstainstansrätten att genom att på förevarande fall tillämpa artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 och regel 22 i förordning nr 2868/95 analogt, har överklagandenämnden analyserat användningen av det aktuella kännetecknet i Österrike, Frankrike, Italien och Portugal var för sig, det vill säga vart och ett av de områden i vilka, enligt Budvar, beteckningen bud skyddas. Detta trots att de kännetecken som avses i artikel 8.4 i förordningen "kan vara skyddade i ett visst område, trots att de inte använts i detta område utan enbart i ett annat område" (punkt 167).

36. Vidare fann förstainstansrätten att "en uppgift som syftar till att ange en varas geografiska ursprung, … i likhet med ett varumärke, [kan] användas i näringsverksamhet". Det innebär emellertid inte att den aktuella beteckningen används "som ett varumärke" och därmed förlorar sin huvudsakliga funktion (punkt 175 i den överklagade domen).

37. Beträffande kravet på omfattning fann förstainstansrätten att artikel 8.4 i förordning nr 40/94 avser omfattningen av det aktuella kännetecknet och inte omfattningen av kännetecknets användning. Kännetecknets omfattning täcker det geografiska område inom vilket det skyddas och detta får inte vara enbart lokalt. Följaktligen fastslog förstainstansrätten att överklagandenämnden även gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den med avseende på Frankrike fann att det fanns ett samband mellan bevis på användning av det aktuella kännetecknet och kravet att den aktuella rättighetens omfattning ska vara mer än bara lokal (punkterna 180 och 181).

38. Av dessa skäl fann förstainstansrätten att Budvar skulle vinna framgång med den första anmärkningen avseende den andra delgrunden.

39. Den andra anmärkningen avseende den andra delgrunden handlade om den rättighet som följer av kännetecknet som åberopats till stöd för invändningen. Beträffande detta hade överklagandenämnden hänvisat till de rättsliga avgörandena i Österrike och Frankrike för att dra slutsatsen att Budvar inte visat att det aktuella kännetecknet ger företaget rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke. Förstainstansrätten påpekade emellertid att inget av dessa avgöranden hade vunnit laga kraft. Därför kunde överklagandenämnden inte grunda sina slutsatser enbart på dessa avgöranden. Den borde

även ha beaktat de nationella bestämmelser som Budvar åberopat, däribland Lissabonöverenskommelsen och det bilaterala avtalet (punkt 192). Beträffande detta erinrade förstainstansrätten om att harmoniseringsbyrån på det sätt som förefaller lämpligt på eget initiativ ska inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten (punkt 193). Förstainstansrätten drog således slutsatsen att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den inte beaktade samtliga relevanta faktiska och rättsliga omständigheter då den avgjorde huruvida Budvar, enligt den i den aktuella medlemsstaten tillämpliga lagstiftningen, hade rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 (punkt 199).

IV — Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

40. Anheuser-Buschs överklagande inkom till domstolens kansli den 10 mars 2009. Budvars och harmoniseringsbyråns svarsskrivelser inkom den 22 maj respektive den 25 maj 2009. Varken replik eller duplik har inkommit.

41. Anheuser-Busch har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen (med undantag av punkt 1 i domslutet rörande föreningen av målen), slutligt avgöra målet och ogilla den talan som väckts i första instans, alternativt återförvisa målet till förstainstansrätten, samt i vart fall förplikta Budvar att ersätta rättegångskostnaderna.

42. Harmoniseringsbyrån har framställt samma yrkanden och Budvar har yrkat att den överklagade domen ska fastställas och att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

43. Vid förhandlingen som hölls den 2 juni 2010 deltog ombuden för Anheuser-Busch, Budvar och harmoniseringsbyrån för att yttra sig muntligen och svara på frågor från stora avdelningens ledamöter och från generaladvokaten.

V — Några inledande anmärkningar rörande artikel 8 i förordning nr 40/94

44. Innan jag går in på bedömningen av detta överklagande ska jag göra en allmän reflektion beträffande artikel 8.4 i förordning nr 40/94, eftersom tvisten handlar om tolkningen av denna bestämmelse och den inte har behandlats i domstolens praxis. För att förstå bestämmelsen ordentligt måste även de övriga punkterna i artikel 8 beaktas.

A — *Invändningar som grundar sig på ett äldre registrerat varumärke: artikel 8.1 och 8.2*

45. Artikel 8.1 och 8.2 i förordning nr 40/94 handlar om invändningar mot registrering av ett gemenskapsvarumärke som grundar sig på ett äldre varumärke. Särskilt artikel 8.2 möjliggör invändningar som grundar sig på ett äldre registrerat varumärke (gemenskapsvarumärke, nationellt eller internationellt varumärke). Samma sak gäller för sådana nationella varumärken, som även om de inte har registrerats [14] är välkända i en medlemsstat till följd av att de använts i särskilt stor omfattning. [15]

46. För att en part ska vinna framgång med en invändning som grundar sig på ett sådant äldre varumärke, ska enligt förordning nr 40/94 ett antal krav vara uppfyllda.

47. För det första ska enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordningen det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke ”verkligen ha använts” inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.

48. För det andra ska enligt artikel 8.1 i förordningen innehavaren av ett sådant äldre varumärke kunna visa att det varumärke mot vars registrering han invänder är identiskt med eller liknar hans varumärke och att det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, på grund av att de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag. [16]

49. Det tredje villkoret är således den så kallade specialitetsprincipen, vilken innebär att en invändning bara får framställas om ansökan om registrering avser varor och tjänster som är identiska med eller liknar dem för vilka det äldre varumärket är skyddat. Undantag kan emellertid göras från specialitetsprincipen om det handlar om varumärken som är kända i Europeiska unionen eller i en medlemsstat. I det fallet ska den berörde vinna framgång med en invändning även om varorna eller tjänsterna inte liknar varandra, om användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (artikel 8.5).

14 — I artikel 8.2 c anges inget beträffande detta.

15 — I artikel 6 bis i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883 (Förenta nationernas fördragssamling, vol. 828, nr 11847, s. 108) till vilken det hänvisas i gemenskapsförordningen på denna punkt, föreskrivs att välkända varumärken som tillhör dem som omfattas av konventionen ska skyddas.

16 — Om varumärkena och varorna och tjänsterna är identiska förutsätts det emellertid föreligga risk för förväxling. Detta förefaller vara konsekvensen av artikel 8.1 a i förordningen.

B — *Invändningar som grundar sig på andra kännetecken: artikel 8.4*

50. Oberoende av ovanstående finns det enligt artikel 8 i förordning nr 40/94 även möjlighet att vid en invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke åberopa andra kännetecken än registrerade eller välkända varumärken.

51. Närmare bestämt medger artikel 8.4 invändningar från ”innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning”. Denna bestämmelse öppnar således upp för en relativt vag kategori kännetecken (1), även om de måste uppfylla vissa krav för att deras tillförlitlighet ska säkerställas (2).

1. Artikel 8.4 kan tillämpas på mycket olika kännetecken

52. Vagheten beträffande vilka kännetecken som får åberopas med stöd av denna bestämmelse gör att artikel 8.4 i praktiken fungerar som ett slags restbestämmelse eller en heterogen samling kännetecken till vilken inte bara icke registrerade varumärken som inte uppfyller kravet att de ska vara allmänt kända kan hänföras, [17] utan även andra kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning.

53. Denna inledande vaghet beträffande bestämmelsens materiella räckvidd beror till stor del på att icke registrerade varumärken och de andra kännetecknen som avses i artikel 8.4 skapas, erkänns och skyddas enligt nationell rätt och därför kan vara högst varierande. Denna variationsrikedom framgår av ”Opposition Guidelines” som harmoniseringsbyrån har publicerat [18] och som innehåller en redogörelse för vilka kännetecken i de olika medlemsstaterna som kan utgöra ”äldre rättigheter” i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Utöver icke registrerade varumärken nämns i dessa Guidelines kännetecken som varu- och bolagsnamn, näringskännetecken, namn på publikationer och geografiska beteckningar. I stora

17 — I annat fall måste invändningen grunda sig på artikel 8.2 c.

18 — Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part C: OPPOSITION GUIDELINES (s. 312–339).

drag innefattar således denna bestämmelse såväl olika kännetecken som har förmåga att särskilja eller identifiera den affärsverksamhet som de betecknar, som andra som anger ursprunget för de varor eller tjänster för vilka de används.

54. Merparten av dessa kännetecken (oavsett om de är varumärken eller inte) följer inte det traditionella registreringsmönstret, eftersom ensamrätten att använda dem förvärvas eller stärks genom att de används, utan att det krävs någon formell registrering. [19] Artikel 8.4 innefattar emellertid även kännetecken som har registrerats på förhand, däribland geografiska beteckningar som är skyddade i en medlemsstat genom att de har registrerats inom ramen för Lissabonöverenskommelsen eller något annat internationellt instrument, även om det inte är det mest typiska exemplet på kännetecken som denna bestämmelse är tillämplig på.

