DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 15 januari 2009 *

I mål C-495/07,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Oberster Patent- und Markensenat (Österrike) genom beslut av den 26 september 2007, som inkom till domstolen den 14 november 2007, i målet

Silberquelle GmbH

mot

Maselli-Strickmode GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna M. Ilešič (referent), A. Tizzano, A. Borg Barthet och J.-J. Kasel,

* Rättegångsspråk: tyska.

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: handläggaren B. Fülöp,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 23 oktober 2008,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Silberquelle GmbH, genom P. Torggler, S. Hofinger och M. Gangl, Patentanwälte,

— Maselli-Strickmode GmbH, genom H. Sonn, Patentanwalt,

— Tjeckiens regering, genom T. Boček, i egenskap av ombud,

— Portugals regering, genom L. Inez Fernandes och J.M. Lopes Sousa, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Krämer, i egenskap av ombud,

och efter att den 18 november 2008 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av 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) (nedan kallat direktivet).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Silberquelle GmbH (nedan kallat Silberquelle) och Maselli-Strickmode GmbH (nedan kallat Maselli) avseende upphävande till viss del av ett varumärke som Maselli innehar, på grund av att det inte har tagits i verkligt bruk.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

3 I artikel 10.1 i direktivet föreskrivs 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,

skall varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts."

4 I artikel 12.1 i direktivet föreskrivs följande:

"Ett varumärke skall kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats …"

De nationella bestämmelserna

5 I 10a § i den österrikiska lagen om varumärkesskydd (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970) (nedan kallad MSchG) föreskrivs följande:

"Med användning av ett kännetecken för att beteckna en vara eller en tjänst avses bland annat följande:

1. Att anbringa kännetecknet på varor eller deras förpackning eller på de föremål i fråga om vilka tjänsten utförs eller ska utföras.

2. Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under kännetecknet.

3. Att importera eller exportera varor under kännetecknet.

4. Att använda kännetecknet på affärshandlingar, i meddelanden och reklam."

6 I 33a § första stycket MSchG föreskrivs följande:

"Vem som helst kan begära att registreringen av ett varumärke, som har varit registrerat i Österrike i minst fem år eller som enligt 2 § andra stycket åtnjuter skydd i denna stat, ska hävas, om varken innehavaren eller, med dennes samtycke, tredje man under de senaste fem åren innan denna begäran framställdes gjort verkligt bruk av varumärket för de varor eller tjänster för vilka det registrerats (10a §), såvida varumärkesinnehavaren inte kan anföra giltiga skäl till att varumärket inte har använts."

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

7 Maselli är ett företag som är verksamt inom sektorn för tillverkning och försäljning av kläder. Det är innehavare av ordmärket WELLNESS, som registrerats i det österrikiska patentverkets varumärkesregister. Varumärket är registrerat för varor i klasserna 16 (som avser bland annat trycksaker), 25 (som avser bland annat kläder) och 32 (som avser bland annat alkoholfria drycker) i Niceöverenskommelsen om internationell

klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen).

8 Maselli använde i samband med klädförsäljning sitt varumärke för att beteckna en alkoholfri dryck som det gav bort som gåva, i flaskor märkta med texten ”WELLNESS-DRINK”, i samband med köp av företagets kläder. I sitt marknadsföringsmaterial framhävde företaget gratisprodukterna försedda med varumärket WELLNESS.

9 Maselli använde inte sitt varumärke för drycker som såldes separat.

10 Silberquelle är ett företag vars verksamhet består i försäljning av alkoholfria drycker. Silberquelle begärde att registreringen av det aktuella varumärket skulle hävas på grund av att det inte hade använts för varor i klass 32.

11 Genom beslut av den 7 november 2006 hävde annulleringsenheten vid det österrikiska patentverket registreringen av varumärket med avseende på varor i klass 32 i Niceöverenskommelsen. Maselli överklagade detta beslut till Oberster Patent- und Markensenat.

