DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 9 december 2008 *

I mål C-442/07,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Oberster Patent- und Markensenat (Österrike) genom beslut av den 27 juni 2007, som inkom till domstolen den 27 september 2007, i målet

Verein Radetzky-Orden

mot

Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzky”

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena P. Jann, C.W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (referent) och A. Ó Caoimh samt domarna G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits och L. Bay Larsen,

generaladvokat: J. Mazák,
justitiesekreterare: handläggaren B. Fülöp,

* Rättegångsspråk: tyska.

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 24 juni 2008,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Verein Radetzky-Orden, genom E. Fichtenbauer och K. Krebs, Rechtsanwälte,

— Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzky”, genom P. Israiloff, Patentanwalt,

— Italiens regering, genom I.M. Braguglia, i egenskap av ombud, biträdd av W. Ferrante, avvocato dello Stato,

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

och efter att den 18 september 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 Verein Radetzky-Orden (nedan kallad Radetzky-Orden) och Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzky” (nedan kallad BKFR) avseende upphävande av varumärken som BKFR (en ideell förening) innehar, på grund av att de inte har tagits i verkligt bruk.

Tillämpliga bestämmelser

3 Artikel 12.1 i direktivet har följande lydelse:

”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 …”

4 I tolfte skälet i direktivet föreskrivs att ”alla medlemsstaterna i gemenskapen är bundna av [konventionen för industriellt rättsskydd, undertecknad i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (Förenta nationernas fördragssamling, volym 828, nr 11851, s. 305) (nedan kallad Pariskonventionen)]. Det är nödvändigt att detta direktivs bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen …”

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 på 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 BKFR ägnar sig dels åt bevarande av militära traditioner, som till exempel sammankomster för att hylla krigshjältar, anordnande av minnesgudstjänster, kamratträffar och underhåll av krigsmonument, dels åt välgörenhetsarbete, till exempel insamling av penninggåvor och gåvor in natura samt utdelning av dessa till behövande.

8 BKFR är innehavare av ord- och figurmärken som i allt väsentligt representerar hedersutmärkelser. Dessa varumärken har registrerats i det österrikiska patentverkets varumärkesregister. Varumärkesskyddet började gälla från den 8 januari 1996. Vart och ett av dessa varumärken har registrerats i klass 37, som bland annat omfattar underhållstjänster, klass 41, som bland annat omfattar kulturverksamhet, och klass 42 (numera 45), som bland annat omfattar sociala tjänster, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

9 BKFR delar ut ordnar och utmärkelser som motsvarar de varumärken som är i fråga i målet vid den nationella domstolen. Vissa av BKFR:s medlemmar bär dessa ordnar och utmärkelser vid evenemang och när de samlar in och delar ut gåvor. Varumärkena återges även på föreningens inbjudningar till evenemang samt på dess brevpapper och utskick.

10 Den 17 augusti 2004 ansökte Radetzky-Orden om att registreringarna av varumärkena skulle hävas enligt 33a § MSchG, på grund av att de inte tagits i verkligt bruk. Till stöd för sin ansökan åberopade Radetzky-Orden att BKFR inte hade använt varumärkena i näringsverksamhet under de föregående fem åren.

11 Annulleringsenheten vid det österrikiska patentverket biföll ansökan från Radetzky-Orden. BKFR överklagade detta beslut till Oberster Patent- und Markensenat.

12 Mot denna bakgrund beslutade Oberster Patent- und Markensenat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

”Ska artikel 12.1 i [direktivet] tolkas på så sätt att ett varumärke har tagits i (verkligt) bruk för att särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags varor och tjänster när en ideell förening använder varumärket i evenemangsannonser, på affärshandlingar och i reklammaterial och då föreningens medlemmar i samband med att de samlar in

och delar ut gåvor använder varumärket genom att bära utmärkelsetecken som till sin utformning motsvarar varumärket?”

