DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

22. september 2011 *

I sag C-482/09,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales), Civil Division (Det Forenede Kongerige), ved afgørelse af 12. november 2009, indgået til Domstolen den 30. november 2009, i sagen:

Budějovický Budvar, národní podnik,

mod

Anheuser-Busch Inc.,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (refererende dommer) og M. Berger,

* Processprog: engelsk.

generaladvokat: V. Trstenjak
justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 24. november 2010,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Budějovický Budvar, národní podnik, ved barristers J. Mellor og S. Malynicz for solicitor M. Blair

— Anheuser-Busch Inc. ved Rechtsanwalt B. Goebel

— Det Forenede Kongeriges regering ved S. Ossowski, som befuldmægtiget

— den tjekkiske regering ved M. Smolek, som befuldmægtiget

— den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato S. Fiorentino

— den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes, som befuldmægtiget

— den slovakiske regering ved B. Ricziová, som befuldmægtiget

— Europa-Kommissionen ved J. Samnadda, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 3. februar 2011,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

2 Anmodningen er blevet indgivet under en sag mellem Budějovický Budvar, národní podnik (herefter »Budvar«), et bryggeri med hjemsted i byen Ceske Budovice (Den Tjekkiske Republik), mod Anheuser-Busch Inc. (herefter »Anheuser-Busch«), et bryggeri med hjemsted i Saint Louis (De Forenede Stater), vedrørende varemærket Budweiser, som de begge har været indehavere af i Det Forenede Kongerige siden den 19. maj 2000.

Retsforskrifter

EU-retlige forskrifter

3 Artikel 4 i direktiv 89/104 med overskriften »Yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder« bestemte:

»1. Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt:

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

[…]

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

a) mærker af følgende kategorier, hvis anmeldelsesdato ligger før varemærkets anmeldelsesdato, eventuelt under hensyntagen til den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for disse mærker:

i) EF-varemærker

ii) varemærker, der er registreret i den pågældende medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Nederlandene og Luxembourg, hos Benelux-Varemærkemyndigheden

iii) varemærker, som er genstand for en international registrering med virkning i den pågældende medlemsstat

b) EF-varemærker, for hvilke der i overensstemmelse med forordningen om EF-varemærker med fuld ret påberåbes anciennitet i forhold til et af de i litra a), nr. ii) og iii), omhandlede mærker, også selv om der er givet afkald på sidstnævnte, eller det er bortfaldet

c) anmeldelser af de under litra a) og b) omhandlede mærker med forbehold af deres registrering

d) varemærker, som på tidspunktet for anmeldelsen af varemærket, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for anmeldelsen af varemærket, er »vitterlig kendt« i den pågældende medlemsstat i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning.

[…]«

4 Artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemte:

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

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

[…]«

5 Artikel 9 i direktiv 89/104 med overskriften »Rettighedsfortabelse på grund af passivitet« bestemte:

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

2. Enhver medlemsstat kan bestemme, at stk. 1 skal finde anvendelse på indehaveren af et ældre varemærke som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra a), eller en anden ældre rettighed som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b) eller c).

3. I de i stk. 1 eller 2 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre registreret varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre varemærke.«

6 Direktiv 89/104 er blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25), der trådte i kraft den 28. november 2008. Med hensyn til de faktiske omstændigheder skal hovedsagen imidlertid afgøres i henhold til direktiv 89/104.

Nationale bestemmelser

7 Bestemmelserne i direktiv 89/104 blev gennemført i national ret i Det Forenede Kongerige ved lov af 1994 om varemærker (Trade Marks Act 1994), som trådte i kraft den 31. oktober 1994.

8 Med henblik på at gennemføre direktiv 89/104 blev lov af 1938 om varemærker (Trade Marks Act 1938) erstattet af lov af 1994 om varemærker.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

9 Det følger af forelæggelsesafgørelsen, at Budvar og Anheuser-Busch efter deres indtræden på markedet i Det Forenede Kongerige i løbet af årene 1973, henholdsvis 1974, hver især har markedsført deres øl under ordtegnet »Budweiser« eller under udtryk, som indeholder dette tegn.

