Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 19 december 2012*

”Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 15.1 — Begreppet ’verkligt bruk av varumärket’ — Brukets geografiska utbredning — Bruk av gemenskapsvarumärket i en enda medlemsstat — Fråga huruvida detta är tillräckligt”

I mål C-149/11,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederländerna) genom beslut av den 1 februari 2011, som inkom till domstolen den 28 mars 2011, i målet

Leno Merken BV

mot

Hagelkruis Beheer BV,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av A. Rosas, tillförordnad ordförande på andra avdelningen, samt domarna U. Lõhmus (referent), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev och C.G. Fernlund,

generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 19 april 2012,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Leno Merken BV, genom D.M. Wille, advocaat,

— Hagelkruis Beheer BV, genom J. Spoor, advocaat,

— Nederländernas regering, genom C. Wissels och C. Schillemans, båda i egenskap av ombud,

— Belgiens regering, genom J.-C. Halleux, i egenskap av ombud,

— Danmarks regering, genom C.H. Vang, i egenskap av ombud,

* Rättegångsspråk: nederländska.

— Tysklands regering, genom K. Petersen, i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom J. Gstalter, i egenskap av ombud,

— Ungerns regering, genom M. Ficsor, K. Szíjjártó och K. Molnár, samtliga i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom S. Ossowski, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom T. van Rijn, F.W. Bulst och F. Wilman, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 5 juli 2012 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Leno Merken BV (nedan kallat Leno) och Hagelkruis Beheer BV (nedan kallat Hagelkruis) angående den invändning som Leno, som är innehavare av gemenskapsvarumärket ONEL, framställt mot Hagelkruis ansökan om registrering av Beneluxvarumärket OMEL.

Tillämpliga bestämmelser

Förordning nr 207/2009

3 Skälen 2–4, 6 och 10 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”(2) En harmonisk utveckling av de ekonomiska aktiviteterna bör främjas i hela gemenskapen, liksom en fortsatt och balanserad tillväxt genom förverkligandet av en väl fungerande inre marknad med villkor som motsvarar de på en nationell marknad. För att kunna förverkliga en sådan marknad och stärka dess enhetlighet, krävs det inte bara att hindren för den fria rörligheten för varor och tjänster avskaffas och att det införs en ordning som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids, utan också att de rättsliga förhållandena är sådana att företagen utan dröjsmål kan anpassa tillverkningen och distributionen av varor eller tillhandahållandet av tjänster till gemenskapens förhållanden. Bland de medel som företagen bör ha tillgång till för att kunna genomföra detta, återfinns varumärken som gör det möjligt att särskilja företags varor och tjänster på samma sätt inom hela gemenskapen, oavsett gränser.

(3) För att fullfölja gemenskapens ovan nämnda mål förefaller det nödvändigt att tillhandahålla en gemenskapsordning för varumärken som innebär att företag genom ett enda förfarande kan förvärva gemenskapsvarumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela gemenskapen. Principen om gemenskapsvarumärkens enhetliga karaktär bör gälla om inget annat sägs i denna förordning.

(4) Tillnärmning av nationell lagstiftning är inte tillräckligt för att avskaffa det hinder i form av territoriell begränsning av de rättigheter som medlemsstaternas respektive lagstiftning ger varumärkesinnehavare. För att företagen ska ha möjlighet att bedriva sin verksamhet utan begränsningar på hela den inre marknaden krävs det varumärken som regleras med hjälp av enhetliga gemenskapsbestämmelser vilka är direkt tillämpliga i alla medlemsstater.

…

(6) Gemenskapsbestämmelser om varumärken kan dock inte ersätta medlemsstaternas varumärkeslagar. Det förefaller i själva verket inte vara rimligt att företagen ska vara skyldiga att ansöka om att deras varumärken registreras som gemenskapsvarumärken, eftersom nationella varumärken även i fortsättningen kommer att vara nödvändiga för de företag som inte vill att deras varumärken ska vara skyddade på gemenskapsnivå.

…

(10) Det är endast berättigat att skydda gemenskapsvarumärken och att skydda äldre registrerade varumärken mot gemenskapsvarumärken i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används.”