55. Här bör det kanske göras en utvikning för att klargöra vilka geografiska beteckningar som konkret får åberopas med stöd av artikel 8.4.

56. För det första måste sådana geografiska beteckningar uteslutas som har registrerats på gemenskapsnivå. Även om ingenting föreskrivs om detta i förordning nr 40/94 anges det i artikel 14 i förordning (EG) nr 510/2006 [20] att ”[n]är en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning registreras i enlighet med denna förordning, skall en ansökan om registrering av ett varumärke som motsvarar något av de fall som avses i artikel 13, och som avser samma produktklass, avslås om ansökan om varumärkesregistrering lämnas in efter den dag då ansökan om registrerad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning överlämnats till kommissionen”. I linje med ovanstående har gemenskapens ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar förts in bland de absoluta registreringshindren för gemenskapsvarumärken i artikel 7.1 k i den nya förordningen om gemenskapsvarumärken. [21]

57. Följaktligen kan artikel 8.4 enbart tillämpas på geografiska beteckningar som *inte är* registrerade på gemenskapsnivå, men som åtnjuter skydd på nationell nivå. Bland dessa återfinns de beteckningar som har registrerats inom ramen för

19 — Uppgifterna är hämtade från den uppräkning av kännetecken som finns i Opposition Guidelines.

20 — Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 20 mars 2006 om skydd för geografiska [beteckningar] och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, s. 12).

21 — Den ovannämnda förordning nr 207/2009.

Lissabonöverenskommelsen eller något annat internationellt instrument. [22]

58. Den här typen av kännetecken åtnjuter ett mer formellt skydd, med föregående registrering. I den mån denna registrering är konstituerande är registreringens fortlevnad enligt min mening den enda aspekten som bör beaktas för att avgöra huruvida den geografiska beteckningen i fråga är giltig. Det innebär emellertid inte att det räcker att beteckningen är registrerad för att artikel 8.4 ska kunna tillämpas. De krav beträffande rättighetens användning, omfattning och egenskaper som anges där kan även ställas på andra geografiska beteckningar än gemenskapsbeteckningar, vilka endast kan göras gällande mot ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken med stöd av artikel 8.4.

59. Följaktligen anser jag till skillnad från vad Budvar anförde vid den muntliga förhandlingen [23] att dessa kännetecknens särskilda karaktär och det skydd de kan åtnjuta tack vare en registrering på internationell nivå, inte innebär att de krav som finns i denna bestämmelse inte behöver vara uppfyllda. Det är bara genom att dessa krav är uppfyllda som det kan det säkerställas att beteckningarna är av en sådan karaktär och har en sådan tillförlitlighet att de förtjänar ett särskilt skydd, trots att det handlar om enkla geografiska beteckningar (som är uteslutna från möjligheten att få gemenskapsskydd). I annat fall skulle de kunna jämställas med gemenskapens ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

22 — Mot bakgrund av den ovannämnda domen av den 8 september 2009 i målet Budějovický Budvar, är min uppfattning att den här typen av geografiska beteckningar kan fortleva om det handlar om enkla beteckningar som inte omfattas av tillämpningsområdet för förordning nr 510/2006. Av ovannämnda dom kan man å andra sidan dra slutsatsen att ursprungsbeteckningar och kvalificerade geografiska beteckningar som hade kunnat registreras på gemenskapsnivå men som inte blivit det, inte kan fortsätta att skyddas på nationell nivå, särskilt inte genom ett bilateralt avtal mellan två medlemsstater. Av uppgifterna i målet framgår att Budvar uttryckligen åberopat kännetecknet BUD som en ”ursprungsbeteckning”. Oavsett vilka tvivel man kan hysa beträffande dess verkliga karaktär skulle enbart den omständigheten att kännetecknet framställts som en ursprungsbeteckning som inte har registrerats på unionsnivå i enlighet med ovannämnda rättspraxis rörande den uttömmande karaktären hos förordning nr 510/2006 kunna medföra att den inte fick åberopas som grund för en invändning. De tidigare slutsatserna saknar visserligen betydelse i förevarande mål, eftersom Anheuser-Busch inte har åberopat denna eventuella brist hos kännetecknet i fråga och detta är inte ett skäl som domstolen kan eller bör pröva på eget initiativ, särskilt inte inom ramen för ett överklagande.
Beträffande de grunder ”som hänför sig till den allmänna ordningen”, se generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande som föredrogs den 30 mars 2000 i mål C-210/98 P, Salzgitter mot kommissionen (dom av den 13 juli 2000, REG 2000, s. I-5843) punkterna 141–143, och generaladvokaten Mengozzis förslag till avgörande som föredrogs den 1 mars 2007 i mål C-443/05 P, Common Market Fertilizers (dom av den 13 september 2007, REG 2007, s. I-7209), punkterna 102 och 103. Se även Vesterdorf, B., ”Le relevé d'office par le juge communautaire” i *Une Communauté de droit: Festschrift für G.C. Rodríguez Iglesias*, Nomos, 2003, sidan 551 och följande sidor.

23 — Budvar intog samma ståndpunkt gentemot harmoniseringsbyrån i invändningsförfarandet, vilket framgår av punkt 13(b) i överklagandenämndens ovannämnda beslut av den 14 juni 2006.

2. Kraven i artikel 8.4 syftar till att säkerställa tillförlitligheten hos de kännetecken som görs gällande med stöd av denna artikel

— dels två villkor (att kännetecknet ”används i näringsverksamhet” och ”i mer än bara lokal omfattning”) som är avsedda att säkerställa att det förutom att de är skyddade nationellt handlar om tecken med viss förekomst och kommersiell betydelse.

60. Den inledande vidden av artikel 8.4, enligt vilken en rad olika kännetecken får åberopas som grund för invändning, begränsas omgående genom att det ställs upp flera krav som tecknen ska uppfylla för att en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke ska avslås.

62. Gemenskapslagstiftaren utgick således från behovet av att skydda de kännetecken som är erkända på nationell nivå, samtidigt som två skyddsnivåer fastställdes. Den första nivån avser kännetecken som är av särskild betydelse genom att de ”används i näringsverksamhet” och ”i mer än bara lokal omfattning”, och som kan utgöra hinder för registrering av ett gemenskapsvarumärke i enlighet med artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Den andra nivån avser rättigheter som används i lokal omfattning, vilka inte kan utgöra hinder för registrering av ett gemenskapsvarumärke, men däremot för användning inom det område där rättigheten i fråga åtnjuter skydd, i enlighet med artikel 107 i samma förordning.

61. Det viktigaste syftet med dessa krav är just att begränsa tillämpningsområdet för denna grund för invändning, så att den bara kan åberopas av innehavare av särskilt tillförlitliga och betydelsefulla kännetecken. Artikel 8.4 innehåller följande villkor, nämligen

— dels två villkor som syftar till att säkerställa att kännetecknet åtnjuter särskilt skydd på nationell nivå (i synnerhet att det ”ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke”) och att innehavaren har förvärvat rätten till kännetecknet före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller tidpunkten för den prioritet som åberopas. Dessa två villkor som återfinns i artikel 8.4 a och b bör logiskt nog prövas mot bakgrund av ”tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken”,

63. De nationella kännetecken som uppfyller kraven på ”användning” och ”omfattning” och som uppvisar egenskaper som motiverar att registrering av ett varumärke på gemenskapsnivå förhindras, åtnjuter särskilt skydd. Klaganden har också korrekt påpekat att om alla nationella kännetecken skulle kunna utgöra hinder för registrering av ett gemenskapsvarumärke, skulle det vara praktiskt taget omöjligt att få ett enhetligt varumärke för hela Europeiska unionen. När ett gemenskapsmärke har registrerats är det giltigt och skyddat i

hela unionen (artikel 1 i förordning nr 40/94). För att ett nationellt kännetecken eller ett kännetecken som är skyddat i flera medlemsstater ska kunna förhindra detta registreringsförfarande, måste det följaktligen ha en särskild kraft, det vill säga vissa egenskaper som gör att det kan förhindra registrering av ett varumärke med verkan i hela unionen.

64. Enligt min uppfattning är dessa egenskaper inte en direkt följd av en eventuell registrering. Lagstiftarens formuleringar tyder på att det finns behov av att göra en något mer saklig prövning som hänger samman med betydelsen i affärslivet. Det handlar med andra ord om krav som lagstiftaren avsiktligt har förlagt till en saklig nivå och som har närmare anknytning till de faktiska omständigheterna än till det rättsliga skyddet såsom abstrakt begrepp.

65. Hos merparten av de kännetecken som omfattas av denna artikel föreligger dessa båda aspekter samtidigt. När så inte är fallet, som i förevarande mål, föreskrivs i artikel 8.4 ytterligare en prövning av faktiska omständigheter beträffande var, när och på vilka villkor som kännetecknet i fråga har använts. Även om det rättsliga skyddet på nationell nivå inte är beroende av dessa omständigheter och gäller utan att kännetecknet behöver ha använts, kan det bara åberopas som grund för invändning om det uppfyller dessa villkor som syftar till att säkerställa att kännetecknet har ett minimum av tillförlitlighet.