10 Det fremgår også af forelæggelsesafgørelsen, at selv om øllene fra Budvar og Anheuser-Busch har samme betegnelse, har de ikke samme egenskaber. Deres smag, pris og udformning har altid været forskellige, og på de markeder, hvor de begge har været til stede, er forbrugerne i det store hele klar over forskellen, uanset om der er en lille grad af forveksling imellem dem.

11 I november 1976 ansøgte Budvar om at få ordet »Bud« registreret som varemærke. Anheuser-Busch gjorde indsigelse mod denne registrering.

12 Anheuser-Busch sagsøgte i løbet af 1979 Budvar for utilbørlig udnyttelse og krævede forbud nedlagt mod Budvars brug af ordet »Budweiser«. Budvar nedlagde en modpåstand om utilbørlig udnyttelse, idet sidstnævnte krævede forbud nedlagt mod, at Anheuser-Busch brugte ordet »Budweiser«.

13 I afventning af en afgørelse af sagerne om utilbørlig udnyttelse blev indsigelsessagen vedrørende registreringen af ordet »Bud« udsat.

14 Den 11. december 1979 ansøgte Anheuser-Busch om registrering af ordet »Budweiser« for »øl, ale og porter«. Budvar gjorde indsigelse mod denne ansøgning.

15 Disse påstande og modpåstande om utilbørlig udnyttelse blev ikke taget til følge i hverken førsteinstansen eller appelinstansen, idet de retter, for hvilken sagen var indbragt, fandt, at ingen af parterne havde gjort sig skyldig i vildledende gengivelse, og at der fandtes et dobbelt renommé for ordmærket »Budweiser«.

16 Ordet »Bud« blev efterfølgende registreret som et varemærke, som Budvar er indehaver af, idet den af Anheuser-Busch rejste indsigelse blev forkastet.

17 Den 28. juni 1989 indgav Budvar en modansøgning med henblik på at få ordet »Budweiser« registreret som varemærke. Anheuser-Busch gjorde indsigelse mod denne ansøgning.

18 I løbet af februar måned 2000 forkastede Court of Appeal (England & Wales), Civil Division, de to indsigelser mod registreringen af ordet »Budweiser« og fastslog, at såvel Budvar som Anheuser-Busch kunne opnå en registrering af dette ord som varemærke. Ved anvendelse af lov af 1994 om varemærker traf Court of Appeal sin afgørelse i medfør af lov af 1938 om varemærker, der udtrykkeligt tillod samtidig registrering af samme eller til forveksling lignende mærker, under omstændigheder, hvor der var tale om redelig, sideløbende brug (»honest concurrent use«) eller andre særlige omstændigheder.

19 Efter denne retsafgørelse blev begge parter den 19. maj 2000 indført i Det Forenede Kongeriges varemærkeregister som indehavere af ordmærket Budweiser for varerne »øl, ale og porter«.

20 Budvar har således to registreringer i Det Forenede Kongerige, en af Bud (anmeldelsesdato november 1976) og en af Budweiser (anmeldelsesdato juni 1989). Anheuser-Busch har en registrering af Budweiser (anmeldelsesdato december 1979).

21 Den 18. maj 2005, dvs. fire år og 364 dage, efter at Budvar og Anheuser-Busch fik Budweiser registreret som varemærke, indgav Anheuser-Busch en ugyldighedsbegæring til Det Forenede Kongeriges varemærkekontor vedrørende Budvars registrering af Budweiser.

22 I sin ugyldighedsbegæring gjorde Anheuser-Busch for det første gældende, at selv om begge de omhandlede selskaber fik varemærkerne Budweiser registreret samme dag, er det varemærke, som Anheuser-Busch er indehaver af, et ældre varemærke i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 89/104, eftersom registreringsansøgningen blev indgivet før Budvars. For det andet er varemærkerne identiske, og varerne er af samme art således som omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), hvorfor Anheuser-Busch som indehaver af et ældre varemærke har ret til at få varemærket Budvar erklæret ugyldigt. Der er for det tredje ikke tale om rettighedsfortabelse på grund af passivitet, idet den i direktivets artikel 9, stk. 1, omhandlede femårsfrist endnu ikke var udløbet.

23 Det Forenede Kongeriges varemærkekontor tog den begæring, som Anheuser-Busch havde indgivet, om, at registreringen erklæres ugyldig, til følge.

