DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling)

9. december 2008 *

I sag C-442/07,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Oberster Patent- und Markensenat (Østrig) ved afgørelse af 27. juni 2007, indgået til Domstolen den 27. september 2007, i sagen:

Verein Radetzky-Orden

mod

Bundesvereinigung Kameradschaft »Feldmarschall Radetzky«

har

DOMSTOLEN (Store Afdeling)

sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene P. Jann, C.W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (refererende dommer) og A. Ó Caoimh samt dommerne G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits og L. Bay Larsen,

generaladvokat: J. Mazák
justitssekretær: fuldmægtig B. Fülöp,

* Processprog: tysk.

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 24. juni 2008,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Verein Radetzky-Orden ved Rechtsanwälte E. Fichtenbauer og K. Krebs

— Bundesvereinigung Kameradschaft »Feldmarschall Radetzky« ved Patentanwalt P. Israiloff

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

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

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 18. september 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 indgivet i en sag mellem Verein Radetzky-Orden (herefter »Radetzky-Orden«) og Bundesvereinigung Kameradschaft »Feldmarschall Radetzky« (herefter »BKFR«) vedrørende fortabelse af varemærker, som sidstnævnte almennyttige forening er indehaver af, som følge af manglende reel brug.

Retsforskrifter

3 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 […]«

4 12. betragtning til direktivet bestemmer, at »samtlige Fællesskabets medlemsstater er bundet af [konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 og ændret den 28. september 1979 (Recueil des traités des Nations unies, bind 828, nr. 11851, s. 305, herefter »Pariserkonventionen«)]; det er nødvendigt, at dette direktivs bestemmelser er i fuldstændig overensstemmelse med Pariserkonventionens bestemmelser […]«.

5 I østrigsk ret er § 10a i lov om varemærkebeskyttelse fra 1970 (Markenschutzgesetz 1970, BGBl 260/1970, herefter »MSchG«) affattet som følger:

»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 MSchG's § 33a, stk. 1, bestemmer:

»Enhver kan indgive begæring om slettelse af et varemærke, der i mindst fem år har været registreret i Østrig eller i henhold til MSchG's § 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 BKFR beskæftiger sig dels med videreførelse af militære traditioner, såsom organisering af mindeforanstaltninger, mindegudstjenester, kammeratskabstræf og pasning af krigsmindesmærker, dels med velgørende virksomhed såsom indsamling af penge og andre donationer samt fordeling af disse til værdigt trængende.

8 BKFR er indehaver af figur- og ordmærker, der i det væsentlige gengiver æresemblemer. Disse varemærker er blevet registreret i det østrigske patentkontors varemærkeregister. Beskyttelsen heraf begyndte den 8. januar 1996. Hvert varemærke er blevet registreret for klasse 37, navnlig vedrørende pasning af krigsmindesmærker, klasse 41, bl.a. vedrørende kulturelle aktiviteter, og klasse 42 (nu 45), navnlig vedrørende socialt arbejde, i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

9 BKFR tildeler ordner og æresbevisninger, som svarer til de i hovedsagen omhandlede varemærker. Desuden bærer visse medlemmer af BKFR disse ordner og æresbevisninger ved arrangementer og ved indsamlinger og uddeling af donationer. Endelig er disse varemærker trykt på indbydelser til arrangementer, på brevpapir og på foreningens rundskrivelser.

10 Den 17. august 2004 indgav Radetzky-Orden begæring om, at de nævnte varemærker i medfør af MSchG's § 33a blev annulleret som følge af manglende brug. Til støtte for denne begæring påberåbte Radetzky-Orden sig den omstændighed, at BKFR ikke havde gjort erhvervsmæssig brug af varemærkerne inden for de sidste fem år.

11 Annullationsafdelingen ved det østrigske patentkontor tog Radetzky-Ordens begæring til følge. BKFR anlagde sag ved Oberster Patent- und Markensenat sag til prøvelse af denne afgørelse.

12 Under disse omstændigheder har Oberster Patent- und Markensenat besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende spørgsmål til præjudiciel afgørelse:

»Skal […] artikel 12, stk. 1, [i direktivet] fortolkes således, at der gøres (reel) brug af et varemærke med det formål at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders varer og tjenesteydelser, når en almennyttig forening anvender varemærket på meddelelser om arrangementer, på forretningspapirer og på reklamer,

og det anvendes af foreningens medlemmer ved indsamling og uddeling af indsamlingsbidrag i den forstand, at medlemmerne bærer foreningens emblemer?«

Om det præjudicielle spørgsmål

13 Ved begrebet »reel brug« som omhandlet i direktivets artikel 12, stk. 1, skal forstås en brug, der ikke foretages symbolsk alene med det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket. Den faktiske brug 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).