66. Avslutningsvis anser jag det nödvändigt att redan i denna inledning klargöra att kraven eller egenskaperna i artikel 8.4 har fastställts *ad hoc* av lagstiftaren och de är inte jämförbara med kraven vid andra förfaranden för invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke.

C — Huruvida villkoren i artikel 8.1 bör tillämpas analogt på artikel 8.4

67. Såväl i den överklagade domen som i själva överklagandet argumenteras på flera ställen för att de krav på invändningar som grundar sig på ett äldre varumärke som föreskrivs i artikel 8.1 och andra anknytande bestämmelser som artikel 43, kan respektive inte kan tillämpas på artikel 8.4. Som framgår nedan har denna delvis analoga tillämpning gett upphov till inkonsekventa lösningar. Det viktigaste argumentet för en analog tillämpning av artiklarna 8.1, 43.2 och 43.3 är att varumärken förtjänar en mer gynnsam behandling än andra kännetecken, eftersom såväl nationella (harmoniserade) varumärken som gemenskapsvarumärken omfattas av

homogena normer som är godtagbara inom hela unionens territorium och därför ger större garantier än icke registrerade varumärken eller något annat av de kännetecken som avses i artikel 8.4.

68. Enligt min uppfattning finns det inte tillräcklig grund för någon del av denna argumentering. I förordning nr 40/94 har grunderna för invändning mot registrering av ett varumärke delats in i olika block och för vart och ett av dessa gäller olika krav, men det skulle vara att göra det alltför enkelt för sig att säga att kravnivån är beroende av gemenskapslagstiftarens eventuella tilltro till kännetecknet i fråga. Granskar man kraven ingående, håller inte ett sådant resonemang.

69. Det stämmer visserligen att lagstiftaren har tagit hänsyn till om kännetecknet är registrerat eller harmoniserat på gemenskapsnivå, men hänsyn har också tagits till kännetecknets karaktär. Det är den enda förklaringen till att det inte ställs något krav på användning på gemenskapens ursprungsbeteckningar, [24] medan det beträffande registrerade varumärken krävs att de verkligen har använts i 5 år. Vad gäller de kännetecken som avses i artikel 8.4 ville lagstiftaren skapa en annan uppsättning krav, som var tillräckligt stränga för att bestämmelsens tillämpningsområde inte skulle bli vidare än vad som var lämpligt, men samtidigt tillräckligt flexibla för att kunna anpassas till de olika typer av tecken som kunde omfattas av detta förfarande.

70. Denna mångfald är enligt min uppfattning det enda som kan förklara varför det i artikel 8.4 inte krävs att specialitetsprincipen ska tillämpas vid invändningar med stöd av denna artikel. Om man till skillnad från vid invändningar som grundar sig på ett äldre registrerat varumärke, vilka bara är möjliga om det äldre varumärket avser varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som det varumärke avser vars registrering man invänder mot, åberopar ett icke registrerat varumärke eller något annat kännetecken, är det inte nödvändigt att kräva att föremålet ska vara identiskt eller likartat (utom om det enligt nationell rätt krävs för att innehavaren av kännetecknet ska ha ”rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke”). Än mer förvånande kan detta te sig om man betänker att specialitetsprincipen däremot krävs för att man på ett effektivt sätt ska kunna åberopa en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning på gemenskapsnivå som absolut hinder för registrering av ett yngre gemenskapsvarumärke. [25]

24 — Artikel 14 i förordning nr 510/2006 och artikel 7.1 k i den nya förordningen om gemenskapsvarumärken (förordning nr 207/09).

25 — Se de bestämmelser som nämns i föregående fotnot.

71. Enligt min uppfattning visar allt detta att de större ”garantier” som gemenskapsrättigheter eller harmoniserade rättigheter åtminstone i teorin ger, inte är den enda faktorn som bör beaktas vid en tolkning av vilka krav som måste vara uppfyllda för att ett visst kännetecken ska kunna ligga till grund för en invändning mot ett yngre gemenskapsvarumärke. I synnerhet bör kraven i artikel 8.4 betraktas som en helhet och de kan inte jämföras med de lösningar som lagstiftaren har valt i andra sammanhang.

VI — Bedömning av överklagandet

72. Klaganden har åberopat två grunder för överklagandet. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 och den andra åsidosättande av artiklarna 8.4 och 74.1 i samma förordning.

A — *Den första grunden för överklagandet, rörande åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94*

73. Den första grunden för överklagandet, rörande åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, består av tre olika delar.

1. Den första delen av den första grunden för överklagandet: harmoniseringsbyråns behörighet att pröva giltigheten av den rättighet som åberopats med stöd av artikel 8.4

a) Parternas ståndpunkter

74. Anheuser-Busch har gjort gällande att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den i punkterna 79–100 i den överklagade domen slog fast att överklagandenämnden inte var behörig att pröva huruvida Budvar hade styrkt giltigheten av de äldre rättigheter som hade åberopats med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

75. I sitt överklagande menar Anheuser-Busch att harmoniseringsbyrån bör pröva om de rättigheter som invändningen grundar sig på verkligen existerar såsom det har gjorts gällande, om de är tillämpliga och om de kan åberopas som grund för en invändning mot ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke. Att enbart hänvisa till en registrering av rättigheten på nationell nivå är enligt klaganden inte tillräckligt för att slå fast att rättigheten existerar. Registreringen ger bara upphov till en enkel juridisk presumtion.

76. Anheuser-Busch har även vänt sig mot att förstainstansrätten till stöd för sin ståndpunkt hänvisar till sin egen praxis beträffande

artikel 8.1 i förordning nr 40/94 [26] och menar att den ska tillämpas analogt. Enligt denna rättspraxis kan ett nationellt varumärkes giltighet inte ifrågasättas i ett förfarande rörande registrering av ett gemenskapsvarumärke. Klaganden menar att det inte finns någon rättslig grund för att tillämpa artikel 8.1 analogt, eftersom harmoniseringen av varumärken säkerställer att samma kriterier och normer tillämpas på registrerade varumärken i hela unionen, medan de kännetecken som avses i artikel 8.4 inte är harmoniserade.

b) Bedömning

77. Enligt min uppfattning kan förstainstansrätten inte anses ha gjort en analog tillämpning av artikel 8.1 i förordning nr 40/94. I själva verket utsträcker förstainstansrätten bara resonemanget i rättspraxis beträffande registrerade nationella varumärken till att omfatta de kännetecken som avses i artikel 8.4. Förstainstansrätten menar att harmoniseringsbyrån inte är behörig att pröva giltigheten av sådana kännetecken, eftersom de i likhet med de ovannämnda varumärkena omfattas av den nationella rätten i den berörda medlemsstaten och det bara är inom ramen för den som deras giltighet kan prövas.

78. Den omständigheten att de nationella varumärkena är harmoniserade och att de övriga kännetecknen inte är det har i det här sammanhanget inte någon avgörande betydelse, enligt min uppfattning.

79. Då gemenskapslagstiftaren skapade invändningsgrunden i artikel 8.4 satte denne sin tilltro till de nationella rättsordningar som där nämns, med undantag av att det måste kontrolleras att de krav som syftar till att begränsa bestämmelsens tillämpningsområde (rättighetens tidsmässiga prioritet, att det handlar om ett kännetecken som åtnjuter särskilt skydd på nationell nivå och att det används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning) är uppfyllda. Unionens myndigheter får bara pröva huruvida dessa krav är uppfyllda, men inte ifrågasätta giltigheten av den nationella rätten i fråga eller giltigheten av dess skydd i medlemsstaten. I annat fall skulle harmoniseringsbyrån vara behörig att tolka och tillämpa nationella bestämmelser, något som ligger helt utanför dess behörighetsområde och som skulle kunna innebära en allvarlig påverkan på kännetecknets existens och skydd på nationell nivå.

26 — Förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån - Hukla Germany (MATRATZEN) (REG 2002, s. II-4335), punkt 55, av den 30 juni 2004 i mål T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrån - Diesel (DIESELIT), (REG 2004, s. II-1887), punkt 71, av den 21 april 2005 i mål T-269/02, PepsiCo mot harmoniseringsbyrån - Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES) (REG 2005, s. II-1341), punkt 26, och av den 22 mars 2007 i mål T-364/05, Saint-Gobain Pam mot harmoniseringsbyrån - Propamsa (PAM PLUVIAL) (REG 2007, s. II-757), punkt 88.

80. Således anser jag att endast om kännetecknets skydd skulle ha upphävts definitivt i medlemsstaten i fråga (genom en lagakraftvunnen dom eller genom det förfarande som föreskrivs) skulle harmoniseringsbyrån ha kunnat ta hänsyn till denna omständighet och avslå invändningen som grundade sig på detta kännetecken och den borde då också ha gjort det.