24 Den 19. februar 2008 undlod High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, at give Budvar medhold i selskabets for denne ret anlagte sag for så vidt angår varerne »øl, ale og porter«.

25 Budvar ankede denne afgørelse til den forelæggende ret, som er i tvivl om fortolkningen af artikel 9 i direktiv 89/104, bl.a. for så vidt angår de heri omhandlede begreber »at tåle« og »fem på hinanden følgende år«. Den forelæggende ret er ligeledes i tvivl om fortolkningen af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a). Den har i denne forbindelse anført, at Budvar for den har gjort gældende, at selv om det ældre varemærke tilsyneladende nyder en absolut beskyttelse i en situation, hvor et yngre identisk varemærke betegner varer af samme art, vil der kunne gøres en undtagelse, såfremt der er tale om længerevarende, redelig og sideløbende brug af de to varemærker. I et sådant tilfælde berører begge parters brug af de identiske varemærker nemlig ikke den garanti for varernes oprindelse, som varemærkerne giver, idet varemærkerne ikke er begrænset til kun at betegne varer fra et af selskaberne, men derimod varer fra enten det ene eller det andet selskab.

26 Det er under disse omstændigheder, at Court of Appeal (England & Wales), Civil Division, har besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Hvad menes med »tålt« i artikel 9, stk. 1, i […] direktiv 89/104[…], og herunder nærmere bestemt:

a) Er »at tåle« et fællesskabsretligt begreb, eller kan den nationale retsinstans anvende nationale regler vedrørende passivitet (inklusive vedrørende frister eller længerevarende, redelig og sideløbende brug)?

b) Hvis »at tåle« er et fællesskabsretligt begreb, kan en varemærkeindehaver da hævdes at have tålt en andens lange og veletablerede, redelige brug af et identisk varemærke, når han længe har kendt til brugen, men har været ude af stand til at forhindre den?

c) Er det under alle omstændigheder nødvendigt, at varemærkeindehaverens varemærke er registreret, før han kan begynde at »tåle« en andens brug af i) et identisk eller ii) et til forveksling lignende mærke?

2) Hvornår starter perioden på »fem på hinanden følgende år«, og særligt, kan den begynde (og i så fald kan den udløbe), inden indehaveren af det ældre varemærke opnår den faktiske registrering af sit mærke, og i bekræftende fald, hvilke betingelser er nødvendige for, at denne tidsperiode påbegyndes?

3) Skal artikel 4, stk. 1, litra a), i […] direktiv 89/104[…] anvendes således, at den gør det muligt for en indehaver af et ældre varemærke at vinde ret, selv hvor der har været en lang periode med redelig og sideløbende brug af to identiske mærker for varer af samme art, således at oprindelsesgarantien, der er knyttet til det ældre varemærke, ikke betyder, at mærket betegner varer fra indehaveren af det ældre mærke og intet andet, men i stedet betegner hans varer eller den anden brugers varer?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål, litra a) og b)

27 Med det første spørgsmål, litra a) og b), spørger den forelæggende ret nærmere bestemt, om »at tåle« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 er et EU-retligt begreb, og i bekræftende fald, om varemærkeindehavere da i henhold til denne bestemmelse kan hævdes at have tålt en andens lange og veletablerede, redelige brug af et varemærke, som er identisk med varemærkeindehaverens, når sidstnævnte længe har kendt til brugen, men har været ude af stand til at forhindre den.

28 Det skal indledningsvis bemærkes, at artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 ikke indeholder nogen definition af begrebet »at tåle«, og at det heller ikke er defineret i andre af direktivets artikler. Direktivet indeholder heller ikke nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret for så vidt angår dette begreb.

29 I henhold til Domstolens praksis følger det såvel af kravene om en ensartet anvendelse af EU-retten som af lighedsprincippet, at en bestemmelse i EU-retten, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik på at fastlægge dens betydning og rækkevidde, normalt skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning i hele Den Europæiske Union, som skal søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning (jf. bl.a. dom af 18.1.1984, sag 327/82, Ekro, Sml. s. 107, præmis 11, af 19.9.2000, sag C-287/98, Linster, Sml. I, s. 6917, præmis 43, og af 21.10.2010, sag C-467/08, Padawan, Sml. I, s. 10055, præmis 32).