12 Oberster Patent- und Markensenat beslutade att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfråga till domstolen:

”Ska artiklarna 10.1 och 12.1 i [direktivet] tolkas på så sätt att ett varumärke tas i verkligt bruk när det används för varor (i det aktuella fallet alkoholfria drycker) som

varumärkesinnehavaren delar ut kostnadsfritt till köparna efter deras köp av andra varor (i det aktuella fallet textilier) som varumärkesinnehavaren saluför?”

Prövning av tolkningsfrågan

13 Det ska inledningsvis påpekas att begäran om förhandsavgörande avser ett fall som skiljer sig från det fallet att varumärkesinnehavaren säljer reklamartiklar i form av souvenirer eller andra liknande produkter.

14 Som framgår av beslutet om hänskjutande rör det upphävandeförfarande som inletts mot Maselli dessutom endast klass 32 i Niceöverenskommelsen, som de aktuella reklamartiklarna omfattas av. Nämnda förfarande påverkar således inte de rättigheter som följer av registreringen av Masellis varumärke med avseende på den klass som omfattar de varor som företaget säljer, det vill säga klass 25 i Niceöverenskommelsen, som omfattar kläder.

15 Det följer av dessa preciseringar att den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artiklarna 10.1 och 12.1 i direktivet ska tolkas på så sätt att en varumärkesinnehavare som anbringar sitt varumärke på föremål som han delar ut gratis till dem som köper hans varor kan anses göra verkligt bruk av varumärket med avseende på den klass som nämnda föremål omfattas av.

16 Enligt Maselli och den tjeckiska regeringen ska denna fråga besvaras jakande, medan Silberquelle, den portugisiska regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission anser att den ska besvaras nekande.

17 Det följer av fast rättspraxis att begreppet ”verkligt bruk” i den mening som avses i direktivet ska förstås som en faktisk användning som är förenlig med varumärkets grundläggande funktion som är att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkterna 35 och 36, och av den 9 december 2008 i mål C-442/07, Verein Radetzky-Orden, REG 2008, s. I-9223, punkt 13).

18 Det följer av begreppet ”verkligt bruk” att skyddet av varumärket och de verkningar som dess registrering har i förhållande till tredje man inte kan fortsätta att gälla om varumärket förlorar sitt kommersiella existensberättigande, vilket består i att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor och tjänster som bär det kännetecken som utgör märket, i förhållande till andra företags varor och tjänster (domarna i de ovannämnda målen Ansul, punkt 37, och Verein Radetzky-Orden, punkt 14).

19 Med hänsyn till antalet registrerade varumärken och till de konflikter som kan uppstå mellan dem krävs det att det är tillåtet att bibehålla de rättigheter som följer av ett varumärke med avseende på en given varu- eller tjänsteklass endast då varumärket har använts på marknaden för de varor eller tjänster som denna klass omfattar. Detta har även kommissionen, i sitt yttrande till domstolen, och generaladvokaten, i punkterna 45 och 55 i sitt förslag till avgörande, påpekat.

20 Såsom anges i punkterna 48 och 56 i förslaget till avgörande är detta villkor inte uppfyllt när reklamartiklar delas ut som premie vid köp av andra varor och i syfte att främja försäljningen av dessa.

21 I ett sådant fall distribueras inte dessa föremål med syftet att föra ut dem på marknaden för varor som omfattas av samma klass som föremålen. Under sådana förhållanden bidrar anbringandet av varumärket på dessa föremål varken till att skapa avsättningsmöjligheter för dem eller till att särskilja dem, i konsumenternas intresse, från andra företags varor.

22 Mot bakgrund av det ovan anförda ska tolkningsfrågan besvaras enligt följande. Artiklarna 10.1 och 12.1 i direktivet ska tolkas på så sätt att en varumärkesinnehavare som anbringar sitt varumärke på föremål som han delar ut gratis till dem som köper hans varor inte kan anses göra verkligt bruk av varumärket med avseende på den klass som nämnda föremål omfattas av.

Rättegångskostnader

23 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 (första avdelningen) följande:

Artiklarna 10.1 och 12.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas på så sätt att en varumärkesinnehavare som anbringar sitt varumärke på föremål som han delar ut gratis till dem som köper hans varor inte kan anses göra verkligt bruk av varumärket med avseende på den klass som nämnda föremål omfattas av.

Underskrifter