DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

15. januar 2009 *

I sag C-495/07,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Oberster Patent- und Markensenat (Østrig) ved afgørelse af 26. september 2007, indgået til Domstolen den 14. november 2007, i sagen:

Silberquelle GmbH

mod

Maselli-Strickmode GmbH,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne M. Ilešič (refererende dommer), A. Tizzano, A. Borg Barthet og J.-J. Kasel,

* Processprog: tysk.

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: fuldmægtig B. Fülöp,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 23. oktober 2008,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Silberquelle GmbH ved Patentanwälte P. Torggler, S. Hofinger og M. Gangl

— Maselli-Strickmode GmbH ved Patentanwalt H. Sonn

— den tjekkiske regering ved T. Boček, som befuldmægtiget

— den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes og J.M. Lopes Sousa, som befuldmægtigede

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved H. Krämer, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 18. november 2008,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

2 Anmodningen er blevet fremsat i en sag mellem Silberquelle GmbH (herefter »Silberquelle«) og Maselli-Strickmode GmbH (herefter »Maselli«) om delvis fortabelse af sidstnævntes varemærke som følge af manglende reel brug.

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser

3 Direktivets artikel 10, stk. 1, bestemmer:

»Såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været ophørt

uden afbrydelse i fem år, underkastes mærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted.«

4 Direktivets artikel 12, stk. 1, bestemmer:

»Indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug […]«

De nationale bestemmelser

5 I østrigsk ret har § 10a i lov af 1970 om beskyttelse af varemærker (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, herefter »MSchG«) følgende ordlyd:

»Brugen af et tegn til at betegne en vare eller en tjenesteydelse omfatter navnlig det forhold:

1. at anbringe tegnet på varerne, på deres emballage eller på de genstande, for hvilke tjenesteydelsen præsteres eller skal præsteres

2. at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

3. at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

4. at anvende tegnet på forretningspapirer, meddelelser og i reklameøjemed.«

6 § 33a, stk. 1, i MSchG bestemmer:

»Enhver kan indgive begæring om slettelse af et varemærke, der i mindst fem år har været registreret i Østrig eller i henhold til § 2, stk. 2, nyder beskyttelse i Østrig, hvis dette varemærke i løbet af de sidste fem år forud for datoen for indgivelsen af begæringen (lovens § 10a) hverken af varemærkeindehaveren eller af tredjemand med varemærkeindehaverens samtykke reelt er blevet brugt på det østrigske område for de varer eller tjenesteydelser, det er registreret for, når varemærkeindehaveren ikke kan begrunde den manglende brug.«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

7 Maselli er en virksomhed, der fremstiller og sælger beklædningsgenstande. Den er indehaver af ordmærket WELLNESS, der er registreret i registret for varemærker ved det østrigske patentkontor. Varemærket blev registreret i klasse 16, der bl.a. omfatter tryksager, klasse 25, der bl.a. omfatter beklædningsgenstande, og klasse 32, der bl.a. omfatter alkoholfrie drikke i henhold til Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende

international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«).

8 I forbindelse med salget af beklædningsgenstande anvendte Maselli sit varemærke til at betegne en alkoholfri drik, der i flasker med påskriften »WELLNESS-DRINK« blev givet som gave sammen med de af selskabet solgte beklædningsgenstande. I sine salgsfremmende forretningspapirer henviste sagsøgte i hovedsagen til den vederlagsfri tilgift, som betegnet med varemærket WELLNESS.

9 Maselli anvendte ikke sit varemærke for drikke, der blev solgt særskilt.

10 Silberquelle, der er en virksomhed, som sælger alkoholfrie drikke, indgav begæring om, at det pågældende varemærke blev slettet som følge af manglende brug for så vidt angik klasse 32.

11 Ved afgørelse af 7. november 2006 slettede annullationsafdelingen i det østrigske patentkontor varemærket for så vidt angik klasse 32 i Nicearrangementet. Maselli appellerede afgørelsen til Oberster Patent-und Markensenat.