4 Artikel 1.2 i denna förordning föreskriver följande:

”Ett gemenskapsvarumärke ska ha en enhetlig karaktär. Det ska ha samma rättsverkan i hela gemenskapen: det får inte registreras, överlåtas eller avstås ifrån eller bli föremål för beslut om upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, inte heller får dess användning förbjudas om det inte gäller för hela gemenskapen. Denna princip ska gälla om inte annat föreskrivs i denna förordning.”

5 Artikel 15 i förordningen, med rubriken ”Bruk av gemenskapsvarumärken”, stadgar följande:

”1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.

Med sådant bruk som avses i första stycket likställs

a) att gemenskapsvarumärket brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats,

b) att gemenskapsvarumärket i gemenskapen anbringas på varor eller deras emballage endast för exportändamål.

2. Bruk av gemenskapsvarumärket med innehavarens medgivande ska anses utgöra bruk av innehavaren.”

6 Artikel 42 i förordningen har rubriken ”Prövning av invändning”. Artikel 42.2 och 42.3 har följande lydelse:

”2. På begäran av sökanden ska 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 ska invändningen avslås. …

3. Punkt 2 ska 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 ska motsvara användning i gemenskapen.”

7 Artikel 51 i förordning nr 207/2009 har rubriken ”Grunder för upphävande”. I artikel 51.1 a stadgas följande:

”Efter ansökan till [harmoniseringsbyrån] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävda i följande fall:

a) Om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts. …”

8 Artikel 112 i förordningen har följande lydelse:

”1. Sökanden eller innehavaren av ett gemenskapsvarumärke får begära omvandling av sin ansökan om gemenskapsvarumärke eller av sitt gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke

a) i den mån ansökan om gemenskapsvarumärket avslås, återkallas, eller anses återkallad,

b) i den mån gemenskapsvarumärket upphör att ha rättsverkan.

2. Omvandling får inte ske

a) om rättigheterna för innehavaren av gemenskapsvarumärket har upphävts på grund av underlåten användning, med mindre gemenskapsvarumärket i den medlemsstat för vilken omvandlingen begärs har använts på ett sådant sätt som kan anses som verkligt bruk enligt den medlemsstatens lagstiftning,

…”

Direktiv 2008/95/EG

9 Skäl 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25) har följande lydelse:

”Den lagstiftning om varumärken som gällde i medlemsstaterna innan [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)] trädde i kraft innehöll olikheter som kunde hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. Med tanke på den inre marknadens funktion var det därför nödvändigt att närma medlemsstaternas lagar till varandra.”

10 Artikel 10.1 i direktivet föreskriver följande:

”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, ska varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.

…”

Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter

11 Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter (varumärken och formgivning), undertecknad i Haag den 25 februari 2005, i dess gällande lydelse från den 1 februari 2007 (nedan kallad Beneluxkonventionen), syftar bland annat till att på ett systematiskt och transparent sätt konsolidera de enhetliga lagarna om införlivande av första varumärkesdirektivet 89/104, vilket upphävts genom och ersatts av direktiv 2008/95.

12 Artikel 2.3 i Beneluxkonventionen har följande lydelse:

”Prioritetsordningen mellan ansökningar ska bestämmas med hänsyn till de rättigheter som finns vid tiden för ansökan och då förfarandet äger rum avseende

a) identiska varumärken som registrerats för identiska varor eller tjänster,

b) identiska eller liknande varumärken som registrerats för identiska varor eller tjänster eller varor respektive tjänster av liknande slag, om det finns risk för förväxling bland allmänheten, inbegripet risken för att det sökta varumärket associeras med det äldre varumärket.

…”

13 Artikel 2.14.1 i Beneluxkonventionen föreskriver följande:

”Den som ansökt om registrering av eller som innehar ett äldre varumärke kan, inom en tidsfrist på två månader räknad från den första dagen i månaden efter publiceringen av ansökan, skriftligen till Beneluxbyrån invända mot ett varumärke som

a) enligt artikel 2.3 a och b har ett senare prioritetsdatum, eller

…”

14 Enligt artikel 2.45 i Beneluxkonventionen ska ”[a]rtikel 2.3 och 2.28 tredje stycket a … gälla på motsvarande sätt om registreringen grundar sig på en tidigare inkommen ansökan om gemenskapsvarumärke”.