14 Som Domstolen har præciseret, følger det af dette begreb om »reel brug« af varemærket, at dets indehaver skal bruge det på markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som varemærket beskytter, og ikke alene inden for den pågældende virksomhed. Beskyttelsen af varemærket, og de retsvirkninger, som registreringen af mærket har i forhold til tredjemand, kan ikke 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).

15 Det økonomiske aspekt ved varemærker og ved deres brug følger i øvrigt af Pariserkonventionen, hvori varemærker betegnes som »varemærker«. Således som

det fremgår af 12. betragtning til direktivet, skal direktivet fortolkes i overensstemmelse med denne konvention.

16 Hvad angår spørgsmålet, hvorvidt en almennyttig forening, der udfører virksomhed som beskrevet i denne doms præmis 7 og 9, kan anses for at gøre reel brug af et varemærke som omhandlet i den ovennævnte retspraksis, skal det fastslås, at det ikke er afgørende, at varerne leveres, eller at tjenesteydelserne præsteres uden gevinst for øje.

17 Den omstændighed, at en velgørende organisation ikke arbejder med gevinst for øje, udelukker nemlig ikke, at den kan have til formål at skabe og herefter bevare afsætningsmuligheder for sine varer eller tjenesteydelser.

18 Således som Radetzky-Orden desuden har indrømmet i sit skriftlige indlæg for Domstolen, findes der velgørenhedstjenesteydelser, der præsteres mod vederlag. I det moderne samfund er der således fremkommet forskellige almennyttige foreninger, som umiddelbart forekommer at levere deres ydelser vederlagsfrit, men som i realiteten finansieres via statsstøtte eller modtager bidrag i forskellige former.

19 Det følger af det ovenstående, at det ikke er udelukket, at varemærkerne, som er registreret af en almennyttig forening, har en berettigelse, idet de kan beskytte foreningen mod tredjemands eventuelle erhvervsmæssige brug af identiske eller lignende tegn.

20 I det omfang den omhandlede forening bruger sine varemærker til at identificere og udbrede de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærkerne er registreret, gør den faktisk brug af varemærkerne på en måde, som udgør »reel brug« som omhandlet i direktivets artikel 12, stk. 1.

21 Når almennyttige foreninger har fået de tegn registreret som varemærker, som de bruger til at identificere deres varer eller tjenesteydelser, kan samme foreninger således ikke foreholdes, at de ikke gør reel brug af disse varemærker, uanset at de bruger dem for disse varer og tjenesteydelser.

22 I overensstemmelse med Domstolens afgørelse i Ansul-dommens præmis 37, og som generaladvokaten har anført i punkt 30 i forslaget til afgørelse, udgør en almennyttig forenings brug af varemærket i forbindelse med strengt private arrangementer eller til annoncering heraf eller meddelelse herom under alle omstændigheder en intern brug af varemærket og ikke en reel brug som omhandlet i direktivets artikel 12, stk. 1.

23 Det påhviler den forelæggende ret at efterprøve, hvorvidt BKFR har gjort reel brug af sine varemærker til at identificere eller udbrede sine varer eller tjenesteydelser i den brede offentlighed, eller om brugen tværtimod har begrænset sig til en intern brug.

24 På ovenstående baggrund skal det forelagte spørgsmål besvares med, at direktivets artikel 12, stk. 1, skal fortolkes således, at der gøres reel brug af et varemærke, når en almennyttig forening i sin kontakt med offentligheden anvender varemærket på meddelelser om arrangementer, på forretningspapirer og på reklamer, og det anvendes

af foreningens medlemmer ved indsamling og uddeling af indsamlingsbidrag i den forstand, at medlemmerne bærer foreningens emblemer.

Sagens omkostninger

25 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 (Store Afdeling) for ret:

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 der gøres reel brug af et varemærke, når en almennyttig forening i sin kontakt med offentligheden anvender varemærket på meddelelser om arrangementer, på forretningspapirer og på reklamer, og det anvendes af foreningens medlemmer ved indsamling og uddeling af indsamlingsbidrag i den forstand, at medlemmerne bærer foreningens emblemer.

Underskrifter