81. Detta är särskilt uppenbart när skyddet av kännetecknet uppkommer efter en formell handling som en registrering, som i det här fallet. Under sådana omständigheter är det naturligt att giltigheten av denna registrering inte kan ifrågasättas i ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke, utan enbart i sådana ogiltighetsförfaranden som föreskrivs i de bestämmelser som reglerar registreringen.

82. Enligt Lissabonöverenskommelsen är det bara myndigheterna i de avtalsslutande länderna som kan upphäva verkningarna av en redan registrerad ursprungsbeteckning, antingen genom att förklara att ursprungsbeteckningen, under förutsättning att skälen härför meddelas inom ett år från mottagandet av den meddelade registreringen, inte kan skyddas (artikel 5 i Lissabonöverenskommelsen) eller genom att ogiltigförklara dess skydd i ursprungslandet (artiklarna 6 och 7 i Lissabonöverenskommelsen). Endast genom dessa två förfaranden kan giltigheten av en internationell registrering och effektiviteten hos det skydd som denna garanterar i de olika avtalsslutande länderna ifrågasättas.

83. Beträffande det skydd som grundar sig på det bilaterala avtalet kan enligt min uppfattning förekomsten av ett kännetecken som kan ligga till grund för invändning enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 endast uteslutas genom att avtalet sägs upp eller ändras eller genom en lagakraftvunnen dom där det fastställs att skyddet har upphört i landet i fråga.

84. I förevarande mål fann överklagandenämnden att frågan huruvida kännetecknet Bud hade behandlats som en ursprungsbeteckning som var skyddad i Frankrike, Italien och Portugal enligt Lissabonöverenskommelsen och i Österrike enligt det bilaterala avtalet mellan denna medlemsstat och Tjeckiska Republiken ”var av underordnad betydelse”, eftersom ”en invändning inte kan vinna bifall på grundval av en rättighet som framställts som en ursprungsbeteckning men som inte är en sådan”. I detta sammanhang hänvisade harmoniseringsbyrån till de egenskaper som ett kännetecken ska ha enligt rättspraxis och själva gemenskapsförordningen [27] för att anses vara en ursprungsbeteckning, och drog slutsatsen att det åberopade kännetecknet saknade sådana egenskaper. Mot bakgrund av vad som ovan anförts är sådana överväganden långt ifrån avgörande. Eftersom de åberopade rättigheterna inte hade upphävts slutgiltigt

27 — Förordning nr 510/2006.

genom de förfaranden som föreskrivs i den rättsordning genom vilken de erhåller skydd, kunde överklagandenämnden inte ifrågasätta deras giltighet eller huruvida de var att betrakta som en ”ursprungsbeteckning”.

85. Således finner jag att klaganden inte kan vinna framgång med den första delen av den första grunden för överklagandet.

2. Den andra delen av den första grunden för överklagandet: kravet på ”användning i näringsverksamhet”

86. Klaganden har gjort gällande att förstainstansrätten har feltolkat kravet på ”användning i näringsverksamhet” i artikel 8.4 i tre avseenden: för det första beträffande användningens omfattning och beskaffenhet, genom att inte jämställa det med det ”verkliga bruk” som krävs för registrerade varumärken, för det andra beträffande platsen för användningen, genom att hävda att bevis från andra medlemsstater än dem där den åberopade rättigheten är skyddad får beaktas och för det tredje beträffande vilken tid som är relevant för att styrka dess användning, genom att slå fast att det inte är tidpunkten för ansökan om registrering som är relevant utan tidpunkten för offentliggörandet av ansökan.

87. Det innebär enligt klaganden att förstainstansrätten har gjort en så vid tolkning som möjligt av kravet på ”användning i näringsverksamhet” och att den därmed har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning.

a) Användningens omfattning och beskaffenhet

i) Parternas ståndpunkter

88. Den första av dessa tre invändningar rör punkterna 160–178 i den överklagade domen. Där anger förstainstansrätten enligt klaganden att kravet på ”användning i näringsverksamhet” i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 inte bör tolkas på samma sätt som kravet på ”verklig användning” i artikel 43.2 och 43.3 i samma förordning beträffande invändningar som grundar sig på ett äldre varumärke, vilket överklagandenämnden har gjort.

89. Klaganden har vänt sig mot denna tolkning och menar att om kravet på ”verklig användning” inte tillämpas inom ramen för

artikel 8.4, råder strängare krav på registrerade varumärken än på sådana kännetecken som avses i artikel 8.4 beträffande deras användning vid invändning mot registrering av ett yngre gemenskapsvarumärke. Liksom det krävs mindre för att styrka att ett intrång har skett i ett varumärke (artikel 9.1 i förordning nr 40/94) än för att styrka att det har använts (artiklarna 15, 43.2 och 43.3 i förordningen), anser Anheuser-Busch att största möjliga stränghet bör tillämpas när det som i fallet med artikel 8.4 handlar om att ”skapa en rättighet som kan påverka ett annat företags näringsverksamhet”.

90. Tillämpas detta krav på ”verklig användning” innebär det enligt Anheuser-Busch för det första att utdelning av gratis varuprov inte kan anses vara bevis på en sådan användning, eftersom dessa enligt klaganden är uteslutna till följd av domen i målet Silberquelle. [28] För att kunna betecknas som verklig ska användningen av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning som åberopas med stöd av artikel 8.4 ske i enlighet med kännetecknets grundläggande funktion, vilken endast är att garantera varornas geografiska ursprung och deras egenskaper för konsumenterna.

28 — Domstolens dom av den 15 januari 2009 i mål C-495/07 (REG 2009, s. I-137), punkterna 21 och 22.

ii) Bedömning

91. Budvar har tolkat formuleringen ”användning i näringsverksamhet” på samma sätt som förstainstansrätten har gjort i den överklagade domen. I princip innebär det att de skiljer mellan att likställa formuleringen med begreppet ”verklig användning” i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 och att tolka den i enlighet med den tolkning som har gjorts i rättspraxis av den likalydande formuleringen ”användning i näringsverksamhet” som återfinns i artikel 9.1 i förordning nr 40/94 och i artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 89/104.

92. Det finns mycket riktigt betydande skillnader mellan de båda användningsnivåerna. För det första framgår det av rättspraxis att det är fråga om ett ”verkligt bruk” av ett varumärke i den mening som avses i artikel 43 i förordning nr 40/94 när ”detta används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta gäller inte fiktiv användning som enbart

har till syfte att bibehålla varumärkesrätten”.[29] Beträffande begreppet ”användning i näringsverksamhet” har domstolen hittills bara haft tillfälle att tolka det mot bakgrund av artikel 9.1 i förordning nr 40/94 och artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 89/104. Domstolen har då funnit att användningen sker i näringsverksamhet ”när användningen [av kännetecknet i fråga] inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst”.

93. Min uppfattning är emellertid att man vid en sådan dubbel tolkning bortser från syftet med artikel 8.4. Denna bestämmelse innehåller dels en särskild uppsättning krav som bör tolkas oberoende av dem som gäller för andra invändningsgrunder, dels har den sin egen logik som inte är densamma som för artikel 43.2 och framför allt inte artikel 9.1 i förordningen.

94. Det rättssäkerhetsargument som Budvar har anfört (kravet måste tolkas på samma sätt i alla delar av den förordning där det förekommer) går naturligtvis inte att bortse ifrån, men det är inte tillräckligt för att motivera förstainstansrättens ståndpunkt. Rättssäkerhetsprincipen innebär enligt huvudregeln att tolkningen av ett obestämt rättsligt begrepp ska vara enhetlig, särskilt när samma terminologi används i flera olika bestämmelser i samma rättsakt eller i olika rättsakter vars innehåll knyter an till varandra (vilket för övrigt är fallet här beträffande artikel 8.4 i förordning nr 40/94, artikel 9.1 i samma förordning och artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 89/104). Denna tolkningsprincip som innebär att identiska begrepp ska definieras på samma sätt kan emellertid inte tillämpas så strikt att man helt bortser från det sammanhang i vilket begreppet i fråga förekommer. I det här fallet fyller kravet helt olika funktioner beroende på i vilken bestämmelse det förekommer.

95. Enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 krävs det att kännetecknet ”används i näringsverksamhet” för att det ska kunna åberopas som grund för invändning mot registrering av ett nytt gemenskapsvarumärke. Det handlar här således om att få fram en grund för invändning mot ett försök att registrera ett varumärke som gemenskapsvarumärke. I artikel 9.1 i samma förordning däremot används samma uttryck när en innehavare av ett gemenskapsvarumärke har rätt att förhindra användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket. I det här fallet eftersträvas således ett säkerställande, i vidast möjliga mening naturligtvis, av räckvidden av den ensamrätt till

29 — Domstolens dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-4237), punkt 70, och av den 13 september 2007 i mål C-234/06 P, Il Ponte Financiaría mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-7333), punkt 72. Beträffande artikel 10.1 i direktiv 89/104, se även dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), punkt 43, och beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology (REG 2004, s. I-1159), punkt 27.

användning som tillkommer innehavaren av ett gemenskapsvarumärke. [30]

96. I artikel 8.4 används uttrycket i positiv mening, som en lägsta ”användningströskel” för att invända mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke. I artikel 9.1 används det däremot i negativ mening, för att förhindra en typ av beteende som är ”fientligt” mot det registrerade varumärket i vidaste bemärkelse.

