DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 29 mars 2011 *

I mål C-96/09 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 4 mars 2009,

Anheuser-Busch Inc., Saint Louis (Förenta staterna), företrätt av V. von Bomhard och B. Goebel, Rechtsanwälte,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Budějovický Budvar, národní podnik, České Budějovice (Republiken Tjeckien), företrätt av F. Fajgenbaum, T. Lachacinski, C. Petsch och S. Sculy-Logotheti, avocats,

sökande i första instans,

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

meddelar

* Rättegångsspråk: engelska.

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot (referent), K. Schiemann och D. Šváby samt domarna A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, E. Levits, U. Lõhmus, M. Safjan och M. Berger,

generaladvokat: P. Cruz Villalón,
justitiesekreterare: handläggaren C. Strömholm,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 2 juni 2010,

och efter att den 14 september 2010 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Anheuser-Busch Inc. (nedan kallat Anheuser-Busch) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

den 16 december 2008 i de förenade målen T-225/06, T-255/06, T-257/06 och T-309/06, Budějovický Budvar mot harmoniseringsbyrån - Anheuser-Busch (BUD) (REG 2008, s. II-3555) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom biföll förstainstansrätten Budějovický Budvar, národní podniks (nedan kallat Budvar) talan i respektive mål mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 14 juni 2006 (ärende R 234/2005-2), den 28 juni 2006 (ärende R 241/2005-2 och R 802/2004-2) och den 1 september 2006 (ärende R 305/2005-2) (nedan kallade de omtvistade besluten) om invändningsförfaranden avseende ansökningar om registrering som gemenskapsvarumärke av kännetecknet ”BUD” som ingetts av Anheuser-Busch.

Tillämpliga bestämmelser

Internationell rätt

2 I artiklarna 1–5 i Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och deras internationella registrering, som antogs den 31 oktober 1958, reviderades i Stockholm den 14 juli 1967 och kompletterades den 28 september 1979 (*Förenta nationernas fördragssamling*, volym 828, nummer 13172, s. 205) (nedan kallad Lissabonöverenskommelsen), föreskrivs följande:

”*Artikel 1*

1) De länder, på vilka denna överenskommelse är tillämplig, bildar en särskild union inom Unionen för industriellt rättsskydd.

2) Dessa länder förbinder sig att inom sina territorier och i enlighet med lydelsen i denna överenskommelse skydda de ursprungsbeteckningar för varor från andra länder i den särskilda unionen som erkänns och skyddas som sådana i ursprungslandet och som registrerats vid Internationella byrån för immaterialrätt … som anges i konventionen om införande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten [WIPO].

Artikel 2

1) Med ursprungsbeteckning förstås i denna överenskommelse det geografiska namnet på ett land, en region eller ort som används för att beskriva en vara som härstammar därifrån och vars kvalitet eller egenskaper beror helt eller delvis på den geografiska omgivningen, inbegripet naturliga och mänskliga faktorer.

2) Ursprungsland är det land vars namn eller i vilket den region eller ort är belägen vars namn utgör den ursprungsbeteckning som medfört att varan är välkänd.

Artikel 3

En ursprungsbeteckning är skyddad mot obehörigt bruk eller imitation, även när varans verkliga ursprung anges eller om beteckningen har översatts eller åtföljs av uttryck som stil, typ, sådan som tillverkas i, imitation eller dylikt.

Artikel 4

Bestämmelserna i denna överenskommelse hindrar inte att ursprungsbeteckningar sedan tidigare erhåller skydd i vart och ett av länderna i den särskilda unionen i

enlighet med andra internationella instrument såsom Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883 med senare ändringar och Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar på handelsvaror med senare ändringar eller enligt nationell lagstiftning och rättspraxis.

Artikel 5

1) Ursprungsbeteckningar skall registreras vid Internationella byrån på ansökan från myndigheterna i länderna i den särskilda unionen och i de fysiska eller juridiska, offentligrättsliga eller privata personers namn som är innehavare av rätten att använda ursprungsbeteckningarna enligt nationell rätt.

2) Internationella byrån skall utan dröjsmål lämna meddelande om registreringar till myndigheterna i länderna i den särskilda unionen och offentliggöra registreringarna i en periodisk publikation.

3) Myndigheterna i länderna i den särskilda unionen kan förklara att en ursprungsbeteckning som meddelats dem inte kan skyddas, men endast under förutsättning att denna förklaring och skälen härför meddelas Internationella byrån inom ett år från mottagandet av den meddelade registreringen. Förklaringen får inte vara till men för andra former av skydd för beteckningen som innehavaren av denna kan göra anspråk på i det ifrågavarande landet i enlighet med artikel 4 ovan.

…”

3 I reglerna 9 och 16 i genomförandeförordningen till Lissabonöverenskommelsen, i den lydelse som trädde i kraft den 1 april 2002, föreskrivs följande:

”Regel 9

Avslagsförklaring

1) Den behöriga myndigheten i det anslutna land för vilket avslag meddelats skall meddela Internationella byrån om varje avslag. Avslagsförklaringen skall vara undertecknad av denna myndighet.

…

Regel 16

Ogiltigförklaring

1) När verkan av en internationell registrering ogiltigförklaras i ett anslutet land och talan inte kan föras mot denna ogiltigförklaring, skall den behöriga myndigheten i det anslutna landet meddela Internationella byrån om ogiltigförklaringen. …

…”

4 Den 10 mars 1975 registrerades ursprungsbeteckningen ”bud” för öl vid WIPO med nr 598, i enlighet med Lissabonöverenskommelsen.

De bilaterala avtalen

Det bilaterala avtalet

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

6 Efter det att det bilaterala avtalet hade godkänts och ratificerats, offentliggjordes det i *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* den 19 februari 1981 (BGBl. 75/1981). Enligt artikel 16.2 i avtalet trädde det i kraft den 26 februari 1981 för att gälla på obegränsad tid.

7 I artikel 1 i det bilaterala avtalet föreskrivs följande:

”Medlemsstaterna åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att härkomstbeteckningar, ursprungsbeteckningar och andra beteckningar som anger härkomsten för jordbruksvaror och industriella varor, vilka tillhör de kategorier som avses i artikel 5 och som närmare anges i artikel 6 samt namn och bilder som omnämns i artiklarna 3, 4 och 8.2, skyddas mot illojal konkurrens i näringsverksamhet.”

8 Artikel 2 i det bilaterala avtalet har följande lydelse:

”Med härkomstbeteckningar, ursprungsbeteckningar och andra beteckningar som anger härkomsten i den mening som avses i detta avtal, avses alla de uppgifter som direkt eller indirekt hänför sig till varornas härkomst. Sådana uppgifter består i allmänhet av en geografisk beteckning. Det kan dock även vara fråga om uppgifter av annat slag om dessa, i förhållande till en viss vara, av berörda personer i ursprungslandet uppfattas som en beteckning för det land där varan har framställts. Nämnda beteckningar kan, förutom uppgiften beträffande det geografiska område som varan kommer från, även innehålla information om varans kvalitet. Sådana särskilda egenskaper hos varan ska uteslutande eller till övervägande del vara en följd av geografisk eller mänsklig påverkan.”

9 Artikel 3.1 i det bilaterala avtalet har följande lydelse:

”... tjeckoslovakiska beteckningar som uppräknas i ett avtal som ingåtts i enlighet med artikel 6 får i Republiken Österrike endast användas för tjeckoslovakiska produkter”.

10 I artikel 5.1 B.2 i det bilaterala avtalet omnämns öl bland de tjeckiska varukategorier som berörs av det skydd som detta avtal medför.

11 Artikel 6 i det bilaterala avtalet har följande lydelse:

”De varubeteckningar som omfattas av villkoren i artiklarna 2 och 5 och som åtnjuter skydd enligt avtalet och följaktligen inte utgör generiska benämningar, ska räknas upp i ett avtal som ska ingås mellan de två avtalsslutande staternas regeringar.”

Tillämpningsavtalet

12 I enlighet med artikel 6 i det bilaterala avtalet slöts den 7 juni 1979 ett avtal om tillämpningen av det bilaterala avtalet (nedan kallat tillämpningsavtalet och, gemensamt med det bilaterala avtalet, de ifrågavarande bilaterala avtalen).

13 I bilaga B till tillämpningsavtalet föreskrivs följande:

”Tjeckoslovakiska beteckningar för jordbruksprodukter och industriella produkter

...

B Livsmedel och jordbruk (förutom vin)

...

2. Öl

Tjeckiska socialistiska republiken

...

Bud

...”

Unionsrätten

14 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), har upphört och ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1). I förevarande fall är dock förordning nr 40/94 i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 om ändring av förordning nr 40/94 (EUT L 70, s. 1) (nedan kallad förordning nr 40/94) alltjämt tillämplig.

15 Artikel 8.4 i förordning nr 40/94, med rubriken Relativa registreringshinder, har följande lydelse:

”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 det finns gemenskapslagstiftning eller 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.”

16 Artikel 43.2 och 43.3 i samma förordning har följande lydelse:

”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.”

17 Artikel 74.1 i förordning nr 40/94 har följande lydelse:

”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.”

Bakgrund till tvisten

18 Bakgrunden till tvisten vid förstainstansrätten kan, i enlighet med vad som framgår av den överklagade domen, sammanfattas på följande sätt:

19 Den 1 april 1996, den 28 juli 1999, den 11 april 2000 och den 4 juli 2000 ingav Anheuser-Busch fyra ansökningar till harmoniseringsbyrån i syfte att få figur- och ordmärket BUD registrerat som gemenskapsvarumärke för vissa varor, bland annat öl, i klasserna 16, 21, 25, 32, 33, 35, 38, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

20 Den 5 mars 1999, den 1 augusti 2000, den 22 maj 2001 och den 5 juni 2001 framställde Budvar invändningar med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 med avseende på samtliga varor som angivits i registreringsansökningarna.

21 Till stöd för invändningarna åberopade Budvar för det första, på grundval av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, förekomsten av ett äldre varumärke, närmare bestämt det internationella figurmärket Bud (nr 361 566), registrerat för öl och med giltighet i Österrike, Benelux och Italien.

22 För det andra åberopade Budvar, med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, förekomsten av beteckningen ”bud”, såsom denna registrerats i enlighet med Lissabonöverenskommelsen i Frankrike, Italien och Portugal, och i enlighet med de ifrågavarande bilaterala avtalen i Österrike.

23 Genom beslut av den 16 juli 2004 beslutade invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån att bifalla invändningen mot ansökan av den 4 juli 2000 om registrering av det sökta varumärket för restaurang-, bar- och pubverksamhet (klass 42). Invändningsenheten motiverade sitt beslut bland annat med att Budvar visat att det hade rätt till ursprungsbeteckningen ”bud” i Frankrike, Italien, Portugal.

24 Genom beslut av den 23 december 2004 och den 26 januari 2005 avslog invändningsenheten invändningarna mot de tre övriga ansökningarna om varumärkesregistrering. Invändningsenheten ansåg i huvudsak att det inte hade bevisats att ursprungsbeteckningen bud, med avseende på Frankrike, Italien, Österrike och Portugal, var ett kännetecken som användes i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning.

25 Invändningsenheten ansåg att man skulle tillämpa samma kriterier som dem som föreskrivs i artikel 43.2 i förordning nr 40/94, jämförd med regel 22.2 och 22.3 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4) (nedan kallad förordning nr 2868/95), eftersom dessa kriterier avsåg bevis på ”verkligt bruk” av de äldre varumärken som låg till grund för invändningen.

