DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

22. november 2007 *

I sag C-328/06,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Juzgado de lo Mercantil 3, Barcelona (Spanien), ved afgørelse af 17. juli 2006, indgået til Domstolen den 27. juli 2006, i sagen:

Alfredo Nieto Nuño

mod

Leonci Monlleó Franquet,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C.W.A. Timmermans, og dommerne L. Bay Larsen (refererende dommer), J. Makarczyk, P. Kūris og J-C. Bonichot,

* Processprog: spansk.

generaladvokat: P. Mengozzi
justitssekretær: R. Grass,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er indgivet indlæg af:

— Leonci Monlleó Franquet ved procurador C. Arcas Hernández og abogado C. Cardelús de Balle

— den franske regering ved G. de Bergues og J.-C. Niollet, som befuldmægtigede

— den italienske regering ved I.M. Braguglia, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato P. Gentili

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved R. Vidal Puig og W. Wils, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 13. september 2007,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 4 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

2 Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem Alfredo Nieto Nuño, som er indehaver af det registrerede varemærke FINCAS TARRAGONA, der vedrører forskellige aktiviteter inden for ejendomsbranchen, og Leonci Monlleó Franquet, som er ejendomsmægler i Tarragona (Spanien), vedrørende sidstnævntes erhvervsmæssige brug af det ældre ikke-registrerede varemærke FINCAS TARRAGONA på castiliansk eller FINQUES TARRAGONA på catalansk.

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser

3 Direktivets artikel 4, som har overskriften »Yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder«, bestemmer:

»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

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

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

[...]

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. En medlemsstat kan endvidere træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang,

[...]

b) der er erhvervet rettigheder til et ikke-registreret varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt tegn før tidspunktet for anmeldelsen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for anmeldelsen af det yngre varemærke, og der til det ikke-registrerede varemærke eller til det andet tegn er knyttet en ret for indehaveren til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke

[...]«

4 Direktivets artikel 6, som har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«, bestemmer i stk. 2:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af ældre rettigheder, som kun har lokalt afgrænset karakter, hvis rettighederne er anerkendt i den pågældende medlemsstats lovgivning og anvendes inden for grænserne af det område, hvor de er anerkendt.«

Pariserkonventionen

5 Artikel 6b i konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 og ændret den 28. september 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, bind 828, nr. 11851, s. 305, herefter »Pariserkonventionen«), som er bindende for alle Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, bestemmer:

»Varemærker: vitterlig kendte varemærker

1) Unionslandene forpligter sig til, enten ex officio, hvis landets lovgivning tillader det, eller efter den interesserede parts begæring, at afslå eller ophæve registreringen og at forbyde brugen af ethvert varemærke, som er en gengivelse, efterligning eller oversættelse egnet til at fremkalde forveksling med et mærke, som de kompetente myndigheder i registrerings- eller brugslandet skønner er vitterlig kendt i dette land som allerede tilhørende en person, der er berettiget efter denne konvention, og anvendt for varer af samme eller lignende art. Det samme skal også gælde, når den væsentlige del af mærket er en gengivelse af et sådant vitterlig kendt mærke eller en efterligning, der er egnet til at fremkalde forveksling dermed.

2) Der skal indrømmes en frist på mindst fem år fra registreringsdatoen at regne, i hvilken ophævelse af registreringen af sådanne mærker kan kræves. Unionslandene har adgang til at fastsætte en frist, inden hvilken indsigelse mod et mærkes brug skal nedlægges.

3) Der skal ikke kunne fastsættes nogen frist, inden hvilken registreringen kan kræves udslettet eller brugen forbudt, for så vidt angår mærker, der er begæret registreret eller taget i brug i ond tro.«

De nationale bestemmelser

6 Artikel 6 i den spanske varemærkelov, lov 17/2001 af 7. december 2001 (Ley de Marcas Española 17/2001), bestemmer:

»1. Tegn kan ikke registreres som varemærker, hvis de

a) er identiske med et ældre varemærke, der betegner varer eller tjenesteydelser af samme art

b) hvis der, fordi tegnene er identiske med eller ligner et ældre varemærke, og fordi de varer eller tjenesteydelser, som de betegner, er af samme eller lignende art, i offentligheden er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

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

[...]

d) ikke-registrerede varemærker, som på tidspunktet for anmeldelsen af det varemærke, der undersøges, eller på tidspunktet for dettes fortrinsret, er »vitterlig kendt« i Spanien i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning.«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

7 Alfredo Nieto Nuño er indehaver af varemærket FINCAS TARRAGONA, der er registreret i Spanien i klasse 36 som defineret i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, vedrørende aktiviteter i forbindelse med ejendomsadministration, udlejning og salg af ejendomme, juridisk bistand og ejendomshandel.

8 Leonci Monlleó Franquet, som er ejendomsmægler i Tarragona, har offentligt og vedvarende brugt navnet FINCAS TARRAGONA på castiliansk eller FINQUES TARRAGONA på catalansk i forbindelse med udøvelsen af sine erhvervsaktiviteter.