15 Artikel 2.46 i Beneluxkonventionen stadgar följande:

”Artikel 2.3 och 2.28 tredje stycket a ska gälla även gemenskapsvarumärken för vilka anciennitet för Beneluxområdet på giltigt sätt åberopas enligt gemenskapsvarumärkesförordningen, även om den Beneluxregistrering eller internationella registrering som ligger till grund för ancienniteten har återkallats frivilligt eller giltighetstiden för denna har löpt ut.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

16 Den 27 juli 2009 ansökte Hagelkruis om registrering av ordmärket OMEL vid Benelux byrå för immateriell äganderätt (varumärken och formgivning) (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)) för tjänster i klasserna 35 (reklam och PR, affärsadministration, administrativa tjänster, förvaltning av kommersiella företag, marknadsföring), 41 (utbildning och kursverksamhet, anordnande av seminarier och konferenser) och 45 (juridiska tjänster) enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

17 Leno är innehavare av gemenskapsordmärket ONEL, för vilket ansökan ingavs den 19 mars 2002 och vilket registrerades den 2 oktober 2003 för tjänster i klasserna 35, 41 och 42 enligt Niceöverenskommelsen.

18 Den 18 augusti 2009 invände Leno mot den registrering av varumärket OMEL som Hagelkruis ansökt om och grundade sig därvid på artikel 2.14.1 jämförd med artikel 2.3 a eller b i Beneluxkonventionen. Hagelkruis svarade på invändningen med att efterfråga bevis för bruk av gemenskapsvarumärket.

19 Genom beslut av den 15 januari 2010 avslog Beneluxbyrån invändningen och anförde som skäl att Leno inte hade visat att bolaget hade gjort verkligt bruk av varumärket ONEL inom en femårsperiod före dagen för publiceringen av den omtvistade registreringsansökan. Leno överklagade det beslutet till Gerechtshof te 's-Gravenhage.

20 Enligt den hänskjutande domstolen är det otvistigt mellan parterna att de båda varumärkena liknar varandra och är registrerade för identiska eller liknande tjänster samt att bruket av varumärket OMEL kan medföra risk för förväxling i den mening som avses i artikel 2.3 b i Beneluxkonventionen. De är dock oense om tolkningen av begreppet ”verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15 i förordning nr 207/2009 och i synnerhet om vilken geografisk utbredning som krävs för att verkligt bruk ska anses föreligga.

21 Det framgår av den hänskjutande domstolens förklaringar att det är utrett att Leno har visat att det äldre varumärket ONEL verkligen brukats i Nederländerna under den relevanta perioden, men att bolaget inte lagt fram några bevis för bruk inom gemenskapen i övrigt.

22 Enligt den hänskjutande domstolen följer det av EU-domstolens praxis (se dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkt 43, och av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-4237, punkterna 66, 70–73 och 76, samt beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 27) att ”verkligt bruk” är ett autonomt unionsrättsligt begrepp, att brukets geografiska utbredning endast är en av de faktorer som ska beaktas för att bestämma huruvida det äldre varumärket verkligen brukats för de varor eller tjänster det registrerats för samt att bruk av varumärket i en enda medlemsstat inte nödvändigtvis innebär att det inte kan föreligga verkligt bruk i gemenskapen.

23 Den hänskjutande domstolen vill dock få klarlagt betydelsen av gemensam förklaring nr 10 om artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), som tagits in i protokollet från Europeiska unionens råds sammanträde vid antagandet av förordning nr 40/94 (publicerad i *Harmoniseringsbyråns officiella tidning*, 1996, s. 613) (nedan kallad den gemensamma förklaringen), enligt vilken ”[r]ådet och kommissionen anser att verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15 i ett enda land utgör verkligt bruk inom gemenskapen”.

24 Mot denna bakgrund beslutade Gerechtshof te ’s-Gravenhage att vilandeförklara målet och att ställa följande frågor till domstolen:

”1) Ska artikel 15.1 i förordning … nr 207/2009 … tolkas så, att det för verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke räcker med bruk inom en enda medlemsstat, förutsatt att detta bruk, om det var fråga om ett nationellt varumärke, skulle betraktas som verkligt bruk i den medlemsstaten (se gemensam förklaring nr 10 om artikel 15 i … förordning … nr 40/94 … och harmoniseringsbyråns riktlinjer för invändningsförfarandet)?