26 Budvar överklagade invändningsenhetens respektive beslut av den 23 december 2004, den 26 januari 2005 och den 16 juli 2004, i den del dessa beslut innebar avslag på invändningen avseende övriga tjänster i klasserna 35, 38, 41 och 42.

27 Anheuser-Busch överklagade invändningsenhetens beslut av den 16 juli 2004, i den mån Budvars invändning delvis bifölls.

28 Genom sina beslut av den 14 juni, den 28 juni och den 1 september 2006 avslog harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd Budvars överklaganden av invändningsenhetens beslut av den 23 december 2004 och den 26 januari 2005. Genom beslut av den 28 juni 2006 biföll överklagandenämnden Anheuser-Buschs överklagande av invändningsenhetens beslut av den 16 juli 2004 och avslog Budvars invändning i dess helhet.

29 I de omtvistade besluten angav överklagandenämnden, för det första, att Budvar inte längre verkade grunda sina invändningar på det internationella figurmärket nr 361 566, utan enbart på ursprungsbeteckningen ”bud”.

30 Överklagandenämnden fann vidare att kännetecknet BUD svårligen kunde betraktas som en ursprungsbeteckning eller ens som en indirekt uppgift om varornas geografiska härkomst. Överklagandenämnden drog härav slutsatsen att en invändning inte kunde 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 faktiskt inte var en sådan.

31 Överklagandenämnden fann för det tredje – genom att tillämpa bestämmelserna i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 och regel 22 i förordning nr 2868/95 analogt – att Budvar inte lämnat tillräckliga bevis för att ursprungsbeteckningen ”bud” användes i Frankrike, Italien, Österrike och Portugal.

32 Överklagandenämnden fann slutligen att invändningen även skulle avslås av det skälet att Budvar inte visat att den aktuella ursprungsbeteckningen gav det rätt att förbjuda användningen av uttrycket ”bud” som varumärke i Frankrike eller i Österrike.

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

33 Genom ansökningar som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 augusti (mål T-225/06), den 15 september (målen T-255/06 och T-257/06) och den 14 november 2006 (mål T-309/06), väckte Budvar talan om ogiltigförklaring av de omtvistade besluten.

34 Budvar anförde en enda grund avseende åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Denna grund bestod av två delar.

35 Genom sin första delgrund ifrågasatte Budvar överklagandenämndens slutsats att kännetecknet BUD inte kan betraktas som en ursprungsbeteckning. Genom sin andra delgrund bestred Budvar överklagandenämndens bedömning att villkoren i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 i förevarande fall inte var uppfyllda.

36 Vad gäller den första delgrunden konstaterade förstainstansrätten i punkt 82 i den överklagade domen att det vid prövningen av de omtvistade besluten skulle göras en åtskillnad mellan ursprungsbeteckningen ”bud” som registrerats enligt Lissabonöverenskommelsen, och beteckningen ”bud” som skyddas enligt det bilaterala avtalet.

37 Vad för det fösta gäller ursprungsbeteckningen ”bud” som registrerats enligt Lissabonöverenskommelsen, uttalade sig förstainstansrätten inledningsvis på följande sätt i punkt 87 i den överklagade domen:

”I förevarande fall registrerades ursprungsbeteckningen bud (nr 598) den 10 mars 1975. Frankrike har inte inom ett år från mottagandet av den meddelade registreringen förklarat att nämnda ursprungsbeteckning inte kan skyddas. Vid den

tidpunkt då de [omtvistade] besluten antogs hade vidare verkan av den aktuella ursprungsbeteckningen ogiltigförklarats genom en dom av Tribunal de grande instance de Strasbourg [Frankrike] den 30 juni 2004. Budvar har emellertid, som framgår av de handlingar som ingetts i målet, överklagat denna dom, och överklagandet har inhiberande verkan. Härav följer att vid tiden för antagandet av de [omtvistade] besluten hade verkan av den aktuella ursprungsbeteckningen inte ogiltigförklarats i Frankrike genom en lagakraftvunnen dom."

38 Förstainstansrätten erinrade sedan i punkt 88 i den överklagade domen om att det följer av dess praxis att giltigheten av ett nationellt varumärke inte kan bestridas inom ramen för ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke, eftersom varumärkesrätten i unionen inte kan ersätta medlemsstaternas varumärkeslagar.

39 I punkt 89 i den överklagade domen drog förstainstansrätten härav slutsatsen att det system som införts genom förordning nr 40/94 förutsätter att harmoniseringsbyrån beaktar äldre rättigheter som skyddas på nationell nivå.

40 I punkt 90 i den överklagade domen drog därför förstainstansrätten följande slutsats:

"Överklagandenämnden borde enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 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."

41 I punkt 91 i den överklagade domen tillade förstainstansrätten slutligen att överklagandenämnden, om den hyst allvarliga tvivel avseende huruvida den äldre rättigheten skulle betraktas som en ”ursprungsbeteckning”, och således avseende det skydd som denna skulle tillerkännas enligt den åberopade nationella lagstiftningen, då denna fråga var föremål för ett domstolsförfarande i Frankrike, hade kunnat förklara invändningsförfarandet vilande, med stöd av regel 20.7 c i förordning nr 2868/95, i avvaktan på en lagakraftvunnen dom i detta avseende.

42 I punkt 92 i den överklagade domen slog förstainstansrätten således fast att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 genom att först konstatera att den åberopade äldre rättigheten, som registrerats enligt Lissabonöverenskommelsen, inte var en ”ursprungsbeteckning”, därefter finna att frågan huruvida kännetecknet BUD ska betraktas som en skyddad ursprungsbeteckning i bland annat Frankrike var av ”underordnad betydelse” och, slutligen, dra slutsatsen att en invändning inte skulle kunna vinna bifall på denna grund.

43 Vad för det andra gäller beteckningen ”bud” som skyddas enligt de bilaterala avtalen fann förstainstansrätten i punkt 93 i den överklagade domen att det av de ifrågavarande avtalen inte framgick att beteckningen BUD särskilt skulle betraktas som en ursprungsbeteckning.

44 I punkt 94 i den överklagade domen fann förstainstansrätten att det av artikel 2 i det bilaterala avtalet framgår att detta grundar sig på en definition som är mer omfattande än den som överklagandenämnden använt, eftersom det är 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 detta avtal.

45 I detta avseende slog förstainstansrätten i punkt 95 i den överklagade domen fast att överklagandenämnden gjort sig skyldig till två felaktiga bedömningar. För det första hade överklagandenämnden felaktigt ansett att benämningen ”bud” hade ett särskilt skydd i egenskap av ”ursprungsbeteckning” enligt de ifrågavarande bilaterala avtalen, och för det andra genom att under alla omständigheter ha tillämpat en definition av ”ursprungsbeteckning” som inte motsvarar definitionen av de uppgifter som skyddas enligt nämnda avtal.

46 Förstainstansrätten slog sedan i punkt 96 i den överklagade domen fast att den omständigheten att Budvar har kunnat framställa den åberopade rättigheten som en ”ursprungsbeteckning” inte innebär att överklagandenämnden varit förhindrad att göra en fullständig bedömning av de omständigheter och den bevisning som förebringats, eftersom begränsningen av de omständigheter som kan ligga till grund för harmoniseringsbyråns bedömning nämligen inte utesluter att harmoniseringsbyrån, utöver de sakförhållanden som parterna i invändningsförfarandet uttryckligen har åberopat, också kan beakta notoriska fakta, det vill säga fakta som det förutsätts att alla känner till eller som det går att få kännedom om med hjälp av allmänt tillgängliga källor.

47 I punkt 97 i den överklagade domen fann förstainstansrätten att överklagandenämnden åsidosatt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 genom att först konstatera att den åberopade äldre rättigheten, som skyddas enligt det bilaterala avtalet, inte var en ”ursprungsbeteckning” enligt överklagandenämndens definition, sedan finna att frågan huruvida kännetecknet BUD betraktades som en skyddad ursprungsbeteckning i bland annat Österrike var av ”underordnad betydelse” och, slutligen, dra slutsatsen att invändningen inte skulle kunna vinna bifall på denna grund.

48 I punkt 98 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att beteckningen bud för övrigt fortfarande skyddades i Österrike genom de ifrågavarande bilaterala avtalen. Den motiverade detta bland annat med att de rättsprocesser som pågår i Österrike inte lett till någon lagakraftvunnen dom. Förstainstansrätten slog dessutom fast att överklagandenämnden i enlighet med artikel 8.4 i förordning nr 40/94 borde

ha beaktat den äldre rättighet som Budvar åberopat utan att få ifrågasätta hur denna rättighet kvalificerats.

49 Mot denna bakgrund slog förstainstansrätten i punkt 99 i den överklagade domen således fast att talan kunde vinna bifall på den första delen av den enda åberopade grunden, avseende åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

50 Vad gäller den andra delgrunden, avseende tillämpningen av villkoren i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, prövade förstainstansrätten den anmärkning som avsåg villkoren om användning i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning.

51 Vad för det första gäller villkoret att kännetecknet BUD ska ha använts i näringsverksamhet, erinrade förstainstansrätten, i punkt 160 i den överklagade domen, inledningsvis om att överklagandenämnden i de omtvistade besluten hade tillämpat artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 och kravet i artikel 43.2 på ”verklig” användning, analogt.

52 I punkt 163 i den överklagade domen slog förstainstansrätten därefter fast att ändamålet med och villkoren för bevis på verkligt bruk av det äldre varumärket emellertid skiljer sig från ändamålet med och villkoren för bevis på att kännetecknet används i näringsverksamhet, enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94, särskilt vad gäller – såsom i förevarande mål – en ursprungsbeteckning som registrerats i enlighet med Lissabonöverenskommelsen eller en beteckning som skyddas enligt de ifrågavarande bilaterala avtalen.

53 I detta avseende konstaterade förstainstansrätten följande i punkterna 164–167 i den överklagade domen:

— Artikel 8.4 i förordning nr 40/94 avser inte ”verklig” användning av det kännetecken som åberopas till stöd för invändningen.

— Enligt fast praxis från domstolen och förstainstansrätten avseende artikel 9.1 i förordning nr 40/94, artikel 5.1 och artikel 6.1 i 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), används ett kännetecken i ”näringsverksamhet” när användningen inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst (domstolens dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 40).

— En analog tillämpning av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 skulle innebära att de kännetecken som avses i artikel 8.4 påläggs villkor som särskilt är förbundna med varumärken och omfånget av skyddet för dessa. Denna senare bestämmelse innehåller dessutom det ytterligare kravet, som inte föreskrivs i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, att det ska visas att kännetecknet, enligt rätten i den berörda medlemsstaten, ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke.

— Denna analoga tillämpning av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 ledde till att överklagandenämnden enbart prövade användningen av det aktuella kännetecknet i Frankrike, Italien, Österrike och Portugal var för sig, det vill säga inom vart och ett av de områden i vilka, enligt Budvar, beteckningen ”bud” åtnjuter skydd. Därigenom beaktade överklagandenämnden inte Budvars bevis avseende användningen av de aktuella beteckningarna i Benelux, Spanien och Förenade kungariket. Eftersom det emellertid inte framgår av ordalydelsen i artikel 8.4 i

förordning nr 40/94 att sådana kännetecknen som de aktuella måste användas inom det område vars rätt åberopas till skydd för kännetecknet, kan dessa kännetecken, enligt förstainstansrätten, vara skyddade i ett visst område, trots att de inte använts där.