97. Det innebär emellertid inte att det är riktigt att tolka artikel 8.4 med hjälp av artikel 43.2, som förstainstansrätten har gjort i den överklagade domen. Vad jag menar är att användningen i näringsverksamhet kräver en egen tolkning, vilken bara kan innebära att en invändning med åberopande av något av dessa kännetecken klart och tydligt måste visa ett ”bruk” som är värt namnet.

98. Min uppfattning är således att kravet på ”användning i näringsverksamhet” i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 liksom de andra kraven i denna bestämmelse är ett självständigt begrepp, [31] som förtjänar en egen tolkning.

99. För det första anser jag att kännetecknet inte nödvändigtvis måste användas för att ”skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter”, men att det krävs en viss användning i ett kommersiellt sammanhang, vilket inte innefattar privat användning. Det räcker emellertid inte att dela ut gratisprover.

100. För det andra förefaller det även rimligt att kräva att användningen sker i enlighet med kännetecknets grundläggande funktion. När det gäller geografiska beteckningar består denna funktion i att göra det möjligt för allmänheten att få reda på varans geografiska ursprung och/eller vissa egenskaper hos varan.

30 — Samma syfte har artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 89/104. Jag håller med min kollega generaladvokaten Sharpston om att tolkningen av direktiv 89/104 måste vara förenlig med förordning nr 40/94 (förslag till avgörande föredraget den 12 mars 2009 i mål C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (dom av den 11 juni 2009, REG 2009, s. I-4893) punkt 16), men jag anser inte att man, som Budvar förefaller göra, kan dra slutsatsen att en sådan ”förenlighet” bör eftersträvas utan att hänsyn tas till den funktion som respektive bestämmelse fyller. I förevarande mål skulle det krävas att artiklarna 5.1 och 6.1 i direktivet och artikel 9.1 i förordningen var förenliga, eftersom det är dessa som har ett liknande innehåll (och som den rättspraxis som för närvarande finns avser). Att definitionen av dem i rättspraxis även skulle kunna tillämpas på artikel 8.4 är enligt min uppfattning inte lika uppenbart.

31 — Förutom att uppfylla det gemenskapsrättsliga kravet på användning i näringsverksamhet måste kännetecknet uppnå en sådan användningsnivå som enligt tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken krävs för att innehavaren ska ha ”rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke” (artikel 8.4 b i förordningen).

101. En sådan tolkning (vilken enligt min uppfattning har den fördelen att den kan anpassas till den stora mängd olika kännetecken som omfattas av artikel 8.4), skulle kunna innebära att det finns fog för Anheuser-Buschs argument att Budvar har använt kännetecknet BUD som ett varumärke och inte för att ange varans geografiska ursprung, även om detta måste styrkas.

b) Relevant område för att styrka ”användning i näringsverksamhet”

i) Parternas ståndpunkter

102. Den andra av dessa invändningar handlar om vilket område som är relevant för att styrka att det ovannämnda kravet på ”användning i näringsverksamhet” är uppfyllt.

103. Klaganden har gjort gällande att förstainstansrätten har åsidosatt territorialitetsprincipen och tolkat artikel 8.4 i förordning nr 40/94 fel, genom att den i punkterna 167 och 168 i den överklagade domen slagit fast att det inte framgår av ordalydelsen i denna bestämmelse ”att det aktuella kännetecknet måste användas i det område där rättigheten åberopas till skydd för kännetecknet”. I synnerhet hänvisade förstainstansrätten till att den bevisning som Budvar ingett beträffande användningen av Bud i Beneluxländerna, Spanien och Förenade kungariket måste beaktas, trots att invändningen enbart grundade sig på ensamrätter i Österrike och Frankrike.

104. Enligt Anheuser-Busch kan kravet på ”användning i näringsverksamhet” enbart syfta på kännetecknets användning i det område där det åtnjuter det åberopade skyddet. Detta följer enligt Anheuser-Busch av den territorialitetsprincip som är tillämplig på immateriella rättigheter i allmänhet och ursprungsbeteckningar i synnerhet. Avslutningsvis har klaganden åter hänvisat till argumentet om jämförelse med systemet för varumärken. Om hänsyn togs till användningen i dessa andra områden, skulle de icke harmoniserade kännetecken som avses i artikel 8.4 behandlas förmånligare än varumärkena enligt artikel 8.1 och 8.2, eftersom det för dessa sistnämnda krävs att de verkligen används inom området i fråga.

ii) Bedömning

105. Beträffande denna andra invändning instämmer jag med klagandens argument som bygger på territorialitetsprincipen, men inte med det som grundar sig på en jämförelse med systemet för varumärken, av skäl som jag har redogjort för ovan.

106. Enligt min bedömning är en territoriell prövning av kravet på användning ofrånkomlig, oavsett vilket kännetecken som åberopas. Vad beträffar varumärken föreskrivs det uttryckligen i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 att det ska läggas fram bevis för att varumärket verkligen har använts ”inom gemenskapen” (när ett gemenskapsvarumärke åberopas) eller ”i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas”. Den omständigheten att denna aspekt inte regleras i artikel 8.4 kan emellertid inte tolkas som en önskan att göra undantag från ett krav som naturligt följer av territorialitetsprincipen, vilken är allmänt tillämplig på alla immateriella rättigheter. [32]

107. Det finns talrika exempel på att denna princip tillämpas i gemenskapens lagstiftning och rättspraxis.

108. Till exempel följer det av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 att risken för förväxling på grund av att det varumärke som ansökan gäller liknar ett äldre varumärke och att de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är av liknande slag ska bedömas med utgångspunkt i om det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. [33]

109. I artikel 3.3 i direktiv 89/104, i vilken det föreskrivs att grunderna för ogiltighet eller vägran att registrera inte ska tillämpas om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga ”som en följd av det bruk som har gjorts av det”, anges det inte närmare var detta bruk ska ha skett. Beträffande detta har domstolen emellertid slagit fast att ”det endast [är] situationen i den del av den berörda medlemsstaten (eller i förevarande fall den del av Beneluxområdet) där registreringshindren har konstaterats som är av relevans”. [34]

110. Samtidigt föreskrivs i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 att de absoluta registreringshindren inte ska tillämpas om ett varumärke ”till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga”. Det har även i rättspraxis

32 — En av de första att erkänna denna princip var Hagens, som redan 1927 ifrågasatte den teori om varumärkenas universella karaktär som traditionellt hade förespråkats i den tyska doktrinen och hävdade att den var ohållbar eftersom en tillämpning av den innebar ett intrång i suveräna främmande staters rättsliga sfär (Hagens, *Warenzeichenrecht*, Berlin och Leipzig, 1927). Hagens ståndpunkt godtogs av Tysklands högsta domstol i en dom av den 20 september 1927 och den är i dag allmänt accepterad som en princip inom varumärkesrätten, och internationella avtal, vilka i allmänhet bygger på ömsesidighet, minskar enligt min uppfattning inte dess betydelse.

33 — Se härvidlag domstolens dom av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-3569), punkt 51, och av den 13 september 2007 i mål C-234/06 P, Il Ponte Financiaría mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-7333), punkt 60.

34 — Domstolens dom av den 7 september 2006 i mål C-108/05, Bovemij Verzekeringen (REG 2006, s. I-7605), punkt 22. I sitt förslag till avgörande i detta mål som föredrogs den 30 mars 2006, utgår generaladvokaten Sharpston också från att en territoriell bedömning måste göras av dessa krav och menar att det till skillnad från vad som krävs för nationella varumärken för gemenskapsvarumärken är rimligt att kräva att varumärkesinnehavaren ska visa ”att särskiljningsförmåga har förvärvats genom användning inom ett större geografiskt område” (punkt 45).

preciserats att ett varumärke endast kan registreras med stöd av denna bestämmelse om det visas att det ”till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga i den del av gemenskapen där det ursprungligen inte hade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning. Den del av gemenskapen som avses i artikel 7.2 i nämnda förordning kan i förekommande fall bestå av en enda medlemsstat”.[35] Det räcker således att ett varumärke saknar särskiljningsförmåga i en enda medlemsstat för att förhindra registrering på gemenskapsnivå. Å andra sidan kan detta registreringshinder inte längre tillämpas om det varumärke som söks registrerat på gemenskapsnivå förvärvar sådan särskiljningsförmåga inom det område där det tidigare inte hade det.

111. Avslutningsvis anser jag att det krävs en strikt tillämpning av territorialitetsprincipen för att syftet med artikel 8.4 ska beaktas. Om syftet med kravet på att ett åberopat kännetecken ”används i näringsverksamhet” är att säkerställa att det därigenom är av viss allmän betydelse, är det logiskt att denna betydelse som förvärvats genom användning bör kunna visas beträffande det område i vilket kännetecknet är skyddat, och att det inte är tillräckligt att det har använts inom ett annat område (som även skulle kunna vara beläget utanför unionen) där det saknar skydd.