2) Om svaret på fråga 1 är nekande, betyder det att ovannämnda bruk av ett gemenskapsvarumärke inom en enda medlemsstat aldrig kan utgöra verkligt bruk i gemenskapen i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning … nr 207/2009?

3) Om bruk av ett gemenskapsvarumärke inom en enda medlemsstat aldrig kan utgöra verkligt bruk i gemenskapen, vilka kriterier ska då tillämpas vid bedömningen av huruvida det föreligger verkligt bruk i gemenskapen vad gäller den geografiska utbredningen av bruket av ett gemenskapsvarumärke, vid sidan om övriga omständigheter?

4) Eller ska artikel 15 i [förordning nr 207/2009] tvärtom – i motsats till vad som sägs ovan – tolkas så, att bedömningen av huruvida det föreligger verkligt bruk inom gemenskapen ska göras helt frikopplat från de enskilda medlemsstaternas territoriella gränser (och exempelvis göras utifrån marknadsandelar (produktmarknad/geografisk marknad))?”

Prövning av tolkningsfrågorna

25 Den hänskjutande domstolen har ställt sina frågor, vilka ska prövas gemensamt, för att få klarhet i om artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke i en enda medlemsstat räcker för att uppfylla kravet på ”verkligt bruk av ett varumärke i gemenskapen” i den mening som avses i den bestämmelsen eller om den bedömningen ska göras frikopplat från medlemsstaternas territoriella gränser.

26 Domstolen erinrar inledningsvis om att varumärkesskyddet inom Europeiska unionen kännetecknas av samexistens mellan flera olika skyddssystem. Direktiv 2008/95, å ena sidan, har enligt skäl 2 till syfte att närma medlemsstaternas varumärkeslagar till varandra för att undanröja olikheter som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 mars 2012 i mål C-190/10, GENESIS, punkterna 30 och 31).

27 Förordning nr 207/2009, å andra sidan, syftar såsom framgår av skäl 3 i förordningen till att upprätta en gemenskapsordning för varumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela unionen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 april 2011 i mål C-235/09, DHL Express France, REU 2011, s. I-2801, punkt 41, och domen i det ovannämnda målet GENESIS, punkt 35).

28 Domstolen har redan, i domarna i de ovannämnda målen Ansul och Sunrider mot harmoniseringsbyrån och i beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, tolkat begreppet ”verkligt bruk” vid bedömningen av verkligt bruk av nationella varumärken, och fann därvid att det är ett autonomt unionsrättsligt begrepp som ska ges en enhetlig tolkning.

29 Det framgår av denna rättspraxis att det är fråga om ”verkligt bruk” av ett varumärke när detta används i enlighet med sin grundläggande funktion, nämligen att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Så är inte fallet vid symbolisk användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten. Bedömningen av huruvida varumärket verkligen har brukats ska göras på

grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att det faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är, i synnerhet, användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (domarna i de ovannämnda målen Ansul, punkt 43, och Sunrider mot harmoniseringsbyrån, punkt 70, samt beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, punkt 27).

30 Domstolen har också framhållit att omfattningen av det område där varumärket har använts endast är en omständighet bland flera som ska beaktas för att avgöra huruvida det rör sig om verkligt bruk (se domen i det ovannämnda målet Sunrider mot harmoniseringsbyrån, punkt 76).

31 Denna tolkning är analogt tillämplig på gemenskapsvarumärken, eftersom direktiv 2008/95 och förordning nr 207/2009 har samma syfte vad gäller kravet på verkligt bruk av varumärket.

32 Det framgår både av skäl 9 i direktivet och av skäl 10 i förordningen att unionslagstiftaren har haft för avsikt att villkora upprätthållandet av de rättigheter som ett nationellt varumärke respektive ett gemenskapsvarumärke medför med att det faktiskt används. Såsom generaladvokaten påpekat i punkterna 30 och 32 i sitt förslag till avgörande, skulle ett gemenskapsvarumärke som inte används kunna vara ett hinder för konkurrensen genom att begränsa vilka kännetecken som kan registreras av andra som varumärken samt beröva konkurrenterna möjligheten att använda detta eller ett liknande varumärke vid saluföringen av varor eller tjänster på den inre marknaden vilka är identiska med eller av liknande slag som dem som skyddas av varumärket i fråga. Om ett gemenskapsvarumärke inte brukas riskerar det följaktligen också att begränsa den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster.