54 Mot bakgrund av ovanstående omständigheter slog förstainstansrätten i punkt 168 i den överklagade domen slutligen fast att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tillämpade unionsbestämmelserna om ”verkligt” bruk av äldre varumärken analogt. Enligt förstainstansrätten borde överklagandenämnden ha kontrollerat huruvida de bevis som ingavs av Budvar under det administrativa förfarandet visade att de ifrågavarande kännetecknen hade använts i samband med en affärsverksamhet som bedrevs i vinstsyfte, och inte privat, oavsett inom vilket område denna användning skedde.

55 I samma punkt 168 tillade förstainstansrätten emellertid att den felaktiga metod som överklagandenämnden använt likväl endast skulle kunna motivera en ogiltigförklaring av de omtvistade besluten om Budvar hade visat att de aktuella kännetecknen använts i näringsverksamhet.

56 I detta avseende har förstainstansrätten i punkt 169 i den överklagade domen påpekat att det inte av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 framgår att invändaren måste visa att det aktuella kännetecknet har använts före ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket. Det kan, enligt förstainstansrätten, i likhet med vad som gäller för äldre varumärken, på sin höjd krävas, för att undvika en användning av en äldre rättighet som enbart framkallats av ett invändningsförfarande, att det aktuella kännetecknet ska ha använts före det att registreringsansökan offentliggörs i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken*.

57 I punkterna 170 och 172 i den överklagade domen bedömde förstainstansrätten de handlingar som Budvar lämnat in och drog i punkt 173 i samma dom, efter att ha konstaterat att handlingarna avsåg en användning av kännetecknet före offentliggörandet av den aktuella registreringsansökan, slutsatsen att de, med reservation för deras bevisvärde, kunde visa att det aktuella kännetecknet ”använd[e]s” i näringsverksamhet.

58 I sak slog förstainstansrätten i punkt 175 i den överklagade domen fast att en uppgift som syftar till att ange en varas geografiska ursprung i likhet med ett varumärke kan användas i näringsverksamhet, utan att detta innebär att den aktuella beteckningen används ”som ett varumärke” och därmed förlorar sin huvudsakliga funktion.

59 I punkt 176 i den överklagade domen fann förstainstansrätten dessutom att bevisvärdet hos handlingar som härrör från gratisleveranser inte kunde ifrågasättas, eftersom leveranserna hade kunnat ske i samband med en affärsverksamhet som syftade till att ge ekonomisk vinst, närmare bestämt för att vinna nya avsättningsmöjligheter.

60 I punkt 178 i den överklagade domen godtog förstainstansrätten således Budvars anmärkning avseende villkoret i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, att det ifrågavarande kännetecknet ska ha använts i näringsverksamhet.

61 Vad för det andra gäller villkoret avseende omfattningen av det ifrågavarande kännetecknet, erinrade förstainstansrätten i punkt 179 i den överklagade domen om att överklagandenämnden funnit att bevisen avseende användning i Frankrike inte kunde styrka förekomsten av en rättighet vars omfattning var mer än bara lokal.

62 I detta avseende slog förstainstansrätten i punkterna 180 och 181 i den överklagade domen fast att överklagandenämnden hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, eftersom nämnda villkor avser omfattningen av det aktuella kännetecknet, närmare bestämt det geografiska område inom vilket det skyddas, och inte omfattningen av användningen av kännetecknet. På denna punkt konstaterade förstainstansrätten att omfattningen av de åberopade äldre rättigheterna inte bara är lokal, eftersom skyddet enligt Lissabonöverenskommelsen och de ifrågavarande bilaterala avtalen sträcker sig längre än ursprungsområdet.

63 Mot denna bakgrund drog förstainstansrätten, i punkt 182 i den överklagade domen, den slutsatsen att den första anmärkningen inom ramen för den andra delgrunden kunde godtas.

64 Vad gäller den andra anmärkningen inom ramen för den andra delgrunden avseende frågan huruvida Budvar visat att de aktuella kännetecknen gav företaget rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke i den mening som avses i artikel 8.4 b i förordning nr 40/94, slog förstainstansrätten i punkt 185 i den överklagade domen fast att det med beaktande av artikel 74 i samma förordning är invändaren som har bevisbördan.

65 Vad gäller de bestämmelser i nationell rätt som Budvar åberopat till stöd för sin invändning, i syfte är att bevisa förekomsten av en rätt att förbjuda användningen av ordet BUD som varumärke i Frankrike eller Österrike, slog förstainstansrätten i punkt 192 i den överklagade domen för det första fast att överklagandenämnden inte kunde grunda sina slutsatser enbart på vissa domstolsavgöranden från dessa medlemsstater, för att komma till slutsatsen att Budvar inte visat att det aktuella kännetecknet gav företaget rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke, eftersom inget av dessa avgöranden hade vunnit laga kraft.

66 I samma punkt 192 tillade förstainstansrätten dessutom att överklagandenämnden även borde ha beaktat de nationella bestämmelser som Budvar åberopat, däribland

Lissabonöverenskommelsen och det bilaterala avtalet, för att kontrollera om nämnda omständighet hade styrkts. Överklagandenämnden borde vidare, vad gäller Frankrike, särskilt ha beaktat flera bestämmelser i jordbrukslagen, konsumtionslagen och immaterialrättslagen, och, vad gäller Österrike, de rättsliga grunderna för den talan som väckts av Budvar med stöd av åberopad nationell rätt, det vill säga artikel 9 i det bilaterala avtalet och de österrikiska bestämmelserna om varumärken och illojal konkurrens.

67 För det andra erinrade förstainstansrätten, i punkt 193 i den överklagade domen, om att överklagandenämnden, vad gäller Österrike, angett att Oberlandesgericht Wien (Österrike) i dom av den 21 april 2005 funnit att uttrycket ”bud” inte var ett namn på en plats och att de tjeckiska konsumenterna inte uppfattar det som en beteckning för öl från staden České Budějovice. Enligt överklagandenämnden grundade sig denna dom på konstateranden av faktiska omständigheter som troligen inte skulle komma att bli föremål för revision av en domstol i sista instans.

68 I samma punkt 193 konstaterade förstainstansrätten att det av de handlingar som ingetts i målet framgick att Oberster Gerichtshof (Österrike) genom dom av den 29 november 2005 hade upphävt just domen från Oberlandesgericht Wien, det vill säga innan de omtvistade besluten hade antagits. Oberster Gerichtshof motiverade sin dom med att underinstanserna endast hade konstaterat att benämningen BUD i Republiken Tjeckien inte associerades med en viss region eller plats, medan man borde ha kontrollerat om de tjeckiska konsumenterna uppfattar benämningen bud som en beteckning för en plats eller en region, när den används i samband med öl.

69 I detta avseende slog förstainstansrätten fast, i samma punkt 193, att överklagandenämnden, mot bakgrund av att Budvar i sin svarsinlaga lämnat in en avskrift av överklagandet till Oberster Gerichtshof, följaktligen haft möjlighet att inhämta upplysningar av parterna, eller på annat sätt, om utgången i förfarandet vid denna nationella domstol.

70 I detta sammanhang erinrade förstainstansrätten i samma punkt 193 i den överklagade domen om att harmoniseringsbyrån på det sätt som förefaller lämpligt på eget initiativ ska inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten, om sådana upplysningar är nödvändiga för bedömningen av huruvida villkoren för att tillämpa ett registreringshinder är uppfyllda och, särskilt, om de åberopade faktiska omständigheterna och bevisvärdet av den förebringade bevisningen verkligen föreligger. Enligt förstainstansrätten utesluter nämligen inte begränsningen av de omständigheter som kan ligga till grund för harmoniseringsbyråns bedömning att harmoniseringsbyrån utöver de sakförhållanden som parterna i invändningsförfarandet uttryckligen har åberopat också kan beakta notoriska fakta, det vill säga fakta som det förutsätts att alla känner till eller som det går att få kännedom om med hjälp av allmänt tillgängliga källor.

71 För det tredje och vad gäller Frankrike slog förstainstansrätten i punkt 195 i den överklagade domen fast att det i motsats till vad överklagandenämnden gjort gällande inte framgår av ordalydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 att invändaren måste visa att han redan framgångsrikt har kunnat förbjuda användningen av ett yngre varumärke, något som Budvar inte skulle ha lyckats med. Invändaren ska alltså endast visa att han har en sådan rättighet.

72 I punkt 196 i den överklagade domen tillade förstainstansrätten att Tribunal de grande instance de Strasbourg i dom av den 30 juni 2004, i motsats till vad överklagandenämnden har påstått, inte hade ogiltigförklarat ursprungsbeteckningen ”bud” som registrerats enligt Lissabonöverenskommelsen, eftersom denna domstol tydligt slagit fast att det endast är ”verkan” av ursprungsbeteckningen ”bud” i Frankrike som ogiltigförklarats i enlighet med relevanta bestämmelser i Lissabonöverenskommelsen. Förstainstansrätten erinrade även om att domen från Tribunal de grande instance de Strasbourg har överklagats och att överklagandet har inhiberande verkan.

73 I punkt 199 i den överklagade domen slog förstainstansrätten fast att överklagandenämnden gjorde fel när den inte beaktade samtliga relevanta faktiska och rättsliga omständigheter vid bedömningen av huruvida Budvar enligt den i den aktuella medlemsstaten tillämpliga lagstiftningen hade rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke, med hänsyn till artikel 8.4 b i förordning nr 40/94.

74 Mot denna bakgrund slog förstainstansrätten i punkt 201 i den överklagade domen fast att sökanden således kunde vinna framgång med den andra delgrunden och därmed med den enda grunden, samt att talan följaktligen skulle bifallas i sin helhet.

75 I punkt 202 i den överklagade domen ogiltigförklarade förstainstansrätten följaktligen de omtvistade besluten.

Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

76 Anheuser-Busch har yrkat att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen, med undantag för punkt 1 i domslutet,

— i första hand, slutligt avgöra målet och ogilla den talan som väckts i första instans, i andra hand återförvisa målet till förstainstansrätten, och

— förplikta Budvar att ersätta rättegångskostnaderna.

77 Budvar har yrkat att domstolen ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta Anheuser-Busch att ersätta rättegångskostnaderna.

78 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen, och

— förplikta Budvar att ersätta rättegångskostnaderna.

Överklagandet

79 Till stöd för sitt överklagande har Anheuser-Busch anfört två grunder. Den första grunden, vilken är uppdelad i tre delar, avser åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.4 i förening med artikel 74.1 i samma förordning.

80 Harmoniseringsbyrån har förklarat sig stödja överklagandet och har anfört två grunder avseende åsidosättande av dels artikel 8.4 i förordning nr 40/94, dels av artikel 74.1 i samma förordning.

Den första grunden, åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 40/94

Den första grundens första del

— Parternas argument

81 Anheuser-Busch har inom ramen för den första delen av sin första grund gjort gällande att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den slog fast att överklagandenämnden inte var behörig att pröva huruvida Budvar hade styrkt giltigheten av de äldre rättigheter som åberopats med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, trots att denna giltighet kunde ifrågasättas starkt.

82 Inom ramen för ett invändningsförfarande som anhängiggjorts med stöd av rättigheter i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, borde harmoniseringsbyrån reda ut om sådana rättigheter verkligen existerar, om de kan tillämpas och om de kan åberopas som hinder för en ansökan om registrering av det aktuella varumärket. Detta har överklagandenämnden mycket riktigt gjort.

83 Såsom följer av artiklarna 43.5 och 45 i förordning nr 40/94 ankommer det för övrigt på invändaren att bevisa att dessa villkor är uppfyllda.