30 Selv om det i tredje betragtning til direktiv 89/104 anføres, at »det [...] for tiden ikke [forekommer] nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker«, indeholder direktivet dog en harmonisering af de centrale materielle regler på området, nemlig, ifølge den samme betragtning, af reglerne vedrørende de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion, og denne betragtning udelukker ikke, at harmoniseringen vedrørende disse regler er fuldstændig (dom af 16.7.1998, sag C-355/96, Silhouette International Schmied, Sml. I, s. 4799, præmis 23, og af 11.3.2003, sag C-40/01, Ansul, Sml. I, s. 2439, præmis 27).

31 Det angives desuden i syvende betragtning til direktiv 89/104, at »virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen [af medlemsstaternes lovgivninger], forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater«. I niende betragtning til direktivet foreskrives det, at »for at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er det af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker for fremtiden nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener«. I 11. betragtning til nævnte direktiv foreskrives endelig, at » det […] af hensyn til retssikkerheden, og uden at indehaveren af et ældre mærkes interesser derved i urimelig grad

skades, [er] vigtigt at fastsætte en bestemmelse om, at indehaveren af et ældre mærke ikke længere kan anmode om, at et mærke, der er yngre end hans, kendes ugyldigt, eller modsætte sig anvendelsen af dette mærke, hvis han bevidst i en længere periode har tålt, at dette anvendes, medmindre det yngre mærke er blevet anmeldt i ond tro«.

32 Domstolen har med henvisning til betragtningerne til direktiv 89/104 fastslået, at der med dets artikel 5-7 er foretaget en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og de fastlægger således de rettigheder, der tilkommer indehavere af varemærker i Unionen (jf. Silhouette International Schmied-dommen, præmis 25, dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Zino Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691, præmis 39, og af 3.6.2010, sag C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, Sml. I, s. 4965, præmis 27).

33 Det kan ligeledes på baggrund af disse betragtninger konstateres, at artikel 9 i direktiv 89/104 indebærer en fuldstændig harmonisering af betingelserne for, hvornår indehaveren af et tidligere registreret varemærke inden for rammerne af rettighedsfortabelse på grund af passivitet kan bevare retten til dette varemærke, når indehaveren af et ældre identisk varemærke indgiver en begæring om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt eller gør indsigelse mod brugen heraf.

34 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det i henhold til Domstolens praksis fremgår af bestemmelserne i direktiv 89/104 og navnlig af artikel 9, at direktivet har til formål at foretage en afvejning mellem på den ene side varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion og på den anden side andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser (jf. dom af 27.4.2006, sag C-145/05, Levi Strauss, Sml. I, s. 3703, præmis 28 og 29).

35 Det skal desuden bemærkes, at begrebet »passivitet« er anvendt på samme måde i artikel 54, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1) som i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104.

36 EF-varemærkesystemet er imidlertid et selvstændigt system, der består af en helhed af regler, og som forfølger formål, som er særegne for systemet, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (jf. dom af 25.10.2007, sag C-238/06 P, Develey mod KHIM, Sml. I, s. 9375, præmis 65, og af 16.7.2009, forenede sager C-202/08 P og C-208/08 P, American Clothing Associates mod KHIM og KHIM mod American Clothing Associates, Sml. I, s. 6933, præmis 58).

37 »Passivitet« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 udgør således et EU-retligt begreb, hvis betydning og rækkevidde skal være ens i samtlige medlemsstater. Det tilkommer derfor Domstolen at give dette begreb en ensartet fortolkning inden for Unionens retsorden.

38 Hvad angår første spørgsmål, litra b), har den forelæggende ret bemærket, at hvis begrebet »at tåle« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 omfatter de situationer, hvor varemærkeindehaveren ikke kan forhindre tredjemands brug af et identisk mærke, har Anheuser-Busch og Budvar i hovedsagen under de foreliggende omstændigheder hver især tålt brugen af ordmærket »Budweiser« i Det Forenede Kongerige i mere end 30 år.