33 Vid en analog tillämpning på gemenskapsvarumärken av ovan i punkt 29 nämnda rättspraxis ska dock skillnaden mellan den geografiska räckvidden av skyddet för nationella varumärken respektive skyddet för gemenskapsvarumärken beaktas, en skillnad som för övrigt också framgår av själva lydelsen av de bestämmelser om kravet på verkligt bruk som är tillämpliga på respektive typ av varumärken.

34 Enligt artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 ska, ”[o]m innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, … gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts”. Artikel 10 i direktiv 2008/95 innehåller i sak samma bestämmelse tillämpat på nationella varumärken, vilka ska vara föremål för verkligt bruk ”i medlemsstaten”.

35 Denna skillnad mellan de två varumärkesordningarna vad gäller den geografiska utbredningen av det ”verkliga bruket” understryks dessutom av artikel 42.3 i förordning nr 207/2009. Där stadgas att bestämmelsen i artikel 42.2 i förordningen – nämligen att den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke vid invändning kan begära att det läggs fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket verkligen har använts inom gemenskapen – ska tillämpas även på äldre nationella varumärken, ”varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas ska motsvara användning i gemenskapen”.

36 Såsom framgår av ovan i punkt 30 nämnda rättspraxis utgör emellertid den geografiska utbredningen av bruket inte ett separat kriterium för verkligt bruk, utan en av komponenterna i ett sådant bruk som måste ingå som en del i helhetsbedömningen och beaktas parallellt med övriga ingående komponenter. Frasen ”i gemenskapen” syftar till att precisera den geografiska referensmarknaden för bedömningen av huruvida det föreligger verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke.

37 För att kunna besvara de hänskjutna frågorna ska domstolen således pröva vad som omfattas av uttrycket ”verkligt bruk i gemenskapen” i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009.

38 Lydelsen av den bestämmelsen hänvisar inte på något sätt till medlemsstaternas territorium. Tvärtom framgår det tydligt att gemenskapsvarumärket måste användas i gemenskapen, vilket med andra ord innebär att bruk av varumärket i tredjeland inte får beaktas.

39 Eftersom artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 inte innehåller några ytterligare preciseringar, ska bestämmelsens sammanhang samt det system som upprättats genom lagstiftningen i fråga liksom syftena med denna beaktas.

40 Vad gäller syftena med förordning nr 207/2009 framgår det av skälen 2, 4 och 6 i förordningen att den avser att motverka det hinder som de territoriellt avgränsade rättigheter som medlemsstaternas lagstiftning ger varumärkesinnehavarna utgör och därmed ge företagen möjlighet att anpassa sin ekonomiska verksamhet till gemenskapsdimensionen och utöva sin verksamhet utan hinder. Gemenskapsvarumärket ger således innehavaren möjlighet att saluföra sina varor och tjänster under samma kännetecken i hela gemenskapen, utan att behöva ta hänsyn till gränser. De företag som inte är intresserade av att skydda sina varumärken på gemenskapsnivå kan å sin sida välja att använda sig av nationella varumärken och därmed inte behöva ansöka om registrering av dessa som gemenskapsvarumärken.

41 För att nå dessa mål har unionslagstiftaren föreskrivit i artikel 1.2 jämförd med skäl 3 i förordning nr 207/2009 att ett gemenskapsvarumärke ska ha en enhetlig karaktär. Det betyder att det ska åtnjuta ett enhetligt skydd och ha samma rättsverkan i hela gemenskapen. Det får i princip inte registreras, överlåtas eller avstås ifrån eller bli föremål för beslut om upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, och inte heller får dess användning förbjudas om det inte gäller för hela gemenskapen.

42 Syftet med systemet med gemenskapsvarumärken är således, såsom framgår av skäl 2 i förordningen, att erbjuda motsvarande villkor på den inre marknaden som de som råder på en nationell marknad. Att mot den bakgrunden tillmäta medlemsstaternas territorier en särskild betydelse inom ordningen med gemenskapsvarumärken skulle motverka uppnåendet av de mål som anges i punkt 40 ovan och skada gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär.