84 I förevarande fall har överklagandenämnden fattat sina beslut på grundval av flera domstolsavgöranden, lagakraftvunna vad gäller Republiken Italien och Republiken Portugal, och ännu inte lagakraftvunna vad gäller Republiken Frankrike och Republiken Österrike. Av dessa avgöranden framgår att den aktuella beteckningen upphävdes i de två förstnämnda medlemsstaterna och att den äldre rättigheten i fråga inte var tillämplig i de båda andra medlemsstaterna.

85 Vad gäller avgörandena från de båda senare medlemsstaterna har Anheuser-Busch lämnat in ett flertal handlingar som visar att namnet i fråga inte skulle kunna betraktas som en ursprungsbeteckning eller rent av ett geografiskt namn, och har således brutit presumtionen för att det finns en sådan äldre rättighet som följer av dess registrering. Det har sedan ålegat Budvar att bevisa förekomsten av de nationella rättigheter som det åberopat. Efter att ha bedömt de bevis som Budvar företett, fann överklagandenämnden emellertid att företaget inte lyckats med denna bevisning.

86 Anheuser-Busch har slutligen kritiserat att förstainstansrätten grundat sig på en analogi mellan artikel 8.4 och artikel 8.1 i förordning nr 40/94, varav den senare avser en invändning som gjorts med stöd av ett äldre varumärke. Av förstainstansrättens fasta praxis avseende denna bestämmelse framgår att harmoniseringsbyrån inte kontrollerar giltigheten av det äldre varumärket.

87 Ett sådant analogislut kan inte godtas. De två ifrågavarande bestämmelserna innehåller nämligen från varandra oberoende och olika relativa registreringshinder. Ett nationellt varumärke utgör ett relativt registreringshinder helt enkelt genom att det registrerats, eftersom medlemsstaternas varumärkeslagstiftningar harmoniserats genom direktiv 89/104. Detta gäller emellertid inte sådana rättigheter som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, eftersom dessa inte varit föremål för någon harmonisering.

88 Budvar har erinrat om att förordning nr 40/94 inte ger harmoniseringsbyrån, i egenskap av Europeiska unionens organ, någon behörighet att registrera eller ogiltigförklara nationella varumärken. Såsom nämns i elfte skälet i förordning nr 40/94 kan en sådan behörighet inte tillerkännas harmoniseringsbyrån utan att detta uttryckligen stadgas i sekundärrätten och under förutsättning att det tillåts enligt EG-fördraget.

89 Förstainstansrätten gjorde följaktligen en korrekt bedömning när den nekade harmoniseringsbyrån behörighet att avgöra giltigheten av ett nationellt varumärke som åberopats till stöd för en invändning. Denna princip, som också nämns i femtonde skälet i förordning nr 40/94, kan till fullo tillämpas på de rättigheter som en invändare åberopar i enlighet med artikel 8.4 i denna förordning.

— Domstolens bedömning

90 Anheuser-Busch har gjort gällande att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fastslog att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 i den mån den funnit att den geografiska härkomstbeteckningen Bud, såsom den skyddas enligt Lissabonöverenskommelsen och de ifrågavarande bilaterala avtalen, inte kunde betraktas som ursprungsbeteckning eller ens som en indirekt uppgift om varornas geografiska härkomst, samt att en invändning inte med stöd av denna bestämmelse kunde vinna framgång på grundval av dessa äldre rättigheter som framställts som en ursprungsbeteckning men som faktiskt inte var en sådan.

91 I detta sammanhang har förstainstansrätten i punkterna 87 och 98 i den överklagade domen konstaterat att domstolsförfarandena i Frankrike och Österrike, vilka gällde giltigheten av ursprungsbeteckningen ”bud” såsom den i Frankrike skyddas genom Lissabonöverenskommelsen och beteckningen ”bud” såsom den i Österrike skyddas

genom de ifrågavarande bilaterala avtalen, inte hade lett till någon slutlig, lagakraftvunnen, dom vid tiden för antagandet av de omtvistade besluten.

92 Efter att således ha konstaterat att verkan av de åberopade äldre rättigheterna inte slutligt ogiltigförklarats i dessa båda medlemsstater och att dessa rättigheter alltjämt var giltiga när det omtvistade beslutet antogs, drog förstainstansrätten i punkterna 90 och 98 i den överklagade domen den slutsatsen att överklagandenämnden borde ha beaktat de åberopade äldre rättigheterna utan att ifrågasätta själva kvalificeringen av dem.

93 Ett dylikt konstaterande innebär inte att förstainstansrätten har gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning.

94 För att en invändare ska kunna hindra registreringen av ett gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 krävs det nämligen – och är tillräckligt – att en äldre rättighet som inte har ogiltigförklarats genom en lagakraftvunnen dom kan göras gällande vid den tidpunkt då harmoniseringsbyrån kontrollerar att samtliga villkor för invändningen är uppfyllda.

95 Även om det under dessa omständigheter åligger harmoniseringsbyrån att, i samband med att den uttalar sig om en invändning som görs med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, beakta avgöranden från de berörda medlemsstaternas domstolar avseende giltigheten eller kvalificeringen av åberopade äldre rättigheter för att försäkra sig om att dessa fortfarande har den verkan som krävs enligt denna bestämmelse, ankommer det inte på den att ersätta de behöriga nationella domstolarnas bedömning med sin egen. Harmoniseringsbyrån tillerkänns för övrigt inte en sådan behörighet i förordning nr 40/94.

96 Såsom förstainstansrätten slagit fast kunde överklagandenämnden i förevarande fall och i samband med att den avgjorde Budvars invändning konstatera att de äldre rättigheter som åberopats med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 inte hade ogiltigförklarats genom lagakraftvunna domstolsavgöranden.

97 Vid den tidpunkt då överklagandenämnden uttalade sig om de nämnda invändningarna hade den dessutom med lätthet kunnat konstatera förekomsten av de av Budvar åberopade äldre rättigheterna till beteckningen BUD, eftersom den bekräftats genom beteckningens registrering, i enlighet med Lissabonöverenskommelsen, med verkan i bland annat Frankrike, och genom att den finns med i förteckningen i det bilaterala avtalet över beteckningar med verkan i Österrike. Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 58 i sitt förslag till avgörande är det tillräckligt, för att de äldre rättigheterna ska anses giltiga i förfarandet vid överklagandenämnden, att beteckningen är registrerad och återfinns i den ovannämnda förteckningen vid denna tidpunkt.

98 Vad gäller frågan huruvida de åberopade äldre rättigheterna – det vill säga rättigheterna till ursprungsbeteckningen ”bud” som i Frankrike skyddas genom Lissabonöverenskommelsen och i Österrike genom de ifrågavarande bilaterala avtalen – utgör kännetecken som kan åberopas till stöd för en invändning enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94, med hänsyn tagen till vad domstolen slog fast i sin dom av den 8 september 2009 i mål C-478/07, Budějovický Budvar (REG 2009, s. I-7721) – nämligen att det skyddssystem som införs genom rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, s. 12) har uttömmande karaktär – kan det konstateras att denna fråga inte har avhandlats vid förstainstansrätten.

99 Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den första grundens första del.

Den första grundens andra och tredje del

— Parternas argument

100 Anheuser-Busch har genom den andra delen av sin första grund kritiserat att förstainstansrätten, för det första, vad gäller omfattningen och beskaffenheten av användningen av ett kännetecken, slog fast att villkoret i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, enligt vilket ett ”annat kännetecken” i den mening som avses i denna bestämmelse ska ”använd[a]s i näringsverksamhet”, ska tolkas på så sätt att det avser all kommersiell användning, även i begränsad utsträckning, under förutsättning att den inte sker inom en strikt privat sfär. Detta gäller även användning av en geografisk beteckning såsom varumärke och till och med användning som sker inom ramen för gratisleveranser.

101 Anheuser-Busch har gjort gällande att överklagandenämnden med rätta funnit att detta villkor i vart fall ska likställas med villkoret om verkligt bruk i artiklarna 15, 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94. Detta senare villkor ska förstås som ett krav på faktisk användning av ett varumärke på marknaden för de varor och tjänster för vilka det har registrerats och på att det faktiskt utnyttjats kommersiellt, i motsats till en enbart intern eller symbolisk användning som enbart har som syfte att vidmakthålla de rättigheter som är knutna till varumärket. Detta verkliga bruk ska ske i enlighet med varumärkets grundläggande funktion, vilken är att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung.

102 Om ett sådant villkor inte vore tillämpligt inom ramen för artikel 8.4 i förordning nr 40/94, i enlighet med det i unionsrätten självständiga villkoret avseende ”användning i näringsverksamhet”, skulle det i förordningen uppställas strängare krav på användning för att ett äldre gemenskapsvarumärke i enlighet med artikel 8.1 i förordningen ska kunna utgöra hinder för en registreringsansökan, än vad som gäller

för en äldre rättighet i artikel 8.4 i samma förordning, och detta trots att en sådan rättighet, i motsats till varumärkesrätten, inte varit föremål för någon harmonisering.

103 I motsats till överklagandenämnden tog förstainstansrätten inte hänsyn till syftet med det lagliga villkoret om användning. För att fastställa ett åsidosättande enligt artikel 9.1 i förordning nr 40/94, torde kraven avseende användning emellertid vara mindre stränga än vad som är fallet med det upprätthållande av ett varumärke som avses i artiklarna 15, 43.2 och 43.3 i denna förordning. De strängaste kraven torde emellertid ställas på upprättandet av en sådan rätt som den att framställa en invändning enligt artikel 8.4 i förordningen, eftersom denna kan utgöra grund för att en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke avslås.

104 Anheuser-Busch har även kritiserat förstainstansrätten för att ha tagit hänsyn till extremt begränsade leveranser från Budvar, vilka varit gratis och pågått under fyra år. Dessa kan inte anses motsvara verkligt bruk, med hänsyn till rättspraxis avseende denna slags användning (se dom av den 15 januari 2009 i mål C-495/07, Silberquelle, REG 2009, s. I-137).

105 Anheuser-Busch har vidare kritiserat förstainstansrätten för att ha funnit att det inte är relevant huruvida kännetecknet, i enlighet med artikel 8.4 i förordning nr 40/94, har använts som ett varumärke eller som en ursprungsbeteckning eller rentav som en geografisk benämning.

106 På samma sätt som ett varumärke ska användas i enlighet med dess grundläggande funktion för att användningen ska kvalificeras som verklig, måste användningen av en ursprungsbeteckning eller en geografisk benämning som åberopats som en äldre rättighet i enlighet med nämnda artikel 8.4 ske i enlighet med dessa kännetecknens grundläggande funktion, vilket är att garantera konsumenten varans eller tjänstens geografiska ursprung och dess inneboende särskilda egenskaper.

107 Budvar har däremot gjort gällande att begreppet användning i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 inte innehåller någon hänvisning till verkligt bruk och att det ska tolkas som ett kvalitativt och inte kvantitativt kriterium, eftersom detta begrepp, såsom det även förekommer i artiklarna 9 och 12 i denna förordning liksom i artiklarna 5 och 6 i direktiv 89/104, innebär att det slås fast för vilka verksamheter ett varumärke skyddas i förhållande till de verksamheter där det inte är skyddat.

108 I punkt 165 i den överklagade domen har förstainstansrätten med rätta hänvisat till den tolkning av detta begrepp rörande användning som slagits fast i domstolens och förstainstansrättens fasta praxis, det vill säga en tolkning enligt vilken användningen endast ska ske ”i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst[, och inte privat]”. Med hänsyn till rättssäkerheten borde samma begrepp i olika bestämmelser tolkas på samma sätt.