35 — Domstolens dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-5719), punkt 83.

c) Vilken tid som är relevant för att bedöma ”användning i näringsverksamhet”

i) Parternas ståndpunkter

112. Den tredje invändningen handlar om vilken tidsperiod som är relevant för att bedöma huruvida kravet på ”användning i näringsverksamhet” är uppfyllt och särskilt när denna tidsperiod löper ut.

113. Enligt Anheuser-Busch har förstainstansrätten gjort en felaktig tolkning av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, då den i punkt 169 i den överklagade domen slog fast att det inte framgår av denna bestämmelse att ”invändaren måste visa att det aktuella kännetecknet har använts innan ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket gjordes”, utan att det ”på sin höjd [kan] krävas, i likhet med vad som gäller för äldre varumärken och för att undvika en användning av en äldre rättighet som enbart framkallats av ett invändningsförfarande, att det aktuella kännetecknet ska ha använts före offentliggörandet av registreringsansökan i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken*”.

114. Klaganden menar i stället att alla villkor för invändning mot registrering av ett varumärke ska vara uppfyllda då ansökan om registrering av ett yngre varumärke görs och att invändaren inte ska beviljas en längre frist för

att i näringsverksamhet använda det kännetecken som står i konflikt med det varumärke som söks registrerat.

ii) Bedömning

115. På denna punkt delar jag klagandens uppfattning att det ska visas att kännetecknet har använts innan ansökan gjordes och inte innan ansökan om registrering offentliggjordes.

116. Av de skäl som redovisats i avsnitt V i detta förslag till avgörande, kräver för det första avsaknaden av reglering att det även här görs en självständig tolkning för invändningsförfarandet i artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

117. Dels kan en sådan analog tillämpning av artikel 43 som förstainstansrätten föreslår i den överklagade domen inte godtas. [36] Med denna argumentation gör sig förstainstansrätten skyldig till en allvarlig självmotsägelse, eftersom den bara några punkter tidigare avfärdat en analog tillämpning beträffande uttrycket ”användning i näringsverksamhet”. Om ”användning i näringsverksamhet” tolkas så att det skiljer sig från ”verklig användning” enligt artikel 43.2, kan den tolkning av tidsvillkoret som förstainstansrätten gjort i den överklagade domen i konsekvensens namn inte godtas. Detta innebär å andra sidan att en sådan slutsats inte heller kan dras enbart genom en analog tillämpning av rättspraxis rörande artikel 8.5, [37] vilken uppkommit i ett helt annat sammanhang (invändning som grundar sig på ett välkänt äldre varumärke). De domar som klaganden har hänvisat till utgör emellertid tydliga tillämpningar av den princip om prioritet som ska tillämpas på immateriella rättigheter och som även måste beaktas när det gäller artikel 8.4.

118. Enligt min uppfattning måste denna prioritetsprincip utgå från tidpunkten för ansökan om registrering av ett nytt gemenskapsvarumärke och inte tidpunkten för dess offentliggörande i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken*. Handlar det om att säkerställa att det kännetecken som åberopas som grund för invändningen har använts i näringsverksamhet på ett sådant sätt att det har befästs och fått tillräckligt stor betydelse för att det rimligen ska kunna användas som grund för en invändning mot registrering av ett nytt gemenskapsvarumärke, ter det sig rimligt att kräva att kännetecknet i fråga användes redan

36 — Även om förstainstansrätten i det här sammanhanget inte uttryckligen hänvisar till artikel 43 i förordningen anges det i punkt 169 i den överklagade domen att kännetecknet ska ha använts före offentliggörandet ”i likhet med vad som gäller för äldre varumärken”, vilket innebär en tydlig anspelning på kraven i ovannämnda bestämmelse.

37 — Se fotnot 36.

innan den aktuella ansökan om registrering gjordes.

119. I annat fall skulle det kunna underlätta bedrägerier, genom att innehavaren av den äldre rättigheten då, enbart i syfte att göra den gällande som grund för invändning, skulle kunna ”improvisera ihop” ett falskt bruk av kännetecknet under tiden mellan det att ansökan om registrering gjordes (vilket det, såsom framkom vid den muntliga förhandlingen, går att få kännedom om på informella vägar) och den tidpunkt då den offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken*.[38]

120. I sin interventionsinlaga har Budvar gjort gällande att artikel 8.4 a uttryckligen kräver att rätten att använda kännetecknet ska ha förvärvats innan ansökan om gemenskapsvarumärket gjordes, eller, i förekommande fall, innan tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, men att detta tidsmässiga krav inte är tillämpligt på kravet på användning i näringsverksamhet. Enligt Budvar räcker det således att den rättighet som ska ligga till grund för invändningen har förvärvats innan varumärkesansökan gjordes, även om rättigheten har börjat användas först därefter, under tiden fram till det officiella offentliggörandet av ansökan. Jag instämmer inte med denna tolkning av bestämmelsen. Enligt min uppfattning utgör dess lydelse inte hinder för att tidsvillkoret tillämpas på kravet på användning. Dessutom vore det mer logiskt att alla krav i artikel 8.4 var samordnade tidsmässigt. I annat fall skulle, såsom ovan visats, systemet lätt kunna leda till bedrägerier. Om det som eftersträvas är att ”undvika en användning av en äldre rättighet som enbart framkallats av ett invändningsförfarande”, såsom anges i den överklagade domen, bör man försäkra sig om att det motstående kännetecknet skulle ha använts oavsett om det gjorts en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke eller inte och detta kan man bara göra genom att kräva att det ska ha använts innan ansökan gjordes.

121. Avslutningsvis har Budvar även gjort gällande att en ansökan om registrering bara kan göras gällande gentemot tredje man om den har offentliggjorts. Detta argument är enligt min uppfattning verkningslöst. Det handlar här inte om att avgöra vad som krävs för att ansökan ska kunna göras gällande, utan om att visa att det åberopade kännetecknet har viss betydelse inom affärslivet.

38 — Det bekräftades även vid förhandlingen att denna tidsperiod kan uppgå till flera månader eller till och med mer än ett år, vilket är fallet med några av de ansökningar som förevarande mål handlar om. I sådana fall är naturligtvis risken för att ingivandet av ansökan om registrering kommer till kännedom i vissa medier innan den offentliggörs större. Det kan inte förnekas att det väcker viss oro att det enda bruk av det åberopade kännetecknet som styrkts har ägt rum under tiden mellan ansökan om varumärkesregistrering och dess offentliggörande.

d) Slutsats

122. Eftersom de tre anmärkningarna är grundade, anser jag att talan bör bifallas beträffande den andra delen av den första grunden för överklagandet.

3. Den tredje delen av den första grunden för överklagandet: kravet på ”användning i mer än bara lokal omfattning”

a) Parternas ståndpunkter

123. I den tredje delen av den första grunden för överklagandet har Anheuser-Busch gjort gällande att punkterna 179–183 i den överklagade domen innebär en felaktig tolkning av formuleringen ”i mer än bara lokal omfattning”.

124. Även om klaganden godtar att det enligt artikel 8.4 är kännetecknet (och inte användningen av det) som ska ha ”mer än bara lokal omfattning”, gör denne gällande att ordet ”omfattning” måste vara knutet till marknaden i det land där kännetecknet är skyddat och att ett kännetecken bara kan ha ”omfattning” i affärslivet om det används där. Den omständigheten att en person enligt lagarna i två eller flera stater har ensamrätt till ett visst kännetecken, innebär inte i sig att detta kännetecken har viss ”omfattning” i affärslivet i dessa stater.

125. Vidare anser Anheuser-Busch att det geografiska tillämpningsområdet för det skydd som den nationella rätten erbjuder inte är ett lämpligt kriterium i det här sammanhanget. Om så vore fallet skulle detta villkor omfattas av den nationella rätten i medlemsstaterna, vilket skulle strida mot den rättspraxis i vilken det slagits fast att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (domstolens dom av den 25 oktober 2007 i mål C-238/06 P, Develey mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-9375), punkterna 65 och 66).

b) Bedömning

126. Enligt min uppfattning har förstainstansrätten i den överklagade domen gjort en alltför bokstavlig tolkning av artikel 8.4 och fäst alltför stor vikt vid dess ordalydelse.

127. Det stämmer visserligen som det står i den överklagade domen [39] att formuleringen ”i mer än bara lokal omfattning” avser

39 — Punkt 180.

kännetecknet och inte dess användning eller näringsverksamheten. Det handlar således om kännetecknets omfattning och inte om användningens. Detta bekräftas vid en granskning av olika språkversioner av bestämmelsen. Den italienska versionen är bland de tydligaste tack vare att den innehåller konjunktionen ”och” (”contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale”), men den franska (”signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale”), den portugisiska (”sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local”) och den tyska (”eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung”) versionen lämnar heller inte utrymme för något tvivel. Det är också svårt att tolka bestämmelsen på något annat sätt även i de språkversioner där formuleringen kan vara något oklar, som i den spanska (”signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local”) och den engelska (”sign used in the course of trade of more than mere local significance”) versionen.