43 En systematisk undersökning av förordning 207/2009 ger visserligen vid handen att vissa av bestämmelserna hänvisar till en eller flera medlemsstaters territorium. De hänvisningarna görs dock främst i sammanhang som rör nationella varumärken, i bestämmelser om behörighet och om domstolsförfaranden rörande gemenskapsvarumärken samt om internationell registrering, medan uttrycket ”i gemenskapen” i allmänhet används i samband med de rättigheter som ett gemenskapsvarumärke medför.

44 Vid bedömningen av huruvida det föreligger ”verkligt bruk i gemenskapen” i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 ska man således bortse från medlemsstaternas territoriella gränser.

45 Den tolkningen påverkas varken av den i punkt 23 ovan nämnda gemensamma förklaringen, enligt vilken ”verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15 i ett enda land utgör verkligt bruk inom gemenskapen”, eller av harmoniseringsbyråns riktlinjer för invändningsförfarandet, som innehåller en motsvarande bestämmelse.

46 Vad för det första gäller den gemensamma förklaringen framgår det av fast rättspraxis att när en förklaring som förts in i rådets protokoll inte kommit till uttryck i den sekundärrättsliga bestämmelsens lydelse, kan den inte tillmätas betydelse vid tolkningen av bestämmelsen (se dom av

den 26 februari 1991 i mål C-292/89, Antonissen, REG 1991, s. I-745, punkt 18, svensk specialutgåva, volym 11, s. I-55, av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 25, av den 10 januari 2006 i mål C-402/03, Skov och Bilka, REG 2006, s. I-199, punkt 42, och av den 19 april 2007 i mål C-356/05, Farrell, REG 2007, s. I-3067, punkt 31).

47 Rådet och kommissionen har för övrigt uttryckligen erkänt denna begränsning i ingressen till förklaringen, där det anges att ”rådets och kommissionens förklaringar, som återges nedan, utgör inte en del av lagstiftningen och föregriper inte domstolens tolkning av denna”.

48 Vad för det andra gäller harmoniseringsbyråns riktlinjer, är dessa inte bindande vid tolkningen av unionsrättens bestämmelser.

49 Argumentet från vissa berörda parter som yttrat sig i detta förfarande att den geografiska utbredningen av bruket av ett gemenskapsvarumärke på intet sätt får vara begränsad till en enda medlemsstat kan inte heller godtas. Det argumentet grundar sig på artikel 112.2 a i förordning nr 207/2009, enligt vilken ett gemenskapsvarumärke, vars innehavare har förlorat sina rättigheter på grund av underlåten användning, får omvandlas till en ansökan om nationellt varumärke om ”gemenskapsvarumärket i den medlemsstat för vilken omvandlingen begärs har använts på ett sådant sätt som kan anses som verkligt bruk enligt den medlemsstatens lagstiftning”.

50 Även om det förvisso är motiverat att vänta sig att ett gemenskapsvarumärke – eftersom skyddet för ett sådant är geografiskt mer omfattande än för ett nationellt varumärke – också måste användas inom ett större geografiskt område än i en enda medlemsstat för att uppfylla kravet på ”verkligt bruk”, är det inte uteslutet att marknaden för de varor eller tjänster för vilka ett gemenskapsvarumärke har registrerats under vissa omständigheter faktiskt är avgränsad till en enda medlemsstat. I ett sådant fall skulle användningen av gemenskapsvarumärket inom det området samtidigt kunna uppfylla kravet på verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke och på verkligt bruk av ett nationellt varumärke.

51 Såsom generaladvokaten betonat i punkt 63 i sitt förslag till avgörande, är det bara i det fallet då en nationell domstol finner att användningen i en medlemsstat, med hänsyn till samtliga omständigheter i målet, inte var tillräckligt omfattande för att utgöra verkligt bruk i gemenskapen som det fortfarande kan vara möjligt att omvandla gemenskapsvarumärket till en ansökan om ett nationellt varumärke med stöd av undantaget i artikel 112.2 a i förordning nr 207/2009.