109 De andra äldre rättigheter än varumärken som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 och i mycket liknande ordalag i artikel 4.4 b i direktiv 89/104, är så väsensskilda att det inte skulle vara möjligt att fastställa vilka egenskaper dessa rättigheter åtminstone ska ha för att kunna åberopas som hinder för ett yngre varumärke. Det är därför det enligt dessa bestämmelser ställs ett ytterligare villkor enligt vilket innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett kännetecken ska visa att han i enlighet med den rätt som åberopas kan hindra användningen av ett yngre varumärke.

110 Vad dessutom gäller gratisleveranserna av öl med beteckningen BUD i Frankrike har Budvar gjort gällande att domen i det ovannämnda målet Silberquelle inte kan överföras på ett sådant fall som det förevarande, eftersom nämnda dom inte avser ett villkor om användning av ett kännetecken i näringsverksamhet utan ett villkor om verkligt bruk i den mening som avses i artiklarna 10.1 och 12.1 i direktiv 89/104.

111 Vad gäller argumentet att förstainstansrätten borde ha avgjort huruvida Budvar lyckats styrka en användning av det aktuella kännetecknet såsom ursprungsbeteckning eller geografiskt namn, och inte som varumärke, anser Budvar att artikel 8.4 i förordning nr 40/94 inte innehåller något sådant villkor för att den äldre rättigheten ska kunna åberopas på ett ändamålsenligt sätt. Budvar har därför yrkat att domstolen ska bekräfta innehållet i punkterna 174 och 175 i den överklagade domen. I vilket fall som helst är frågan om huruvida Budvar i förevarande fall har använt detta kännetecken som ursprungsbeteckning eller som varumärke en sakfråga som det ankommer på förstainstansrätten att avgöra.

112 Inom ramen för den första grundens andra del har Anheuser-Busch i andra hand gjort gällande att förstainstansrätten, vad gäller det område som är relevant för att styrka att kännetecknet använts i näringsverksamhet, åsidosatt territorialitetsprincipen och tolkat artikel 8.4 i förordning nr 40/94 felaktigt, genom att i punkt 167 i den överklagade domen ange att bevis avseende områden i andra medlemsstater än den i vilken rättigheten åberopades i enlighet med denna bestämmelse kunde beaktas, för att avgöra om det föreligger en användning i näringsverksamhet.

113 Ett sådant villkor kan enligt Anheuser-Busch endast avse användningen av kännetecknet inom det område där skyddet för kännetecknet gjorts gällande.

114 Detta följer bland annat av territorialitetsprincipen, som är en grundläggande princip inom immaterialrätten. Handlingar som visar användning av det äldre kännetecknet borde således angå domstolar som är aktuella, i förevarande fall domstolarna i Republiken Frankrike eller i Republiken Österrike, och borde undersökas enskilt av respektive domstol.

115 I annat fall skulle de icke harmoniserade rättigheter som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 behandlas mer förmånligt än rättigheter som varit föremål för harmonisering, eftersom det är obestridligt att de senare endast kan utgöra hinder för en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke om de verkligen används inom området för den medlemsstat inom vilket de skyddas. Användningen i en annan medlemsstat ska således inte beaktas.

116 Harmoniseringsbyrån håller med om att det enbart är det område inom vilket skyddet görs gällande, i förevarande fall Frankrike och Österrike, som är relevant för att styrka det aktuella kännetecknets användning i näringsverksamhet, i den mening som avses i nämnda artikel. Detta framgår av själva lydelsen av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, eftersom det i en och samma mening hänvisas till både ”kännetecken som används i näringsverksamhet” och till ”tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken”.

117 Förstainstansrätten gjorde en korrekt bedömning i punkt 40 i sin dom av den 24 mars 2009 i de förenade målen T-318/06–T-321/06, Moreira da Fonseca mot harmoniseringsbyrån - General Óptica (GENERAL OPTICA), REG 2009, s. II-649, närmare bestämt att det område som är relevant vid bedömningen av ensamrätters omfattning är det område inom vilket var och en av de rättsregler är tillämpliga på vilka dessa ensamrätter grundas.

118 Budvar har emellertid gjort gällande att förstainstansrätten med rätta slagit fast att det inom ramen för artikel 8.4 i förordning nr 40/94 inte är nödvändigt att styrka ett verkligt bruk av en äldre rättighet inom området i den medlemsstat där rättigheten åtnjuter skydd, eftersom de rättigheter som avses i denna bestämmelse kan åtnjuta skydd inom området utan att de någonsin har använts där.

119 Nämnda bestämmelse föreskriver varken krav på verkligt bruk av det aktuella kännetecknet eller krav på bevis för att kännetecknet används inom det område inom vilket det åtnjuter skydd.

120 Inom ramen för den första grundens andra del har Anheuser-Busch för det tredje gjort gällande att förstainstansrätten, vad gäller den period avseende vilken det ska styrkas att de äldre rättigheterna har använts, har tolkat artikel 8.4 i förordning nr 40/94 felaktigt genom att vägra tillämpa tidpunkten för inlämnandet av ansökan om registrering av varumärket som den relevanta tidpunkt vid vilken användning i näringsverksamhet ska vara styrkt. Förstainstansrätten slog i punkt 169 i den överklagade domen i stället fast att det är tillräckligt att användning före offentliggörandet av registreringsansökan i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* styrks.

121 I detta avseende har Anheuser-Busch gjort gällande att samtliga villkor för att en äldre rättighet ska kunna göras gällande med stöd av ett av de relativa registreringshinder som föreskrivs i artikel 8 i förordning nr 40/94 ska vara uppfyllda vid tidpunkten för den registreringsansökan som är föremål för invändningen, inklusive villkoret avseende användning i näringsverksamhet i artikel 8.4. Alla bevis som inges i syfte att styrka en sådan användning måste således hänföra sig till tiden före inlämnandet av den ifrågavarande ansökan eller till prioritetsdagen för ansökan.

122 En sådan tolkning bekräftas, i ett liknande sammanhang, genom den rättspraxis enligt vilken det äldre varumärke som invändaren åberopar i enlighet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska vara känt vid tidpunkten för den ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke som är föremål för invändningen, eller vid tidpunkten för den prioritet som åberopas (se, bland annat, dom av den 17 april 2008 i mål C-108/07 P, Ferrero Deutschland mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 35), även om denna bestämmelse endast avser varumärkets ålder och inte uttryckligen kräver att varumärket också ska vara känt sedan länge.

123 Denna rättspraxis grundar sig på prioritetsprincipen som är en allmänt erkänd grundläggande rättsprincip inom immaterialrätten, inbegripet i de grundläggande immaterialrättsliga fördragen, enligt vilken den äldre ensamrätten har företräde framför rättigheter som uppstått senare, och enligt vilken en varumärkesansökan endast kan bestridas med stöd av äldre rättigheter.

124 Anheuser-Busch har förebrått förstainstansrätten för att ha gjort en felaktig analog tillämpning av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, genom att koppla prioriteten till tidpunkten för offentliggörandet av registreringsansökan i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken.* Detta strider dessutom mot punkt 166 i den överklagade domen, där förstainstansrätten inte godtagit en sådan analog tillämpning.

125 Artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 innehåller dessutom en företrädesbestämmelse som utgör ett undantag och särskilt syftar till att upprätthålla ett äldre varumärke. Denna artikel kan således inte tillämpas i ett helt annat sammanhang, såsom det som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

126 Slutligen är uttrycket användning av ett kännetecken ”i mer än bara lokal omfattning” ett självständigt unionsrättsligt villkor som, i likhet med de övriga villkoren i artikel 8.4 a och b i förordning nr 40/94 eller, mer allmänt, alla villkor i nämnda artikel 8, ska uppfyllas ”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”.

127 Enligt harmoniseringsbyrån är det på samma sätt tidpunkten för inlämnandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket som är den relevanta tidpunkt avseende vilken det ska fastställas att användning i näringsverksamhet har skett. Denna princip har tillämpats korrekt i punkt 44 i domen i det ovannämnda målet Moreira da Fonseca mot harmoniseringsbyrån – General Óptica (GENERAL OPTICA).

128 Budvar har däremot gjort gällande att domstolen ska bekräfta förstainstansrättens slutsats.

129 För det första kan domstolens praxis avseende artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte överföras på artikel 8.4 i samma förordning. Denna praxis är befogad på grund av den specifika beskaffenheten av kända varumärken, eftersom det är högst troligt att sökanden känner till varumärket när ansökan om registrering av det yngre varumärket lämnas in. Vad däremot gäller andra typer av invändningar enligt nämnda artikel 8 är det endast genom offentliggörandet av ansökan som denna blir offentlig och får rättsverkan i förhållande till tredje man.

130 För det andra strider den överklagade domen inte mot prioritetsprincipen på denna punkt. Enligt denna i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 stadfästa princip måste invändaren uppfylla ännu ett villkor, nämligen att bevisa att den rättighet som åberopas till stöd för invändningen förelåg före tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket. Enligt denna princip är invändare emellertid inte skyldiga att bevisa att denna rättighet användes i näringsverksamhet före denna tidpunkt.

131 I den första grundens tredje del har Anheuser-Busch gjort gällande att förstainstansrätten även åsidosatt artikel 8.4 i förordning nr 40/94, genom att i punkterna 179–183 i den överklagade domen ha gjort en felaktig tolkning av begreppet ”i mer än bara lokal omfattning” i denna bestämmelse.

132 Anheuser-Busch har särskilt anfört att ”omfattningen” av ett kännetecken i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 ska bedömas med hänsyn till det område inom vilket det är skyddat, i förevarande fall Republiken Frankrike och Republiken Österrike.

133 Ett kännetecken kan för övrigt endast ha en omfattning i den mening som avses i nämnda artikel om det används på marknaden i de medlemsstater enligt vars lagstiftning det är skyddat. Omfattningen framgår emellertid inte enbart av att kännetecknet är skyddat enligt lagstiftningen i två eller fler medlemsstater.

134 Anheuser-Busch har härav dragit den slutsatsen att begreppet ”i mer än bara lokal omfattning” ska tolkas på så sätt att det utgör ett självständigt unionsrättsligt villkor, som inte är underordnat nationell rätt utan med nödvändighet följer av att kännetecknet i fråga används på marknaden i de medlemsstater i vilka det är skyddat.

135 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten, genom att i punkt 180 i den överklagade domen koppla kännetecknets omfattning till det geografiska område inom vilket det skyddas enligt den åberopade nationella lagstiftningen, har underlåtit att beakta att villkoret i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, enligt vilket kännetecknet ska ha mer än bara lokal omfattning, är ett unionsrättsligt krav som inte ska bedömas genom hänvisning till nationell rätt.

136 Förstainstansrätten gjorde sig också skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 181 i den överklagade domen slog fast att de äldre rättigheterna har en omfattning som inte bara är lokal, i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, enkom eftersom skyddet av dem sträcker sig längre än ursprungsområdet.

137 Enligt harmoniseringsbyrån är syftet med kriteriet ”omfattning” att uppställa en effektiv gräns mot alla eventuella kännetecken som inte är sådana varumärken som skulle kunna åberopas som hinder mot registrering av ett gemenskapsvarumärke. Detta begrepp kan följaktligen endast avse den ekonomiska betydelsen och den geografiska omfattningen av användningen i näringsverksamhet.

138 I detta avseende har harmoniseringsbyrån hänvisat till punkterna 36–39 i domen i det ovannämnda målet Moreira da Fonseca mot harmoniseringsbyrån – General Óptica (GENERAL OPTICA), i vilka förstainstansrätten antog denna senare tolkning.