128. Trots det som förstainstansrätten har slagit fast i den överklagade domen, kan ovanstående inte innebära att omfattningen av ett tecken är liktydig med det geografiska område inom vilket kännetecknet åtnjuter skydd eller att ett kännetecken skulle ha mer än bara lokal omfattning enbart på grund av den omständigheten att det är rättsligt skyddat i mer än ett land.

129. Som jag tidigare visat är kraven i artikel 8.4 inte enbart av rättslig karaktär. Med hänsyn till de formuleringar som gemenskapslagstiftaren har använt och själva syftet med bestämmelsen, måste en tolkning göras där omständigheterna och kännetecknets kommersiella betydelse beaktas. [40]

130. För det första förefaller uttrycket ”omfattning” och de motsvarande uttrycken i de andra språkversionerna syfta på faktiska omständigheter och inte

40 — Jag syftar på en tolkning som ligger närmare den som harmoniseringsbyrån gör i sina ovannämnda ”Opposition Guidelines”, även om den inte är identisk med den i alla avseenden. Enligt harmoniseringsbyrån kan ett kännetecknens omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 inte enbart bedömas i ett geografiskt perspektiv, utan hänsyn måste även tas till ”den ekonomiska dimensionen av kännetecknets användning”. Därvid måste en bedömning göras av användningens intensitet och vidd, spridningen av de varor och tjänster som det betecknar och i vilken mån detta kännetecken har använts i marknadsföringen. Förstainstansrätten har själv anammat harmoniseringsbyråns tolkning, punkt för punkt, i en annan dom som meddelats efter den överklagade domen. Jag syftar på förstainstansrättens dom av den 24 mars 2009 i de förenade målen T-318/06–T-321/06, Moreira da Fonseca mot harmoniseringsbyrån - General Óptica (REG 2009, s. I-649). Vid den muntliga förhandlingen kom på domstolens begäran en stor del av diskussionen att handla om skillnaderna mellan förstainstansrättens båda domar. Anheuser-Busch och harmoniseringsbyrån erkände visserligen att domarna avsåg olika faktiska omständigheter och rättigheter, men de hävdade samtidigt att det saknade betydelse att de åberopade kännetecknen var av olika karaktär (en geografisk beteckning i målet Budějovický Budvar och ett näringskännetecken i målet General Óptica) och att det inte motiverade de skilda slutsatserna. Budvar gjorde å sin sida gällande att målet General Óptica handlade om ett kännetecken som bara var skyddat till följd av att det använts, en aspekt som enligt Budvar saknar betydelse när det gäller ursprungsbeteckningar, vilka existerar och åtnjuter skydd enbart till följd av att de registrerats. Budvar ansåg således att domarna inte är motstridiga och att kraven i artikel 8.4 måste prövas från fall till fall, med hänsyn till det åberopade tecknets karaktär. Jag delar inte Budvars uppfattning.

på en skyddsbestämmelses geografiska tillämpningsområde. [41] Detta överensstämmer med den omständigheten, som jag redan har påpekat, att artikel 8.4 omfattar en rad olika kännetecken, av vilka vissa är skyddade enbart genom att de används och andra till följd av att de är registrerade.

131. För det andra kan samma slutsats dras om en samlad bedömning görs av de krav som ett kännetecken enligt förordning nr 40/94 ska uppfylla för att det ska få åberopas som relativt registreringshinder i enlighet med artikel 8.4. Som visats ovan kan dessa krav delas in i två huvudgrupper. Å ena sidan finns det två krav som bygger på nationell rätt (de som återfinns i artikel 8.4 a och b) och som är avsedda att säkerställa att kännetecknet åtnjuter och tidigare har åtnjutit särskilt skydd på nationell nivå. Å andra sidan finns det två krav (”användning i näringsverksamhet” och ”i mer än bara lokal omfattning”) som klaganden med rätta anser vara självständiga ”gemenskapsrättsliga” krav och som syftar till att begränsa detta invändningsförfarande till kännetecken som utöver att de har ett nationellt skydd förekommer i affärslivet och har viss kommersiell betydelse.

132. Ordet ”omfattning” kan dessutom knappast frikopplas från den marknad på vilken kännetecknet förekommer eller från dess användning. Det är ingen slump att det dessförinnan står att kännetecknet ska användas ”i näringsverksamhet”. Även om kravet avser kännetecknet, kan det inte tolkas oberoende av sammanhanget. Bestämmelsen bör tolkas som en helhet.

133. Följaktligen kan icke registrerade varumärken och andra kännetecken som omfattas av artikel 8.4 bara utgöra relativa registreringshinder om näringsverksamheten bedrivs i mer än bara lokal omfattning. [42] Det geografiska område i förhållande till vilket denna omfattning ska prövas är det område inom vilket kännetecknet åtnjuter rättsligt skydd, [43] men enbart den omständigheten att ett kännetecken är skyddat inom en medlemsstats hela territorium, eller i flera medlemsstater, utgör ingen garanti för att kravet på omfattning är uppfyllt.

134. För det tredje bekräftas ovanstående även om en teleologisk tolkning görs. Lagstiftarens syfte med kravet på omfattning är, som jag upprepade gånger har påpekat, att artikel 8.4 inte ska kunna tillämpas på sådana

41 — I den spanska akademins ordbok definieras ordet ”alcance” som ”capacidad de alcanzar o cubrir una distancia” (förmåga att uppnå eller tillryggalägga en viss sträcka). Enligt den franska akademin betyder ordet ”portée” bland annat ”distance maximale à laquelle une chose peut exercer son effet, étendue, champ d'action d'un phénomène”. Särskilt talande är ordet ”significance” som används i den engelska versionen och som enligt *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* är synonymt med ”importance” och ”special meaning”.

42 — Se härvidlag Fernández Novoa, C., *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995, s. 167, samt v. Mühlendahl, A., Ohlgart, D., och v. Bomhard, V., *Die Gemeinschaftsmarke*, Bech, Manchen, 1998, s. 38.

43 — Detta följer av den ovannämnda territorialitetsprincipen.

kännetecken som inte ”förtjänar” att kunna förhindra registrering av ett liknande varumärke på gemenskapsnivå. [44]

135. I artikel 1 i förordning nr 40/94 föreskrivs att när ett gemenskapsmärke har registrerats är det giltigt och skyddat i hela unionen. För att en äldre icke registrerad rättighet ska kunna förhindra registrering av ett gemenskapsvarumärke som ska omfatta samtliga 27 medlemsstater, måste den ha en sådan betydelse att det kan motivera att den ges företräde framför detta yngre gemenskapsvarumärke. Dess ”omfattning” ska vara sådan att den har möjlighet att med verkan i hela unionen förhindra registrering av ett varumärke och denna omfattning får inte bara avse det geografiska område inom vilket den åberopade rättigheten är skyddad.

136. Det tolkningssvar som förstainstansrätten ger i den överklagade domen är lätt att tillämpa på kännetecken som liksom Bud åtnjuter ett internationellt skydd genom en formell registrering. Merparten av de kännetecken som omfattas av artikel 8.4 är emellertid inte av sådan karaktär.

137. Å ena sidan förefaller bestämmelsen i fråga i första hand vara avsedd för kännetecken som bara är skyddade i en medlemsstat [45] och inte för kvantitativt mindre betydelsefulla fall där det finns ett gränsöverskridande skydd. Tolkar man kravet på ”omfattning” som synonymt med geografiskt område för rättsligt skydd utesluter man *a priori* möjligheten att med stöd av artikel 8.4 åberopa kännetecken som är skyddade i en medlemsstat som helhet men inte utanför dess gränser, eftersom de då aldrig skulle ha mer än lokal omfattning. [46] För att de ska omfattas av artikel 8.4 måste innebörden av ordet omfattning i högre grad knytas till de faktiska omständigheterna och kännetecknet måste vara känt inom ett område som är större än till exempel en stad eller en region.

138. Å andra sidan kan den lösning som förstainstansrätten föreslår i den överklagade domen inte heller tillämpas på sådana kännetecken som liksom icke registrerade varumärken uppkommer och erhåller skydd genom att de används och som inte först behöver registreras. I sådana fall, vilka utgör merparten av dem som omfattas av den aktuella bestämmelsen, är det inte så lätt att dra

44 — Se härvidlag Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T., och Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, London, 2005, s. 274.

45 — Det är därför som det hänvisas till ”tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken”.

46 — Av förstainstansrättens tolkning kan man dra slutsatsen att endast ett internationellt skydd säkerställer denna omfattning (se härvidlag punkt 181 i den överklagade domen: ”de åberopade äldre rättigheterna har en omfattning som inte bara är lokal, eftersom skyddet enligt artikel 1.2 i Lissabonöverenskommelsen och artikel 1 i det bilaterala avtalet sträcker sig längre än ursprungsområdet”).

gränsen mellan användningens omfattning och omfattningen av det rättsliga skyddet.