12 Det er på denne baggrund, at Oberster Patent- und Markensenat besluttede at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 10, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om

varemærker (herefter »varemærkedirektivet«) fortolkes således, at der er gjort reelt brug af et varemærke, når det anvendes for varer (her: alkoholfrie drikke), som varemærkeindehaveren forærer til køberne af andre varer, der forhandles af varemærkeindehaveren (her: tekstiler), efter indgåelsen af købsaftalen?«

Om det præjudicielle spørgsmål

13 Det skal straks bemærkes, at afgørelsen om præjudiciel forelæggelse vedrører en situation, der er forskellig fra den situation, hvori indehaveren af et varemærke i form af souvenirs eller afledte produkter sælger genstande med en salgsfremmende karakter.

14 Som det endvidere fremgår af forelæggelsesafgørelsen, vedrører sagen mod Maselli om fortabelse alene klasse 32, hvorunder de pågældende reklamegenstande henhører. Sagen påvirker således ikke de rettigheder, der følger af registreringen af det varemærke, der indehaves af Maselli for klassen med de varer, som virksomheden sælger, dvs. klasse 25 i Nicearrangementet, som vedrører beklædningsgenstande.

15 Det følger af disse præciseringer, at den forelæggende ret nærmere bestemt ønsker oplyst, om direktivets artikel 10, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, skal fortolkes således, at en indehaver af et varemærke, der anbringer dette varemærke på genstande, der gratis tilbydes købere af dennes produkter, gør reel brug af varemærket for den klasse, hvorunder de pågældende genstande henhører.

16 Ifølge Maselli og den tjekkiske regering skal dette spørgsmål besvares bekræftende. Silberquelle, den portugisiske regering og Kommissionen har fremført det modsatte synspunkt.

17 Det følger af fast retspraksis, at der ved begrebet »reel brug« som omhandlet i direktivet skal forstås en faktisk brug, der skal være i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af en vare eller en tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (dom af 11.3.2003, sag C-40/01, Ansul, Sml. I, s. 2439, præmis 35 og 36, og af 9.12.2008, C-442/07, Verein Radetzky-Orden, Sml. I, s. 9223, præmis 13).

18 Det følger af dette begreb om »reel brug«, at beskyttelsen af varemærket og de retsvirkninger, som registreringen af mærket har i forhold til tredjemand, ikke kan opretholdes, hvis mærket har mistet sin handelsmæssige begrundelse, som er at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de varer eller tjenesteydelser, som er forsynet med det tegn, der udgør mærket, i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der stammer fra andre virksomheder (Ansul-dommen, præmis 37, og dommen i sagen Verein Radetzky-Orden, præmis 14).

19 Som det både er blevet fremhævet af Kommissionen i dens indlæg for Domstolen og af generaladvokaten i punkt 45 og 55 i forslaget til afgørelse, er det, når der henses til antallet af registrerede varemærker og de konflikter, der kan opstå mellem disse, nødvendigt alene at anerkende en opretholdelse af de rettigheder, der følger af et varemærke for en given klasse af produkter eller tjenesteydelser i de tilfælde, hvor varemærket er blevet anvendt på markedet for varer eller tjenesteydelser i denne klasse.

20 Således som det er anført i punkt 48 og 56 i forslaget til afgørelse, er denne betingelse ikke opfyldt, når reklamegenstande uddeles som en tilgift til et køb af andre varer og for at fremme salget af disse varer.

21 I et sådant tilfælde er de pågældende genstande ikke genstand for en distribution, der har til formål at bringe dem ind på markedet for varer, som henhører under den samme klasse som disse. Under sådanne omstændigheder bidrager anbringelsen af varemærket på genstandene ikke til at skabe en afsætningsmulighed for disse og heller ikke til i forbrugernes interesse at adskille dem fra varer, der stammer fra andre virksomheder.

22 På grundlag af det ovenstående skal det forelagte spørgsmål besvares med, at direktivets artikel 10, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke, der anbringer dette varemærke på genstande, der gratis tilbydes købere af dennes varer, ikke gør reel brug af varemærket for den klasse, hvorunder genstandene henhører.

Sagens omkostninger

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

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

Artikel 10, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke, der anbringer dette varemærke på genstande, der gratis tilbydes købere af dennes varer, ikke gør reel brug af varemærket for den klasse, hvorunder genstandene henhører.

Underskrifter