139 Budvar har emellertid gjort gällande att begreppet ”i mer än bara lokal omfattning”, i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, avser den geografiska omfattningen av skyddet av kännetecknet i fråga, närmare bestämt det område inom vilket invändaren kan göra sin äldre rätt gällande, i förevarande fall samtliga franska och österrikiska områden inom vilka de åberopade rättigheterna är skyddade enligt Lissabonöverenskommelsen respektive enligt de ifrågavarande bilaterala avtalen.

140 Nämnda begrepp avser alltså det område där kännetecknet är skyddat och inte det område där det används. En motsatt tolkning skulle strida mot själva lydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 och dessutom innebära ett ytterligare villkor för invändaren, vilket för övrigt inte heller skulle vara förenligt med artikel 107 i samma förordning, enligt vilken kriteriet för att tillämpa en äldre rättighet är det område där denna rättighet åtnjuter skydd och inte det område där rättigheten används.

– Domstolens bedömning

141 Anheuser-Busch har genom den första grundens andra och tredje del, som ska prövas gemensamt, förebrått förstainstansrätten för att ha åsidosatt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 genom en felaktig tolkning av villkoret om att den äldre rättighet som åberopats till stöd för invändningen ska avse ett ”kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning”.

142 Domstolen konstaterar att förstainstansrätten i den överklagade domen inte gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning vad gäller den första punkten som avser frågan huruvida uttrycket ”används i näringsverksamhet” ska tolkas på så sätt att det, i likhet med vad förstainstansrätten slagit fast, avser användning av en äldre rättighet som används i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, och inte privat, eller på så sätt att det avser verklig användning, analogt med vad som föreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 för äldre varumärken som åberopats till stöd för en invändning.

143 I artikel 8.4 i förordning nr 40/94 anges nämligen inte att det ska vara fråga om ”verklig” användning av det kännetecken som åberopas till stöd för invändningen, och ingenting i lydelsen av artikel 43.2 och 43.3 i denna förordning pekar på att kravet på att lägga fram bevis för en verklig användning gäller ett sådant kännetecken.

144 Även om det stämmer att uttrycket ”används i näringsverksamhet” i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 inte nödvändigtvis ska tolkas på samma sätt som det tolkas i artikel 9.1 i samma förordning eller i artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 89/104, eftersom hänsyn ska tas till respektive syfte med dessa bestämmelser, är det icke desto mindre så att en tolkning av uttrycket med den huvudsakliga innebörden att kännetecknet endast måste användas kommersiellt stämmer överens med hur detta uttryck vanligen förstås.

145 Förstainstansrätten har också i punkt 166 i den överklagade domen med rätta slagit fast att om kravet på verklig användning av de kännetecken som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 gällde på samma villkor som dem som anges i artikel 43.2 och 43.3 i samma förordning skulle denna tolkning innebära att dessa kännetecken underkastades villkor som är knutna till invändningar som gjorts med stöd av äldre varumärken. Förstainstansrätten konstaterade vidare att, till skillnad från vad som gäller för dessa sistnämnda invändningar, måste invändare inom ramen för nämnda artikel 8.4 även

visa att det ifrågavarande kännetecknet, enligt lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, ger honom rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke.

146 Att analogt tillämpa det villkor om verklig användning som föreskrivs för äldre varumärken på de äldre rättigheter som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 skulle dessutom stå i konflikt med den i princip självständiga karaktär som kännetecknar detta relativa registreringshinder, något som, i likhet med vad generaladvokaten har påpekat i punkterna 69–71 i sitt förslag till avgörande, visar sig genom att särskilda villkor uppställts, och som ska förstås med hänsyn till den stora mångfald äldre rättigheter som skulle kunna utgöra sådana hinder.

147 Domstolen konstaterar för det andra att förstainstansrätten inte heller gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den behandlade frågan huruvida uttrycket ”används i näringsverksamhet” innebär att användningen av en geografisk beteckning som åberopats med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 ska ske i enlighet med kännetecknets grundläggande funktion, vilken är att garantera konsumenten varans geografiska ursprung och dess inneboende särskilda egenskaper, trots att det åberopade kännetecknet i förevarande fall använts som varumärke.

148 Förstainstansrätten slog i punkt 175 i den överklagade domen fast att det för att artikel 8.4 i förordning nr 40/94 ska kunna tillämpas är tillräckligt att konstatera att det kännetecken som åberopats till stöd för invändningen används i näringsverksamhet och att den omständigheten att detta kännetecken är identiskt med ett varumärke likväl inte innebär att kännetecknet inte används på detta sätt.

149 Vad gäller den funktion som användningen av kännetecknet ska fylla, ska detta användas som en särskiljande beståndsdel i det hänseendet att det ska tjäna till att identifiera innehavarens ekonomiska verksamhet. Detta är i förevarande fall inte omstritt.

150 Förstainstansrätten har i punkt 175 i den överklagade domen särskilt påpekat att det, i förfarandet inför rätten, inte klart har redogjorts för skälet till att kännetecknet BUD hade använts ”som ett varumärke” och att det inte finns något som tyder på att detta uttryck, anbringat på de aktuella varorna, skulle hänsyfta mer på varans kommersiella ursprung än på dess geografiska ursprung.

151 Av detta följer att anmärkningen inte kan godtas, eftersom förstainstansrätten i detta sammanhang inte har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning. Det ankommer vidare inte, i överklagandestadiet, på domstolen att pröva förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna, och Anheuser-Busch har vid domstolen inte heller gjort gällande att förstainstansrätten missuppfattat dessa.

152 För det tredje, och i motsats till vad Anheuser-Busch har gjort gällande, var det med rätta som förstainstansrätten i punkt 176 i den överklagade domen slog fast att gratisleveranserna skulle tas med i bedömningen av huruvida villkoret om att den åberopade äldre rättigheten ska användas i näringsverksamhet var uppfyllt, eftersom dessa leveranser kunde ha skett i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, närmare bestämt för att vinna nya avsättningsmöjligheter.

153 Före prövningen av Anheuser-Buschs övriga anmärkningar, inom ramen för den andra delen av den första grunden, och harmoniseringsbyråns anmärkning inom ramen för sin första grund, avseende den period och det område som är relevanta för bedömningen av villkoret avseende användningen i näringsverksamhet, ska domstolen bedöma den tredje delen av Anheuser-Buschs första grund och harmoniseringsbyråns första grund, eftersom dessa avser kravet på att det åberopade kännetecknet ska ha mer än bara lokal omfattning, vilket är ett annat villkor i artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

154 I punkt 180 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten dels att det av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 framgår att bestämmelsen avser omfattningen av det aktuella kännetecknet och inte omfattningen av användningen av kännetecknet, dels att det aktuella kännetecknets omfattning ska förstås som det geografiska område inom vilket det skyddas och att detta område inte får vara enbart lokalt.

155 På denna punkt har förstainstansrätten i den överklagade domen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning.

156 Ett kännetecken vars geografiska skyddsområde endast är lokalt ska förvisso anses ha enbart lokal omfattning. Härav följer emellertid inte att villkoret i nämnda artikel 8.4 alltid är uppfyllt endast på grund av att kännetecknet i fråga åtnjuter skydd inom ett område som inte kan betraktas som bara lokalt, i förevarande fall på grund av att skyddsområdet i förevarande fall sträcker sig längre än ursprungsområdet.

157 Det gemensamma syftet med villkoren i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 är att begränsa konflikter mellan kännetecken genom att förhindra att en äldre rättighet som inte är tillräckligt betecknande, det vill säga inte tillräckligt betydelsefull eller utmärkande i näringsverksamhet, kan utgöra hinder för registreringen av ett nytt gemenskapsvarumärke. Det är enbart kännetecken som verkligen existerar på den relevanta marknaden som ska kunna få denna möjlighet att ligga till grund för en invändning.

158 Omfattningen av ett kännetecken kan således inte vara beroende av enbart den geografiska utbredningen av dess skydd, eftersom ett kännetecken vars skydd inte bara är lokalt i så fall skulle kunna utgöra hinder för registreringen av ett gemenskapsvarumärke av enbart det skälet, även om dess användning i näringsverksamhet enbart var marginell.

159 Av detta följer att det kännetecken som åberopas till stöd för en invändning, för att kunna hindra registreringen av ett nytt kännetecken verkligen måste användas på ett tillräckligt betydande sätt i näringsverksamhet och ha en geografisk utbredning som inte endast är lokal, vilket, när det område inom vilket det åtnjuter skydd kan betraktas som mer än bara lokalt, förutsätter att denna användning äger rum på en stor del av detta område.

160 För att avgöra om så är fallet ska varaktigheten och intensiteten av detta kännetecknens användning såsom särskiljande beståndsdel för dess målgrupp, som är såväl köpare och konsumenter som leverantörer och konkurrenter, beaktas. I detta avseende är bland annat kännetecknets användning i reklam och affärskorrespondens relevant.

161 Eftersom det i likhet med vad som påpekas i punkt 159 i förevarande dom ska göras en bedömning av det aktuella kännetecknets användning i näringsverksamhet inom en inte enbart lokal del av det område inom vilket det åtnjuter skydd, gjorde förstainstansrätten – i likhet med vad Anheuser-Busch gjort gällande inom ramen för den andra delen i dess första grund, och harmoniseringsbyrån inom ramen för dess första grund – sig även skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 167 i den överklagade domen slog fast att artikel 8.4 i förordning nr 40/94 inte kräver att det aktuella kännetecknet används inom det område inom vilket det åtnjuter skydd och att det kan vara tillräckligt att kännetecknet används inom ett annat område än det inom vilket det åtnjuter skydd, även när det inte alls används inom skyddsområdet.

162 Det är nämligen enbart inom kännetecknets skyddsområde, oavsett om det är fråga om hela eller enbart en del av detta område, som tillämplig rätt ger upphov till en sådan ensamrätt till kännetecknet som kan komma i konflikt med ett gemenskapsvarumärke.

163 Bedömningen av villkoret om användning i näringsverksamhet ska dessutom göras separat för varje område inom vilket den rättighet som åberopats till stöd för invändningen åtnjuter skydd. Omfattningen av kännetecknet följer i förevarande fall således inte av en samlad bedömning av kännetecknets användning i båda de relevanta områdena, det vill säga Österrike, vad gäller det skydd som följer av de ifrågavarande bilaterala avtalen, och Frankrike, vad gäller det skydd som följer av Lissabonöverenskommelsen.

164 På samma sätt har förstainstansrätten, i likhet med vad Anheuser-Busch och harmoniseringsbyrån har gjort gällande, gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att i punkt 169 i den överklagade domen slå fast att det endast måste styrkas att kännetecknet använts i näringsverksamhet före offentliggörandet av ansökan om registrering av varumärket och inte – senast – vid tidpunkten för inlämnandet av denna ansökan.

165 I detta avseende innehåller den överklagade domen åtminstone en motsägelse, eftersom förstainstansrätten i punkt 169 hänvisar, per analogi, till vad som krävs för äldre varumärken som åberopas som stöd för en invändning, medan den i punkt 166 i samma dom, med rätta, vilket redan nämnts ovan i punkt 142 i denna dom, inte godtagit att villkoret om verklig användning av äldre varumärken tillämpas analogt på äldre rättigheter som åberopats i enlighet med artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

166 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 120 i sitt förslag till avgörande ska dessutom villkoret om att det kännetecken som åberopats till stöd för invändningen ska användas i näringsverksamhet underkastas samma tidsmässiga kriterium som det som uttryckligen föreskrivs i artikel 8.4 a i förordning nr 40/94 avseende förvärvet av rätten till detta kännetecken, närmare bestämt tidpunkten för inlämnandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

167 Med hänsyn bland annat till hur lång tid som skulle kunna förflyta mellan inlämnandet av registreringsansökan och offentliggörandet av densamma, är tillämpningen av detta samma kriterium nämligen en bättre garanti för att den användning av kännetecknet som görs gällande är en verklig sådan och inte ett handlande som enbart har syftat till att hindra registreringen av ett nytt varumärke.