52 Vissa berörda parter som yttrat sig inför domstolen har också anfört att även om medlemsstaternas gränser inte beaktas inom den inre marknaden, innebär kravet på verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke att detta används i en väsentlig del av gemenskapen, vilket kan utgöras av en medlemsstat. Det kriteriet påstås följa analogt av dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors (REG 1999, s. I-5421), punkt 28, av den 22 november 2007 i mål C-328/06, Nieto Nuño (REG 2007, s. I-10093), punkt 17, och av den 6 oktober 2009 i mål C-301/07, PAGO International (REG 2009, s. I-9429), punkt 27.

53 Inte heller det argumentet kan godtas av domstolen. För det första rör nämnda rättspraxis tolkningen av bestämmelserna om utvidgat skydd för varumärken som är kända eller välkända i gemenskapen eller i den medlemsstat där de är registrerade. Dessa bestämmelser har emellertid ett annat syfte än kravet på verkligt bruk, vilket kan medföra att en invändning avslås eller till och med att varumärkesrätten upphävs, såsom föreskrivs bland annat i artikel 51 i förordning nr 207/2009.

54 Även om det, för det andra, är rimligt att vänta sig att ett gemenskapsvarumärke används inom ett större geografiskt område än de nationella varumärkena, behöver det bruket inte vara geografiskt omfattande för att betraktas som verkligt, eftersom detta beror på den berörda varans eller tjänstens egenskaper på marknaden (se, analogt, vad gäller brukets kvantitativa utbredning, domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 39).

55 Eftersom bedömningen av huruvida varumärket verkligen har brukats ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att det utnyttjas kommersiellt för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för, är det inte möjligt att a priori abstrakt fastställa vilken geografisk utbredning som ska krävas vid prövningen av huruvida verkligt bruk föreligger. Någon *de minimis*-regel, vilken skulle förhindra de nationella domstolarna att göra en helhetsbedömning av omständigheterna i målet, kan således inte fastställas (se, analogt, beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, punkterna 25 och 27, och domen i det ovannämnda målet Sunrider mot harmoniseringsbyrån, punkterna 72 och 77).

56 Vad gäller bruket av gemenskapsvarumärket i fråga i det nationella målet, förfogar EU-domstolen inte över de faktiska uppgifter som krävs för att ge den hänskjutande domstolen mer konkreta anvisningar i frågan huruvida det varumärket verkligen brukas. Såsom framgår av övervägandena ovan ankommer det på den hänskjutande domstolen att bedöma huruvida varumärket i fråga används i enlighet med sin grundläggande funktion och i avsikt att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas. Den bedömningen ska grunda sig på samtliga relevanta omständigheter och förhållanden, såsom den relevanta marknadens egenskaper, varornas eller tjänsternas art, brukets geografiska och kvantitativa utbredning samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts.

57 De hänskjutna frågorna ska följaktligen besvaras på följande sätt. Artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att vid bedömningen av huruvida ett varumärke blivit föremål för ”verkligt bruk i gemenskapen” i den mening som avses i nämnda bestämmelse ska medlemsstaternas territoriella gränser inte beaktas.

58 Ett gemenskapsvarumärke är föremål för ”verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 när det används i enlighet med sin grundläggande funktion och i avsikt att bibehålla eller skapa marknadsandelar i gemenskapen för de varor eller tjänster som avses med varumärket. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra huruvida de villkoren är uppfyllda i det nationella målet. Den bedömningen ska grunda sig på samtliga relevanta omständigheter och förhållanden, såsom den relevanta marknadens egenskaper, varornas eller tjänsternas art, brukets geografiska och kvantitativa utbredning samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts.

Rättegångskostnader

59 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

Artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så, att vid bedömningen av huruvida ett varumärke blivit föremål för ”verkligt bruk i gemenskapen” i den mening som avses i nämnda bestämmelse ska medlemsstaternas territoriella gränser inte beaktas.

Ett gemenskapsvarumärke är föremål för ”verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 när det används i enlighet med sin grundläggande funktion och i avsikt att bibehålla eller skapa marknadsandelar i Europeiska gemenskapen för de varor eller tjänster som avses med varumärket. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra huruvida de villkoren är uppfyllda i det nationella målet. Den bedömningen ska grunda sig på samtliga

relevanta omständigheter och förhållanden, såsom den relevanta marknadens egenskaper, varornas eller tjänsternas art, brukets geografiska och kvantitativa utbredning samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts.

Underskrifter