39 Ifølge Domstolens praksis skal fastlæggelsen af betydningen og rækkevidden af udtryk, som ikke er defineret i EU-retten, ske efter deres normale mening i sædvanlig sprogbrug, idet der tages hensyn til den generelle sammenhæng, hvori de anvendes, og de mål, der forfølges med den lovgivning, som de udgør en del af (jf. bl.a.

dom af 10.3.2005, sag C-336/03, easyCar, Sml. I, s. 1947, præmis 21, af 22.12.2008, sag C-549/07, Wallentin-Hermann, Sml. I, s. 11061, præmis 17, og af 29.7.2010, sag C-151/09, UGT-FSP, Sml. I, s. 7591, præmis 39).

40 Dertil kommer, at betragtningerne til en EU-retsakt kan præcisere dennes indhold (jf. dom af 10.1.2006, sag C-344/04, IATA og ELFAA, Sml. I, s. 403, præmis 76, og Wallentin-Hermann-dommen, præmis 17).

41 Det skal for det første bemærkes, at der i de forskellige sprogversioner af direktiv 89/104 er anvendt samme ord for »at tåle« i såvel 11. betragtning som i artikel 9, stk. 1. Det har således ikke nogen betydning, at der i den engelske sprogversion anvendes »tolerated« i 11. betragtning og »acquiesced in« i artikel 9, stk. 1, idet anvendelsen af »tolerated«, som påpeget af Det Forenede Kongeriges regering i dennes skriftlige indlæg, ikke medfører en mindre indgribende fortolkning af artikel 9, stk. 1.

42 Det skal desuden bemærkes, at verbet »at tåle« i daglig tale har mange forskellige betydninger, hvoraf en af dem er »at lade bestå« eller »ikke forhindre«.

43 Der skal således sondres mellem »at tåle« og »samtykke« i artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104, idet et samtykke skal være udtrykt på en måde, der med sikkerhed viser viljen til at give afkald på en ret (jf. dommen i sagen Zino Davidoff og Levi Strauss, præmis 45).

44 Som generaladvokaten har anført i punkt 70 i forslaget til afgørelse med henvisning til navnlig de danske og svenske sprogversioner af artikel 9 i direktiv 89/194, forholder en person, som tåler visse forhold, sig passivt ved ikke at iværksætte sådanne foranstaltninger, som den pågældende råder over med henblik på at rette op på en situation, som vedkommende har kendskab til, og som ikke nødvendigvis er ønskelig. Begrebet »at tåle« indebærer med andre ord, at den, som tåler, forholder sig passivt i en situation, hvor vedkommende kunne have reageret.

45 I henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 skal begrebet »at tåle« derfor fortolkes således, at indehaveren af et ældre varemærket ikke kan hævdes at have tålt en tredjemands lange og veletablerede, redelige brug af et varemærke, der er identisk med varemærkeindehaverens, som varemærkeindehaveren længe har kendt til, når han har været ude af stand til at forhindre denne brug.

46 Denne fortolkning støttes af såvel baggrunden for og formålet med artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104.

47 I 11. betragtning til direktivet præciseres det nemlig, at indehaveren af et ældre varemærke i en længere periode »bevidst […] [skal have] tålt« brugen af et varemærke, der er yngre end hans eget, dvs., at det skal være sket »bevidst« og med »kendskab til de faktiske omstændigheder«. I samme betragtning præciseres det, at indehaveren af et ældre mærkes interesser ikke »i urimelig grad« må skades. Som anført af generaladvokaten i punkt 72 i forslaget til afgørelse, ville det være urimeligt, hvis indehaveren af et ældre varemærke udelukkes fra at kunne indgive begæring om et varemærkes ugyldighed eller modsætte sig brugen af et yngre identisk varemærke, selv om han ikke tidligere har haft mulighed herfor.

48 Som det allerede er blevet anført ovenfor i denne doms præmis 34, har direktiv 89/104 til formål at foretage en afvejning mellem varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion og andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser. Dette formål indebærer, at indehaveren af et ældre varemærke med henblik på at bevare varemærkets grundlæggende funktion ved en anvendelse af artikel direktivets 9, stk. 1, skal kunne modsætte sig brugen af et yngre varemærke, som er identisk med hans eget.