168 I regel är det inte heller tillräckligt att det aktuella kännetecknet enbart eller till stor del har använts under tiden mellan inlämnandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket och offentliggörandet av denna ansökan för att det ska kunna slås fast att nämnda kännetecken har varit föremål för en användning i näringsverksamhet som visar att det framgår att kännetecknet har en tillräcklig omfattning.

169 Av vad anförts följer att även om Anheuser-Buschs anmärkningar avseende begreppen verkligt bruk, användning i näringsverksamhet och gratisleveranser inte kan vinna framgång, ska överklagandet vinna bifall såvitt avser den andra och den tredje delen av detta företags första grund liksom såvitt avser harmoniseringsbyråns första grund, eftersom förstainstansrätten i den överklagade domen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den bedömde villkoren i artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten gjorde nämligen en felaktig bedömning när den fann, för det första, att omfattningen av detta kännetecken, som ska vara mer än bara lokal, enbart ska bedömas mot bakgrund av utbredningen av det aktuella kännetecknets skyddsområde, utan hänsyn till hur det används inom detta område, och, därefter, att det relevanta området för att bedöma användningen av nämnda kännetecken inte nödvändigtvis är dess skyddsområde samt, slutligen, att samma kännetecken inte nödvändigtvis måste ha använts före inlämnandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

Den andra grund som åberopats till stöd för överklagandet: Åsidosättande av artikel 8.4 jämförd med artikel 74.1 i förordning nr 40/94

— Parternas argument

170 Med sin andra grund har Anheuser-Busch förebrått förstainstansrätten för att ha åsidosatt artikel 8.4 i förening med artikel 74.1 i förordning nr 40/94, genom att i punkt 199 i den överklagade domen slå fast 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, som åberopats i enlighet med nämnda artikel 8.4, hade rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke.

171 Anheuser-Busch har gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94 genom att i punkt 193 i den överklagade domen konstatera att överklagandenämnden var skyldig att på det sätt som förefaller lämpligt på eget initiativ inhämta upplysningar om den nationella rätten, inbegripet praxis från domstolarna i den berörda medlemsstaten, eftersom denna rätt skulle kunna betraktas som notoriska fakta eller allmänt känd, och att överklagandenämnden utöver de bevis som parterna företett i detta avseende, genom dessa parter eller på annat sätt, borde ha inhämtat upplysningar om utgången i förfarandet vid dessa domstolar.

172 Förstainstansrätten har således åsidosatt principen om parternas likställdhet i invändningsprocessen, eftersom den företräder en uppfattning som innebär att den person som ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke tvingas att, i en situation där det enbart föreligger ett påstående från invändaren som hänvisar till en nationell rättighet med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, föra efterforskningar avseende den nationella rätten och rättspraxisen.

173 Förstainstansrätten har på denna punkt åsidosatt principen i artikel 74 i förordning nr 40/94 enligt vilken invändaren inom ramen för en invändning som gjorts med stöd av artikel 8.4 i denna förordning har bevisbördan, bland annat för att det aktuella kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

174 Det följer av artikel 74.1 i förordning nr 40/94 att harmoniseringsbyråns prövning i ett invändningsförfarande endast avser de omständigheter som parterna lagt fram och att byrån inte är skyldig att på eget initiativ inhämta upplysningar avseende dessa omständigheter.

175 Den nationella rätten, inbegripet praxis från domstolarna i den berörda medlemsstaten, i förevarande fall avseende frågan huruvida en geografisk beteckning kan åtnjuta rättsligt skydd, utgör sakomständigheter, vilka som sådana inte kan kvalificeras som notoriska fakta som harmoniseringsbyrån är skyldig att utreda på eget initiativ.

176 Anheuser-Busch har gjort gällande att förstainstansrätten i punkt 195 i den överklagade domen tillämpade ett felaktigt kriterium för att avgöra huruvida invändaren tillräckligt visat att det åberopade kännetecknet ger innehavaren en rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Förstainstansrätten fann nämligen att det var tillräckligt att visa att det teoretiskt sett fanns nationella bestämmelser som skulle kunna utgöra grund för en rätt att hindra användning av ett yngre varumärke.

177 Enligt Anheuser-Busch var överklagandenämnden, i en sådan situation som den i förevarande fall, behörig att, med stöd av de många bevis som Anheuser-Busch företett för att det aktuella kännetecknet inte kunde åtnjuta rättsligt skydd i vare sig Frankrike eller Österrike, slå fast att Budvar i strid med principen om invändarens bevisbörda inte hade bevisat att detta företag hade rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Ett sådant beslut skulle inte heller vara till slutgiltig skada för invändaren,

eftersom denne alltjämt skulle kunna bestrida varumärket efter registreringen, inom ramen för ett förfarande om ogiltighetsförklaring.

178 Harmoniseringsbyrån har genom sin andra grund gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94. I detta avseende har förstainstansrätten i punkt 193 i den överklagade domen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, enligt harmoniseringsbyrån.

179 Harmoniseringsbyrån har anfört att förstainstansrätten i sin praxis före den överklagade domen funnit att nationella domstolsavgöranden inte utgör notoriska fakta som harmoniseringsbyrån kan undersöka på eget initiativ.

180 Harmoniseringsbyrån anser att nationella domstolsavgöranden i det särskilda sammanhang som rör artikel 8.4 i förordning nr 40/94 utgör omständigheter som kan bevisa rättighetens skyddsområde, i den mening som avses i regel 19.2 d i förordning nr 2868/95, ett bevis som det i enlighet med samma regel ankommer på invändaren att förete.

181 Om den som ansöker om registrering av gemenskapsvarumärket, i likhet med Anheuser-Busch, lägger fram nationella domstolsavgöranden som visar att invändningen mot ett yngre varumärke med stöd av rättigheter som åberopats i enlighet med artikel 8.4 i förordning nr 40/94 inte har bifallits, ankommer det åtminstone på invändaren att, i syfte att bevisa de åberopade rättigheternas faktiska skyddsområde, förete bevis för motsatsen genom att visa att dessa avgöranden har upphävts.

182 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten i en sådan situation inte kunde kräva, såsom den gjorde i punkt 193 i den överklagade domen, att byrån på eget initiativ skulle pröva dessa bevis, utan att äventyra balansen mellan parternas skyldigheter och rättigheter i förfarandet, vilka upprättas i artikel 76.1 i förordning nr 40/94.

183 Budvar anser inte att förstainstansrätten åsidosatte artiklarna 8.4 b och 74.1 i förordning nr 40/94 när den konstaterade att harmoniseringsbyrån var skyldig att på eget initiativ inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten.

184 En sådan skyldighet är rimlig och förenlig med artikel 76.1 i förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyrån får vidta vissa åtgärder för bevisupptagning.

185 Budvar har även gjort gällande att Anheuser-Buschs argument inom ramen för dess andra grund i verkligheten är knutna till dess första grund, enligt vilken harmoniseringsbyrån är behörig att pröva giltigheten av de äldre rättigheter som åberopats till stöd för en invändning. Av samma skäl som dem som anförts som svar på den första grunden, anser Budvar att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden.

— Domstolens bedömning

186 I sin respektive andra grund, som avser punkterna 184–199 i den överklagade domen, har Anheuser-Busch och harmoniseringsbyrån, gjort gällande att förstainstansrätten felaktigt slagit fast att överklagandenämnden gjorde fel 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, med avseende på artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

187 Denna grund avser i synnerhet punkt 193 i den överklagade domen, i vilken förstainstansrätten påstås ha gjort en felaktig bedömning när den slog fast att överklagandenämnden i det aktuella fallet var skyldig att på eget initiativ inhämta upplysningar om utgången i ett överklagande som Budvar anhängiggjort vid Oberster Gerichtshof, domstol i högsta instans i Österrike, av en dom enligt vilken Budvar inte hade rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke med stöd av beteckningen Bud, såsom denna skyddas enligt de ifrågavarande bilaterala avtalen.

188 I detta avseende erinrar domstolen om att artikel 8.4 b i nämnda förordning föreskriver ett villkor enligt vilket detta kännetecken, i enlighet med den nationella lagstiftning som är tillämplig på det kännetecken som åberopats med stöd av denna bestämmelse, ska ge innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

189 I enlighet med artikel 74.1 i förordning nr 40/94 har invändaren vid harmoniseringsbyrån bevisbördan för att detta villkor är uppfyllt.

190 Härvid gjorde förstainstansrätten, med avseende på de äldre rättigheter som åberopats i förevarande fall, en korrekt bedömning när den i punkt 187 i den överklagade domen fann att bland annat den till stöd för invändningen åberopade nationella lagstiftningen och de rättsliga avgörandena i den berörda medlemsstaten ska beaktas, samt att invändaren på denna grundval ska visa att det ifrågavarande kännetecknet omfattas av tillämpningsområdet för den åberopade nationella lagstiftningen och att det ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

191 Av detta följer att förstainstansrätten, i motsats till vad Anheuser-Busch har anfört inom ramen för sin andra grund, gjorde en korrekt bedömning när den i punkt 195 i den överklagade domen slog fast att invändaren endast är skyldig att visa att han har rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke och att det således inte kan krävas av invändaren att han också visar att denna rätt har utnyttjats, på så sätt att ett förbud mot en sådan användning faktiskt har kommit till stånd.

192 Såtillvida kan den andra grund som Anheuser-Busch åberopat till stöd för sitt överklagande inte godtas.

193 Av detta följer även att förstainstansrätten gjorde en korrekt bedömning när den i punkt 195 i den överklagade domen, med avseende på skyddet i Frankrike för ursprungsbeteckningen ”bud” som registrerats enligt Lissabonöverenskommelsen, slog fast att överklagandenämnden inte kunde stödja sig på den omständigheten, att det av domstolsavgörandet från den medlemsstaten framgick att Budvar, framtill dess, inte hade kunnat hindra Anheuser-Buschs återförsäljare från att sälja öl i Frankrike under varumärket BUD, för att komma till den slutsatsen att Budvar inte visat att villkoret avseende rätten att förbjuda användning av ett yngre varumärke med stöd av det åberopade kännetecknet var uppfyllt.

194 Detta skäl var i sig tillräckligt för att det på denna punkt skulle kunna konstateras att de omtvistade besluten är ogiltiga vad gäller den aktuella äldre rättigheten, det vill säga skyddet enligt Lissabonöverenskommelsen.

195 Förstainstansrätten konstaterade dessutom i punkt 192 i den överklagade domen att överklagandenämnden endast hänvisat till de rättsliga avgörandena i Frankrike och Österrike för att dra slutsatsen att Budvar inte visat att det aktuella kännetecknet gav företaget rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke.

196 Efter att ha konstaterat att inget av dessa avgöranden hade vunnit laga kraft, slog förstainstansrätten emellertid i samma punkt 192 fast att överklagandenämnden inte kunde grunda sina slutsatser enbart på dessa avgöranden utan att den även borde ha beaktat de nationella bestämmelser som Budvar åberopat inom ramen för invändningsförfarandet, i syfte att avgöra huruvida detta företag, i enlighet med dessa bestämmelser, hade en rätt att förbjuda ett yngre varumärke på grundval av det åberopade kännetecknet.

197 På denna punkt gjorde förstainstansrätten en korrekt bedömning när den konstaterade att överklagandenämnden genom de omtvistade besluten gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning.