Prövning av tolkningsfrågan

13 Begreppet ”verkligt bruk” enligt artikel 12.1 i direktivet ska anses innebära en användning som inte är fiktiv och som inte enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket. Det ska vara fråga om 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).

14 Som domstolen har preciserat följer det av begreppet ”verkligt bruk” av varumärket att dess innehavare ska använda det på marknaden för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket, och inte endast inom det berörda företaget. Skyddet av varumärket och de verkningar som dess registrering har i förhållande till tredje man kan inte 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 (domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 37).

15 Den ekonomiska kopplingen mellan varumärken och deras användning framgår för övrigt av Pariskonventionen, där varumärkena betecknas som ”fabriks- eller handels-

märken”. Det framgår av tolfte skälet i direktivet att det ska tolkas i enlighet med konventionen.

16 Vid bedömningen av om en ideell förening som utövar sådan verksamhet som beskrivs i punkterna 7 och 9 i förevarande dom kan anses ha tagit ett varumärke i verkligt bruk, i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet Ansul, är det inte av avgörande betydelse att utbjudandet av varor eller tjänster görs utan vinstsyfte.

17 Den omständigheten att en välgörenhetsorganisation inte har ett vinstsyfte utesluter inte att den kan ha till syfte att skapa och därefter bibehålla avsättningsmöjligheter för sina varor eller tjänster.

18 Det förekommer dessutom att välgörenhetstjänster tillhandahålls mot ersättning, vilket Radetzky-Orden har medgett i sitt skriftliga yttrande till domstolen. I det moderna samhället har olika typer av ideella föreningar startats som vid första anblicken tillhandahåller sina tjänster kostnadsfritt, men som i själva verket finansieras av bidrag eller uppbär ersättning i olika former.

19 Det följer av det ovan anförda att det inte är uteslutet att varumärken som registrerats av en ideell förening har ett existensberättigande, då de kan skydda föreningen mot att tredje man använder sig av identiska eller liknande kännetecken i näringsverksamhet.

20 Så länge den aktuella föreningen använder de varumärken som den innehar för att identifiera och göra reklam för de varor eller tjänster för vilka märkena registrerats rör det sig om ett faktiskt användande som utgör ett ”verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 12.1 i direktivet.

21 När ideella föreningar har låtit varumärkesregistrera de kännetecken som de använder för att identifiera sina varor eller tjänster, måste det nämligen anses att dessa föreningar faktiskt använder varumärkena, om de använder dem för nämnda varor eller tjänster.

22 Under alla omständigheter utgör en ideell förenings användning av ett varumärke under rent privata evenemang, eller för att tillkännage eller göra reklam för dessa, en intern användning av varumärket och utgör således inte ett ”verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 12.1 i direktivet. Detta följer av punkt 37 i domen i det ovannämnda målet Ansul och har även påpekats av generaladvokaten i punkt 30 i hans förslag till avgörande i förevarande mål.

23 Det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera om BKFR har använt sina varumärken för att identifiera och göra reklam för sina varor eller tjänster till allmänheten, eller om det tvärtom rör sig om en intern användning.

24 Mot bakgrund av det ovan anförda följer att den ställda frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 12.1 i direktivet ska tolkas på så sätt att ett varumärke tas i verkligt bruk när en ideell förening i sina relationer med allmänheten använder varumärket i evenemangsannonser, på affärshandlingar och i reklammaterial och då föreningens

medlemmar i samband med att de samlar in och delar ut gåvor använder varumärket genom att bära utmärkelsetecken som till sin utformning motsvarar varumärket.

Rättegångskostnader

25 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 (stora avdelningen) följande:

Artikel 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 ett varumärke tas i verkligt bruk när en ideell förening i sina relationer med allmänheten använder varumärket i evenemangsannonser, på affärshandlingar och i reklammaterial och då föreningens medlemmar i samband med att de samlar in och delar ut gåvor använder varumärket genom att bära utmärkelsetecken som till sin utformning motsvarar varumärket.

Underskrifter