49 Det skal tilføjes, at enhver administrativ eller retslig foranstaltning, som iværksættes af indehaveren af et ældre varemærke i den i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 foreskrevne periode, som anført af Europa-Kommissionen indebærer, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet afbrydes.

50 På baggrund af det ovenstående skal det første spørgsmål, litra a), besvares med, at »passivitet« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 er et EU-retligt begreb, og at indehaveren af et ældre varemærke ikke kan hævdes at have tålt en tredjemands lange og veletablerede, redelige brug af et yngre varemærke, der er identisk med varemærkeindehaverens, som varemærkeindehaveren længe har kendt til, når han har været ude af stand til at forhindre denne brug.

Det første spørgsmål, litra c), og det andet spørgsmål

51 Med det første spørgsmål, litra c), og det andet spørgsmål, som skal behandles samlet, spørger den forelæggende ret i det væsentlige, om den frist for rettighedsfortabelse på grund af passivitet, som er foreskrevet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104, kan begynde at løbe, inden indehaveren af det ældre varemærke har fået sit varemærke registreret,

og i bekræftende fald, hvilke betingelser der i givet fald skal være opfyldt, for at fristen for rettighedsfortabelse begynder at løbe.

52 Det skal indledningsvis bemærkes, at den regel om rettighedsfortabelse på grund af passivitet, som er foreskrevet i artikel 9 i direktiv 89/104, blev indført af hensyn til retssikkerheden, således som det fremgår af 11. betragtning hertil.

53 Det fremgår af ordlyden af artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104, at der er fire betingelser, som skal være opfyldt, for at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet begynder at løbe i en situation, hvor der er tale om brug af et yngre varemærke, som er identisk med eller til forveksling ligner et ældre varemærke.

54 For det første er det en nødvendig betingelse, at varemærket er registreret i den berørte medlemsstat, idet der i artikel 9, stk. 1, henvises til et »yngre varemærke, der er registreret«. Fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet kan således ikke begynde at løbe blot ved brugen af et yngre varemærke, uanset om indehaveren heraf efterfølgende får varemærket registreret.

55 Hvad angår registreringen af det yngre varemærke i den berørte medlemsstat skal det bemærkes, at det i femte betragtning til direktiv 89/104 præciseres, at »medlemsstaterne [fuldt ud] bevarer […] deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, udløb eller ugyldighed med hensyn til mærker, der er erhvervet ved registrering; det tilkommer dem f.eks. at fastsætte procedurerne for registrering og ugyldighedskendelse, at afgøre, om ældre rettigheder skal gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren eller proceduren for ugyldighedskendelse eller i begge tilfælde, eller, i tilfælde af at ældre rettigheder kan gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren, at fastsætte bestemmelser om en indsigelsesprocedure eller en automatisk undersøgelse eller eventuelt begge dele; medlemsstaterne har fortsat

mulighed for at fastsætte konsekvenserne af, at et mærkes gyldighedsperiode udløber, eller at det kendes ugyldigt«.

56 For det andet skal anmeldelsen af det yngre varemærke være sket i god tro af dets indehaver.

57 For det tredje skal indehaveren af det yngre varemærke anvende mærket i den medlemsstat, hvor det er registreret.

58 Indehaveren af det ældre varemærke skal for det fjerde have kendskab til registreringen af det yngre varemærke og til anvendelsen af dette mærke efter dets registrering.

59 Det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, om disse fire nødvendige betingelser for, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet begynder at løbe, er opfyldt i hovedsagen.

60 Efter denne præcisering skal det dernæst tilføjes, at en registrering af det ældre varemærke i den berørte medlemsstat ikke er en nødvendig betingelse for, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet begynder at løbe.

61 Det angives nemlig i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/10, at et »ældre varemærke« er et af de i direktivets »artikel 4, stk. 2, omhandlede«. I henhold til denne bestemmelse kan et varemærke således anses for at være ældre, uden at det er blevet registreret, såfremt det er omhandlet af de i direktivets artikel 4, stk. 2, litra c), og d), omhandlede tilfælde vedrørende »anmeldelser af […] mærker med forbehold af deres registrering« eller mærker, som er »vitterlig kendt«.