198 I detta avseende påpekar domstolen, i likhet med vad förstainstansrätten konstaterat i punkterna 192 och 193 i den överklagade domen, att överklagandenämnden, även om den var medveten om att de av Anheuser-Busch åberopade domstolsavgörandena inte var slutgiltiga, eftersom de överklagats i högre nationell instans, trots allt grundade sig uteslutande på dessa avgöranden när den drog slutsatsen att villkoret i artikel 8.4 b i förordning nr 40/94 inte hade uppfyllts, varvid den motiverade detta dels med att avgörandet från Österrike grundade sig på konstateranden av faktiska omständigheter som ”troligen inte” skulle komma att bli föremål för revision av en domstol i sista instans, dels med att avgöranden från den franska domstolen visade att Budvar ”fram till [den dagen] inte ha[de] kunnat hindra Anheuser-Buschs distributör att sälja öl i Frankrike under varumärket BUD”.

199 Det följer således av de omtvistade besluten att överklagandenämnden grundade sig på felaktiga skäl när den beslutade att Budvar inte hade visat att villkoret i artikel 8.4 b i förordning nr 40/94 var uppfyllt.

200 Vad för det första gäller avgörandet från den franska domstolen, har det redan i punkt 193 i denna dom konstaterats att överklagandenämndens skäl grundar sig på ett krav som inte följer av denna bestämmelse och att detta innebär att de omtvistade besluten är ogiltiga.

201 Om överklagandenämnden vidare hade ansett att avgörandet från den österrikiska domstolen inte var tillräckligt för att fastställa att villkoret i artikel 8.4 b i förordning nr 40/94 var uppfyllt, borde den ha konstaterat denna brist och därav dragit

slutsatsen att Budvar, i strid med vad som krävs enligt artikel 74.1 i förordningen, inte hade visat att detta villkor var uppfyllt, eftersom detta företag i förfarandet vid harmoniseringsbyrån inte hade ingett den dom från Oberster Gerichtshof som bekräftade att företaget faktiskt hade en rätt att förbjuda ett yngre varumärke.

202 I likhet med vad förstainstansrätten funnit i punkterna 192 och 193 i den överklagade domen, konstaterar domstolen att överklagandenämndens hållning var en helt annan.

203 Det är nämligen utrett att överklagandenämnden uteslutande baserade sig på det av Anheuser-Busch åberopade österrikiska domstolsavgörandet för att därur dra slutsatsen att Budvar inte hade en rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke, med hänvisning till att detta avgörande grundade sig på konstateranden av faktiska omständigheter som ”troligen inte” skulle komma att bli föremål för revision av en domstol i sista instans.

204 På samma sätt som överklagandenämnden i förevarande fall inte kan ersätta de behöriga nationella domstolarnas bedömning av giltigheten av de äldre rättigheter som åberopats i enlighet med artikel 8.4 i förordning nr 40/94 med sin egen, vilket redan påpekats i punkt 95 i denna dom, kan överklagandenämnden inte heller genast avfärda verkan av en framtida dom från Oberster Gerichtshof på frågan huruvida villkoret i artikel 8.4 b i denna förordning var uppfyllt. Detta gjorde dock överklagandenämnden, trots att Budvar hade upplyst den om att det hade överklagat det åberopade avgörandet vid denna nationella domstol. Denna framtida verkan bortsåg överklagandenämnden från, på grundval av sin egen bedömning av sannolikheten för att detta avgörande skulle komma att ifrågasättas.

205 Eftersom det, i likhet med vad som har konstaterats ovan i punkt 96 i denna dom inom ramen för prövningen av Anheuser-Buschs första grund – vilken såsom Budvar gjort gällande är nära knuten till dess andra grund –, är utrett att den äldre rättighet som Budvar åberopat och som är skyddad i Österrike i enlighet med de ifrågavarande bilaterala avtalen inte hade ogiltigförklarats genom en lagakraftvunnen dom vid den tidpunkt då överklagandenämnden fattade de omtvistade besluten, kunde denna senare inte enbart grunda sig på ett domstolsavgörande som ännu inte hade vunnit laga kraft och som hade överklagats, för att komma till den slutsatsen att Budvar saknade rätten att förbjuda användning av varumärket Bud med stöd av denna äldre rättighet.

206 Den enda slutsats som hade kunnat dras av ett sådant domstolsavgörande är nämligen att den aktuella äldre rättigheten visserligen hade ifrågasatts men att den i vart fall existerade.

207 Eftersom denna äldre rättighet fortsatte att existera borde man, för att söka svaret på frågan huruvida den ger innehavaren rätt att förbjuda ett yngre varumärke i den mening som avses i artikel 8.4 b i förordning nr 40/94, ha undersökt, såsom redan påpekats ovan i punkt 190 i denna dom, om denna invändare visat att det ifrågavarande kännetecknet omfattades av tillämpningsområdet för den åberopade nationella lagstiftningen och om denna lagstiftning gav innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

208 På denna punkt påpekade förstainstansrätten i punkt 192 i den överklagade domen att Budvar vid överklagandenämnden inte enbart åberopat bestämmelser i de ifrågavarande bilaterala avtalen utan också bestämmelser i den österrikiska lagstiftningen vilka enligt denna invändare kunde utgöra grund för rätten att förbjuda det yngre varumärket Bud. Såsom förstainstansrätten konstaterade i samma punkt 192 beaktade överklagandenämnden emellertid inte dessa bestämmelser och gjorde inte heller omständigheter gällande vilka skulle kunna hindra tillämpligheten av dessa i förevarande fall.

209 Sådana argument som dem som framfördes i punkterna 192 och 195 i den överklagade domen skulle kunna rättfärdiga förstainstansrättens slutsats i punkt 199 i den överklagade domen, närmare bestämt att överklagandenämnden gjorde fel när den inte beaktade samtliga relevanta faktiska och rättsliga omständigheter då den bedömde huruvida Budvar enligt den i den aktuella medlemsstaten tillämpliga lagstiftningen hade rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke, med hänsyn till artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

210 Förstainstansrätten tillade förvisso i punkt 193 i den överklagade domen att harmoniseringsbyråns skyldighet att på eget initiativ inhämta upplysningar om notoriska fakta – inbegripet den nationella rätten i den berörda medlemsstaten – i förevarande fall innebar att överklagandenämnden, genom parterna eller på annat sätt ”hade kunnat” inhämta upplysningar om utgången i förfarandet vid Oberster Gerichtshof. Av vad anförts ovan följer emellertid att detta domskäl – även om det antas innebära att överklagandenämnden har en faktisk skyldighet att på eget initiativ inhämta upplysningar om ett sådant förfarande och, således, gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning, såsom Anheuser-Busch och harmoniseringsbyrån har gjort gällande – inte är tillräckligt i sig för att kullkasta förstainstansrättens slutsats enligt vilken de omtvistade besluten inte är giltiga i den del de avser prövningen av villkoret i artikel 8.4 b i förordning nr 40/94.

211 Enligt fast rättspraxis kan inte anmärkningar som riktas mot domskäl i en av tribunalens domar, vilka angetts för fullständighetens skull, leda till att domen upphävs, och sådana anmärkningar saknar således verkan (se, bland annat, dom av den 28 juni 2005 i de förenade målen C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P–C-208/02 P och C-213/02 P, Dansk Rørindustri m.fl. mot kommissionen, REG 2005, s. I-5425, punkt 148).

212 Förstainstansrättens prövning av frågan huruvida överklagandenämnden hade bort eller kunnat inhämta upplysningar om utgången i det aktuella domstolsförfarandet var emellertid överflödig, eftersom det i förevarande fall, såsom redan påpekats ovan i punkt 204 i denna dom, konstaterats att överklagandenämnden, på grundval av en egen bedömning av sannolikheten för att det ifrågavarande avgörandet skulle komma att ifrågasättas, slagit fast att det inte var nödvändigt att inhämta information om

denna utgång och att den hade tillräcklig information för att avgöra om villkoret i artikel 8.4 b i förordning nr 40/94 var uppfyllt och för att i det aktuella fallet fastställa att så inte var fallet.

213 Av detta följer att Anheuser-Buschs och harmoniseringsbyråns andra grund, i den del den avser punkt 193 i den överklagade domen, har riktats mot ett överflödigt skäl i denna dom, varför den inte, ens om den skulle kunna anses ha stöd, kan leda till att denna dom ska upphävas.

214 Domstolen konstaterar följaktligen att Anheuser-Buschs överklagande, i den mån det avser dess andra grund, delvis ska lämnas utan bifall och delvis är verkningslöst samt att harmoniseringsbyråns andra grund är verkningslös.

215 Mot denna bakgrund ska den överklagade domen upphävas, i den mån som förstainstansrätten inom ramen för tolkningen av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 felaktigt bedömde, för det första, att omfattningen av detta kännetecken, som ska vara mer än bara lokal, enbart ska bedömas mot bakgrund av utbredningen av det aktuella kännetecknets skyddsområde, utan hänsyn till hur det används inom detta område, och, därefter, att det relevanta området för att bedöma användningen av nämnda kännetecken inte nödvändigtvis är dess skyddsområde samt, slutligen, att samma kännetecken inte nödvändigtvis måste ha använts före inlämnandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

Talan vid förstainstansrätten

216 Om överklagandet är välgrundat kan domstolen, i enlighet med artikel 61 första stycket i Europeiska unionens domstols stadga, antingen själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa målet till tribunalen för avgörande.

217 I det aktuella målet godtog förstainstansrätten den anmärkning som ingick i Budvars andra delgrund, genom vilken detta företag ifrågasatte överklagandenämndens tillämpning av villkoret, i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, avseende ett kännetecknens användning i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning.

218 Domstolen har i punkt 215 i denna dom emellertid konstaterat att förstainstansrätten i sin tillämpning av detta villkor i tre fall gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning.

219 I syfte att pröva Budvars grund avseende överklagandenämndens tillämpning av villkoret om ett kännetecknens användning i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, är det nödvändigt att på grundval av den definition av detta villkor som ges i förevarande dom göra en bedömning av bevisvärdet hos de faktiska omständigheter som skulle kunna visa att detta villkor uppfyllts i förevarande fall. Bland dessa faktiska omständigheter återfinns i synnerhet de handlingar som Budvar åberopat och som nämns i punkterna 171 och 172 i den överklagade domen.

220 Härav följer att målet vid domstolen inte är färdigt för avgörande. Målet ska därför återförvisas till tribunalen för en prövning av denna grund.

Rättegångskostnader

221 Målet återförvisas till tribunalen och beslut i fråga om rättegångskostnader i detta överklagande kommer att meddelas senare.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande:

1) **Den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 16 december 2008 i de förenade målen T-225/06, T-255/06, T-257/06 och T-309/06, Budějovický Budvar mot harmoniseringsbyrån – Anheuser-Busch (BUD), upphävs i den mån som förstainstansrätten, med avseende på tolkningen av artikel 8.4 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004, felaktigt fann, för det första, att omfattningen av det aktuella kännetecknet, som ska vara mer än bara lokal, enbart ska bedömas mot bakgrund av utbredningen av kännetecknets skyddsområde, utan hänsyn till hur det används inom detta område, och, därefter, att det relevanta området för att bedöma användningen av nämnda kännetecken inte nödvändigtvis är dess skyddsområde samt, slutligen, att samma kännetecken inte nödvändigtvis måste ha använts före inlämnandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.**

2) **Överklagandet ogillas i övrigt.**

3) **De förenade målen T-225/06, T-255/06, T-257/06 och T-309/06 återförvisas till Europeiska unionens tribunal.**

4) **Beslut i fråga om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.**

Underskrifter