9 Alfredo Nieto Nuño har på grundlag af den spanske varemærkelovgivning anlagt sag mod Leonci Monlleó Franquet ved Juzgado de lo Mercantil 3, Barcelona, med henblik på at få fastslået, at sagsøgte i hovedsagen har krænket det registrerede varemærke FINCAS TARRAGONA.

10 Leonci Monlleó Franquet har til sit forsvar anført, at det navn, under hvilket han udøver sine aktiviteter, er et ældre, ikke-registreret, vitterlig kendt varemærke, som han har brugt i hvert fald siden 1978. Han har nedlagt en modpåstand om, at registreringen af sagsøgerens varemærke kendes ugyldig.

11 Den forelæggende ret har anført, at sagsøgte i hovedsagen kun bruger det ikke-registrerede varemærke i byen Tarragona og den omgivende region, således at den relevante del af offentligheden, dvs. kunder, forbrugere og konkurrenter, ikke er offentligheden i hele Spanien og heller ikke en væsentlig del heraf.

12 Juzgado de lo Mercantil 3, Barcelona, har under disse omstændigheder besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal begrebet »vitterlig kendt« varemærke i en medlemsstat, som det omhandles i [direktivets] artikel 4 [...] ene og alene forstås som en henvisning til den grad, hvori mærket er kendt og indarbejdet i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller inden for en væsentlig del af statens område, eller kan et varemærkes karakter af velkendt være knyttet til et geografisk område, der ikke svarer til en stats område, men til et selvstyrende fællesskab, en region, et område eller en by, som følge af den vare eller tjenesteydelse, der omfattes af varemærket, og de personer, som mærket faktisk retter sig til, det vil i sidste ende sige under hensyn til det marked, inden for hvilket mærket anvendes?«

Om det præjudicielle spørgsmål

13 Det forelagte spørgsmål vedrører alene den geografiske udstrækning af kendskabet til et ældre mærke og ikke kriterierne for bedømmelsen af selve begrebet velkendt, bedømt i forhold til graden af kendskab til varemærket i offentligheden.

14 Hvad angår den geografiske udstrækning af kendskabet til varemærket bemærkes, at i henhold til direktivets artikel 4, stk. 2, litra d), skal vurderingen af, om der foreligger »vitterlig kendte varemærker« i den i Pariserkonventionens artikel 6b angivne betydning, foretages »i den pågældende medlemsstat«.

15 Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret at få afklaret rækkevidden af udtrykket »i den pågældende medlemsstat«.

16 Den forelæggende ret ønsker i lyset af de omstændigheder, der foreligger i hovedsagen, nærmere bestemt oplyst, om direktivets artikel 4, stk. 2, litra d), skal fortolkes således, at det ældre varemærke skal være vitterlig kendt på hele registreringsmedlemsstatens område eller på en væsentlig del heraf, eller om den beskyttelse, bestemmelsen tildeler, ligeledes omfatter den situation, at det ældre varemærke kun er velkendt i et omfang, der er begrænset til en by og dens omgivende region.

17 Da dette punkt ikke uddybes nærmere i fællesskabsbestemmelsen, kan det utvivlsomt ikke kræves, at varemærket skal være vitterlig kendt på »hele« medlemsstatens område, idet det er tilstrækkeligt, at varemærket er vitterlig kendt på en væsentlig del heraf (jf. analogt dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 28, hvad angår det beslægtede begreb »renommeret« varemærke, som i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, ligeledes skal underkastes en vurdering »i medlemsstaten«).

18 Den gængse betydning af de ord, som anvendes i udtrykket »i den pågældende medlemsstat«, er til hinder for, at nævnte udtryk kan omfatte den situation, hvor varemærket er vitterlig kendt i et omfang, der er begrænset til en by og dens omgivende region, der ikke tilsammen udgør en væsentlig del af medlemsstaten.

19 Under alle omstændigheder bemærkes, at et ældre ikke-registreret varemærke i givet fald kan være omfattet af

— direktivets artikel 4, stk. 4, litra b), som foreskriver, at en medlemsstat kan træffe bestemmelse om, at et varemærke udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt, i det omfang der tidligere er erhvervet rettigheder til et ikke-registreret varemærke, og der til det ikke-registrerede varemærke er knyttet en ret for indehaveren til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke

— direktivets artikel 6, stk. 2, der giver medlemsstaterne mulighed for at tillade brug af ældre rettigheder, som kun har lokalt afgrænset karakter, inden for grænserne af det område, hvor de er anerkendt.

20 Uden at de to bestemmelsers respektive anvendelsesområder herved berøres, skal det forelagte spørgsmål således besvares med, at direktivets artikel 4, stk. 2, litra d), skal fortolkes således, at det ældre varemærke skal være vitterlig kendt på hele registreringsmedlemsstatens område eller på en væsentlig del heraf.

Sagens omkostninger

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

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

Artikel 4, stk. 2, litra d), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at det ældre varemærke skal være vitterlig kendt på hele registreringsmedlemsstatens område eller på en væsentlig del heraf.

Underskrifter