62 Følgelig skal det første spørgsmål, litra c), og det andet spørgsmål besvares med, at en registrering af det ældre varemærke i den berørte medlemsstat ikke er en nødvendig betingelse for, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 begynder at løbe. De nødvendige betingelser for, at fristen for rettighedsfortabelse begynder at løbe, og som det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve, er for det første registrering af det yngre varemærke i den berørte medlemsstat, for det andet, at anmeldelsen af dette varemærke er sket i god tro, for det tredje, at indehaveren af det yngre varemærke har anvendt mærket i den medlemsstat, det er registreret i, og for det fjerde, at indehaveren af det ældre varemærke har haft kendskab til registreringen af det yngre varemærke og til anvendelsen af dette mærke efter dets registrering.

Det tredje spørgsmål

63 Med det tredje spørgsmål spørger den forelæggende ret i det væsentlige, om artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et ældre varemærke kan få et identisk yngre varemærke, som betegner varer af samme art, annulleret i en situation, hvor der har været tale om en længerevarende, redelig og sideløbende brug af to varemærker.

64 Det skal indledningsvis bemærkes, at Anheuser-Busch har gjort gældende, at spørgsmålet ikke kan antages til realitetsbehandling, idet det bygger på den urigtige antagelse, at varemærket Budweiser betegner såvel Anheuser-Buschs som Budvars varer. Derudover anvender Anheuser-Busch varemærket Budweiser selvstændigt på markedet i Det Forenede Kongerige, mens Budvar markedsfører sine varer med ordene »Budweiser Budvar«.

65 Ifølge Domstolens praksis foreligger der imidlertid en formodning om, at de spørgsmål om en fortolkning af EU-retten, som den nationale ret har stillet på det retlige og faktiske grundlag, som den har fastlagt inden for sit ansvarsområde, er relevante, hvorfor det ikke tilkommer Domstolen at efterprøve rigtigheden heraf (jf.

dom af 16.12.2008, sag C-210/06, Cartesio, Sml. I, s. 9641, præmis 67, af 17.10.2010, sag C-515/08, dos Santos Palhota m.fl., Sml. I, s. 9133, præmis 20, og af 5.4.2011, sag C-119/09, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, Sml. I, s. 2551, præmis 21).

66 Heraf følger, at det tredje spørgsmål kan antages til realitetsbehandling.

67 Med henblik på at besvare dette spørgsmål skal det bemærkes, at artikel 4 i direktiv 89/104 definerer de yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder. Artikel 4, stk. 1, litra a), bestemmer således, at et registreret varemærke kan erklæres ugyldigt, såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er anmeldt eller registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet.

68 I tiende betragtning til direktiv 89/104 er det i den henseende angivet, at den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne.

69 Ifølge Domstolens praksis svarer betingelserne for anvendelse af artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 i det væsentlige til betingelserne for anvendelse af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), som fastlægger, hvornår varemærkeindehaveren kan forbyde tredjemand at gøre brug af tegn, der er identiske med hans mærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret (dom af 20.3.2003, sag C-291/00, LTJ Diffusion, Sml. I, s. 2799, præmis 41).

70 Domstolens fortolkning af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 finder dermed ligeledes anvendelse på direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), idet den nævnte fortolkning kan overføres tilsvarende på denne sidstnævnte bestemmelse (jf. LTJ Diffusion-dommen, præmis 43).

71 Det følger imidlertid af Domstolens praksis, at eneretten i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 tildeles for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner, og at udøvelsen af denne ret derfor bør være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner. Blandt disse funktioner skal ikke blot henregnes varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne, men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, såsom den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner (jf. bl.a. dom af 18.6.2009, sag C-487/07, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, præmis 58, og af 23.3.2010, forenede sager C-236/08 — C-238/08, Google France og Google, Sml. I, s. 2417, præmis 77).

72 Det skal tilføjes, at artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 ikke kræver bevis for, at der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling for, at der ydes fuldstændig beskyttelse i tilfælde af identitet mellem tegnet og varemærket såvel som mellem varerne eller tjenesteydelserne (LTJ Diffusion-dommen, præmis 49).

73 I denne præjudicielle forelæggelse anmoder den forelæggende ret Domstolen om en fortolkning af artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 vedrørende varemærkets væsentligste funktioner.