139. Avslutningsvis anser jag att artikel 107 i förordning nr 40/94 inte utgör hinder för den tolkning jag här föreslår, till skillnad från vad förstainstansrätten har angett i punkt 180 i den överklagade domen.

140. Artikel 8.4 fungerar parallellt med artikel 107 och det möjliggör ”samexistens” mellan det nya gemenskapsvarumärket och ett äldre kännetecken som bara gäller lokalt, genom att det där föreskrivs att innehavaren av den äldre rättigheten som bara gäller lokalt (och som därför inte kan åberopas som grund för invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke, men som åtnjuter skydd i en medlemsstat), ”får motsätta sig användning av gemenskapsvarumärket inom det område där denna rättighet åtnjuter skydd”. Av bestämmelsen framgår att en rättighet som gäller lokalt har rätt till ett skydd som begränsar sig till medlemsstatens territorium och en rättighet som gäller mer än lokalt har rätt till skydd i hela unionen, [47] men inte att det gemenskapsrättsliga skyddet (genom att invändningen mot registrering av det yngre varumärket röner framgång) enbart ska ges när det finns ett rättsligt skydd i mer än en medlemsstat. Enligt min uppfattning är artikel 107 inte tillräcklig för att omfattningen och det geografiska område som skyddet omfattar ska anses oupplösligt förbundna med varandra, såsom förstainstansrätten har slagit fast i den överklagade domen.

141. Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser jag att även om en geografisk beteckning som Bud åtnjuter skydd i mer än en medlemsstat med stöd av ett internationellt avtal, är kravet på ”mer än bara lokal omfattning” inte uppfyllt om det enbart kan visas (vilket förefaller vara fallet i förevarande mål) att beteckningen är känd och används i en av de medlemsstater i vilka den åtnjuter skydd.

142. Följaktligen anser jag att talan bör bifallas beträffande den tredje delen av den första grunden för överklagandet.

4. Förslag till avgörande

Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår jag att domstolen bifaller talan beträffande den andra och den tredje delen av den första grunden för överklagandet samt ogillar talan beträffande den första delen av den första grunden för överklagandet.

47 — Fleckenstein utgår från denna tanke och menar att de båda artiklarna tillsammans utgör ett ”system”: Fleckenstein, J., *Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen* (Peter Lang – Europäische Hochschulschriften, Frankfurt am Main, 1999), s. 104.

B — *Den andra grunden för överklagandet, rörande åsidosättande av artiklarna 8.4 och 74.1 i förordning nr 40/94*

1. Parternas ståndpunkter

143. I den andra grunden för överklagandet, vilken rör åsidosättande av artiklarna 8.4 och 74.1 i förordning nr 40/94, har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten i punkt 199 i den överklagade domen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den slog fast att harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var skyldig att på eget initiativ inhämta upplysningar om den tillämpliga nationella rätten, däribland rättspraxis rörande Budvars rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke genom att åberopa en geografisk beteckning. Genom att slå fast att det gick att få kännedom om resultatet av de nationella förfarandena med hjälp av allmänt tillgängliga källor och att det därmed utgjorde ett notoriskt faktum som inte omfattas av den bevisbörda som enligt artikel 74 i förordningen vilar på invändaren, åsidosatte förstainstansrätten enligt klaganden denna bestämmelse, enligt vilken harmoniseringsbyråns prövning i ett invändningsförfarande ska vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

2. Bedömning

144. Den andra grunden för överklagandet aktualiserar i själva verket två olika frågor.

145. För det första handlar det om att pröva huruvida harmoniseringsbyrån enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 är skyldig att på eget initiativ pröva i vilket stadium de rättsliga förfarandena i medlemsstaten i fråga befinner sig samt resultaten av dessa, och följaktligen huruvida de nationella domstolsavgörandena i detta sammanhang utgör notoriska fakta.

146. I de ogiltigförklarade besluten beaktade harmoniseringsbyråns överklagandenämnd bara ett antal franska och tyska domstolsavgöranden, i vilka det slogs fast att innehavarna av beteckningen Bud inte fick förbjuda Anheuser-Busch att använda denna beteckning inom de ifrågavarande ländernas territorium. Vid den tidpunkten hade dessa nationella domar ännu inte vunnit laga kraft, men överklagandenämnden bortsåg från denna omständighet och Budvar hade heller inte åberopat den.

147. Enligt min bedömning handlade harmoniseringsbyråns överklagandenämnd helt i överensstämmelse med de bestämmelser som reglerar invändningsförfarandet och i synnerhet de allmänna bestämmelserna om bevisbörda som återfinns i artikel 74.1 i förordning nr 40/94. Där fastslås först som huvudregel att harmoniseringsbyrån på eget initiativ ska pröva sakförhållandena, men att prövningen ”i ärenden om relativa registreringshinder … [ska] vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat”.

148. Bevisbördan vilar således helt och hållet på invändaren och harmoniseringsbyrån kan inte beskyllas för att inte ha beaktat vissa domstolsavgöranden som, trots vad förstainstansrätten slagit fast, inte utgjorde ”notoriska fakta”. Även om de källor från vilka denna information hade kunnat hämtas varit ”tillgängliga” för överklagandenämnden ankommer det inte på den utan på den berörda parten att kontrollera alla uppgifter som åberopas i förfarandet och i synnerhet att kontrollera huruvida en dom som har meddelats i ett nationellt mål har vunnit laga kraft eller inte.

149. För det andra har klaganden inom ramen för denna huvudargumentation i den andra grunden för överklagandet indirekt framfört en andra anmärkning beträffande bevisning. Anheuser-Busch har i synnerhet gjort gällande att ”överklagandenämnden har bevis för att Budvar utan framgång har försökt få de nationella domstolarna att erkänna de rättigheter som Budvar nu åberopar mot Anheuser-Buschs ansökningar om gemenskapsvarumärke. … Budvar har inte tillhandahållit något beslut som ger företaget rätt att få sina rättigheter erkända med stöd av artikel 8.4”. Överklagandets ordalydelse kan ge intryck av att Anheuser-Busch anser att artikel 8.4 b i förordningen ska tolkas så att invändaren måste visa att han verkligen har lyckats förbjuda användningen av ett yngre varumärke och att det inte är tillräckligt att förfoga över en abstrakt rättighet att förbjuda användningen av ett yngre varumärke.

150. Om det är denna tolkning som klaganden förespråkar, instämmer jag inte med den. Enligt min uppfattning är det uppenbart att artikel 8.4 b endast kräver att invändaren förfogar över denna abstrakta rättighet som en möjlighet att skydda sitt kännetecken på nationell nivå. Den som förfogar över en sådan rättighet kan framställa en invändning, även om rättigheten inte har utnyttjats eller uttryckligen fastställts av domstol.

151. Det skulle kunna hävdas att alla argument rörande den processuella situationen i de nationella förfarandena (huruvida domstolsavgörandena genom vilka rättigheten fastställts har vunnit laga kraft) förlorar sin betydelse om det bara krävs en abstrakt rättighet. Den omständigheten att det finns nationella domar (oavsett om de vunnit laga kraft eller inte) i vilka det som i förevarande fall fastställs att det inte föreligger någon rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke, kan emellertid tyda på att någon sådan rätt inte existerar.

152. Trots den sistnämnda preciseringen anser jag att talan bör bifallas beträffande den andra grunden för överklagandet.

C – Bifallande av överklagandet och återförvisning av målet till tribunalen

153. Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser jag att överklagandet bör bifallas beträffande den andra grunden och den första grundens andra och tredje del, samt att den överklagade domen bör upphävas.

154. Eftersom de fel som har konstaterats endast förefaller kunna avhjälpas genom att en bedömning görs av de faktiska omständigheterna, finner jag att målet inte är färdigt för avgörande, i den mening som avses i artikel 61.1 i domstolens stadga. Således föreslår jag att målet återförvisas till tribunalen för förnyad prövning.

155. Det ankommer särskilt på tribunalen att pröva huruvida Budvar har styrkt att Bud har använts ”i näringsverksamhet” innan Anheuser-Busch inkom med sin första ansökan om registrering av Bud som gemenskapsvarumärke. I detta sammanhang bör tribunalen göra en självständig tolkning av kravet på ”användning i näringsverksamhet”, det vill säga en tolkning som är fristående från den som fastställts i rättspraxis beträffande samma formulering i artikel 9.1 i samma förordning.

VII — Rättegångskostnader

156. Eftersom jag har föreslagit att målet ska återförvisas till tribunalen, ska frågan om rättegångskostnaderna avseende detta överklagande anstå till dess att målet avgörs slutligt.

VIII — Förslag till avgörande

157. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen

1) bifaller Anheuser-Buschs överklagande av den dom som meddelades av förstainstansrättens första avdelning den 16 december 2008 i de förenade målen T-225/06, T-255/06, T-257/06 och T-309/06,

2) återförvisar målet till Europeiska unionens tribunal, och

3) fastställer att frågan om rättegångskostnaderna ska anstå till dess att målet avgörs slutligt.