74 Det følger af ovenstående bemærkninger, at denne bestemmelse skal fortolkes således, at et yngre registreret varemærke kan erklæres ugyldigt, såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer, for hvilke mærket er anmeldt eller registreret, er af samme art som de varer, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, og brugen af det yngre varemærke gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne.

75 I denne forbindelse bemærkes, at Budvars brug af varemærket Budweiser i Det Forenede Kongerige ikke gør eller kan gøre indgreb i den væsentligste funktion for varemærket Budweiser, som Anheuser-Busch er indehaver af.

76 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at de faktiske omstændigheder, som ligger til grund for hovedsagen, er usædvanlige.

77 For det første har den forelæggende ret anført, at Anheuser-Busch og Budvar hver især har markedsført deres øl i Det Forenede Kongerige under et varemærke, som består af eller omfatter ordmærket »Budweiser«, i næsten 30 år, inden varemærkerne blev registreret.

78 For det andet fik Anheuser-Busch og Budvar tilladelse til sammen og på samme tid at registrere varemærkerne Budweiser efter en dom afsagt af Court of Appeal (England & Wales), Civil Division, i februar 2000.

79 For det tredje fremgår det også af forelæggelsesafgørelsen, at uagtet den omstændighed, at Anheuser-Busch ansøgte om registrering af ordet »Budweiser« som

varemærke i Det Forenede Kongerige før Budvar, blev varemærkerne Budweiser helt fra starten brugt af begge selskaber i god tro.

80 For det fjerde har den forelæggende ret, som allerede nævnt i denne doms præmis 10, konstateret, at selv om øllene har samme betegnelse, er forbrugerne i Det Forenede Kongerige udmærket klar over forskellen på Budvars øl og Anheuser-Buschs øl, idet deres smag, pris og udformning har altid været forskellig.

81 Den omstændighed, at de to varemærker har eksisteret side om side på markedet i Det Forenede Kongerige, bevirker for det femte, at selv om der havde været tale om identiske varemærker, kan øllene fra Anheuser-Busch og Budvar identificeres som varer fra to forskellige selskaber.

82 Som Kommissionen med rette har anført i sine skriftlige indlæg, skal artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 fortolkes således, at en længerevarende, redelig og sideløbende brug af to identiske varemærker, som betegner varer af samme art, under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede ikke gør eller kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne.

83 Det skal tilføjes, at såfremt varemærkerne Budweiser engang i fremtiden vil blive brugt i ond tro, vil en sådan situation i givet fald kunne efterprøves i henhold til bestemmelserne om illoyal konkurrence.

84 Herefter skal det tredje spørgsmål besvares med, at artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et ældre varemærke ikke kan få et

identisk yngre varemærke, som betegner varer af samme art, annulleret i en situation, hvor der har været tale om en længerevarende, redelig og sideløbende brug af to varemærker, når denne brug under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede ikke gør eller kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne.

Sagens omkostninger

85 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

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

1) »Passivitet« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker er et EU-retligt begreb, og indehaveren af et ældre varemærke kan ikke hævdes at have tålt en tredjemands lange og veletablerede, redelige brug af et yngre varemærke, der er identisk med varemærkeindehaverens, som varemærkeindehaveren længe har kendt til, når han har været ude af stand til at forhindre denne brug.

2) En registrering af det ældre varemærke i den berørte medlemsstat er ikke en nødvendig betingelse for, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 begynder at løbe.

De nødvendige betingelser for, at fristen for rettighedsfortabelse begynder at løbe, og som det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve, er for det første registrering af det yngre varemærke i det berørte medlemsstat, for det andet, at anmeldelsen af dette varemærke er sket i god tro, for det tredje, at indehaveren af det yngre varemærke har anvendt mærket i den medlemsstat, det er registreret i, og for det fjerde, at indehaveren af det ældre varemærke har haft kendskab til registreringen af det yngre varemærke og til anvendelsen af dette mærke efter dets registrering.

3) **Artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et ældre varemærke ikke kan få et identisk yngre varemærke, som betegner varer af samme art, annulleret i en situation, hvor der har været tale om en længerevarende, redelig og sideløbende brug af to varemærker, når denne brug under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede ikke gør eller kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne.**

Underskrifter