Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling)

1. august 2025*

»Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv (EU) 2015/2436 – artikel 10 – eneret for indehaveren af et registreret varemærke til at modsætte sig tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke – sag om krænkelse – begrænsninger af enerettighederne for indehaveren af det nævnte varemærke – artikel 9 og artikel 18, stk. 1 – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – udtømmende karakter af de betingelser, hvorunder denne rettighedsfortabelse kan indtræde – uanvendelighed af et almindeligt princip i national ret om fortabelse af retten til at forbyde brugen af et tegn i andre situationer end dem, der er omhandlet i disse artikler«

I sag C-452/24,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Korkein oikeus (øverste domstol, Finland) ved afgørelse af 26. juni 2024, indgået til Domstolen den 26. juni 2024, i sagen

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

mod

Hardeco Finland Oy,

har

DOMSTOLEN (Ottende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, S. Rodin, og dommerne N. Piçarra og O. Spineanu-Matei (refererende dommer),

generaladvokat: D. Spielmann,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– Lunapark Scandinavia Oy Ltd ved asianajaja J. Hatanmaa,

* Processprog: finsk.

– den finske regering ved M. Pere, som befuldmægtiget,

– Europa-Kommissionen ved P. Němečková, J. Samnadda og T. Sevón, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Lunapark Scandinavia Oy Ltd (herefter »Lunapark«) og Hardeco Finland Oy (herefter »Hardeco«) vedrørende sidstnævnte selskabs markedsføring af konfekturevarer, der krænker det varemærke, som Lunapark er indehaver af.

Retsforskrifter

EU-retten

3 I tiende betragtning til direktiv 2015/2436 er følgende anført:

»Det er af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker nyder samme beskyttelse under alle medlemsstaternes retssystemer. […]«

4 Dette direktivs artikel 9 med overskriften »Fortabelse af retten til at anmode om ugyldiggørelse på grund af passivitet« er affattet som følger:

»1. En indehaver af et af de i artikel 5, stk. 2, eller artikel 5, stk. 3, litra a), omhandlede ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, har ikke længere under henvisning til det ældre varemærke ret til at begære dette yngre varemærke ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at nærværende artikels stk. 1 skal finde anvendelse på indehaveren af enhver anden i artikel 5, stk. 4, litra a) eller b), omhandlet ældre rettighed.

3. I de i stk. 1 eller 2 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre registreret varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre varemærke.«

5 Direktivets artikel 10 med overskriften »Rettigheder knyttet til et varemærke« bestemmer følgende:

»1. Registreringen af et varemærke giver indehaveren en eneret.

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden det registrerede varemærkes ansøgnings- eller prioritetsdato, kan indehaveren af det pågældende registrerede varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:

a) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er registreret

b) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

c) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.

[…]«

6 Samme direktivs artikel 18 med overskriften »Interventionsret, som tillægges indehaveren af et yngre registreret varemærke som forsvar i en sag om varemærkekrænkelse«, fastsætter følgende i stk. 1:

»Indehaveren af et varemærke har i forbindelse med en sag om varemærkekrænkelse ikke ret til at forbyde brugen af et yngre registreret varemærke, når det yngre varemærke ikke ville blive erklæret ugyldigt i henhold til artikel 8, artikel 9, stk. 1 eller 2, eller artikel 46, stk. 3.«

Finsk ret

7 Direktiv 2015/2436 er blevet gennemført i finsk ret ved tavaramerkkilaki (544/2019) (varemærkeloven (544/2019)) af 26. april 2019, der trådte i kraft den 1. maj 2019.

8 I henhold til varemærkelovens § 5, er det forbudt at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser uden varemærkeindehaverens samtykke, dels når tegnet er identisk med et varemærke, som er registreret eller etableret ved brug for identiske varer eller tjenesteydelser, dels når tegnet som følge af sin identitet eller lighed med et varemærke, der er registreret eller etableret ved brug for identiske eller lignende varer eller tjenesteydelser, medfører en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed.

9 I henhold til varemærkelovens § 6, stk. 1, har indehaveren af et varemærke ret til at forbyde brug af et tegn som omhandlet i lovens § 5, bl.a. ved, at tegnet bruges i forbindelse med varer eller tjenesteydelser eller på varers emballage, eller ved, at varer udbydes, markedsføres eller importeres under dette tegn.

10 I henhold til den nævnte lovs § 15, der vedrører virkningen af varemærkeindehaverens passivitet, består eneretten til et varemærke parallelt med et ældre varemærke, hvis der er ansøgt om registrering af det yngre varemærke i god tro, eller hvis det yngre varemærke, der er etableret ved brug, er blevet brugt i god tro, og indehaveren af det ældre varemærke ikke inden for fem år efter, at vedkommende har fået kendskab til brugen af det yngre varemærke, har truffet foranstaltninger til at forhindre denne brug.

11 Samme lovs § 62 fastsætter, at når en person krænker en eneret til et varemærke, kan en ret, under trussel om bøde, forbyde denne person at fortsætte eller gentage den krænkende handling.

12 I henhold til varemærkelovens § 63, stk. 1, nr. 1, kan en ret ikke forbryde brug af et yngre varemærke, hvis indehaveren af det pågældende ældre varemærke har udvist passivitet som omhandlet i lovens § 15.

13 Den nævnte lovs § 70 fastsætter forældelsesfristen for retten til godtgørelse og erstatning for krænkelse af varemærkeretten og bestemmer i stk. 1, at der kun kan kræves godtgørelsen og erstatning for den periode på fem år, der går forud for anlæggelsen af søgsmålet med påstand om erstatning.

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

14 Lunapark er indehaver af varemærket DRACULA, som blev søgt registreret den 29. august 2003 og registreret den 14. august 2009 under nr. 246144 for konfekturevarer. Selskabet importerer og markedsfører de pågældende varer på det finske marked, idet varernes emballage er påført ordmærket DRACULA og figurtegn, der gengiver figuren Dracula.

15 Inden Lunaparks registrering af dette varemærke importerede og markedsførte Karkkimies Oy – Candyman Ltd (herefter »Karkkimies«) konfekturevarer med tegnet Dracula på det finske marked. Karkkimies havde ikke for de tegn, som selskabet brugte, nogen eneret erhvervet ved registrering eller brug, og der var ingen aftale om retten til at bruge varemærket DRACULA mellem Karkkimies og Lunapark.

16 Den 31. oktober 2019 erhvervede Hardeco Karkkimies og fortsatte driften af denne virksomhed. Fra november 2019 begyndte Hardeco således at importere og markedsføre konfekturevarer på det finske marked i emballage påført ordet »Dracula« og figurtegn, der forestillede denne figur.

17 Den 6. oktober 2020 anlagde Lunapark sag ved markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager, Finland) med påstand om, at det blev fastslået, at Hardecos adfærd krænkede Lunaparks eneret til varemærket DRACULA, om forbud mod denne krænkelse og om erstatning for det herved forårsagende tab.

18 Hardeco påstod frifindelse og gjorde til støtte herfor bl.a. gældende, at Lunapark havde fortabt sin ret til at anlægge sag om krænkelse af varemærket DRACULA som følge af selskabets passivitet. Hardeco gjorde gældende, at det blot havde videreført Karkkimies' mangeårige praksis, som Lunapark aldrig havde modsat sig.

19 Ved dom af 21. december 2022 fastslog markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager), at det tegn og det varemærke, der var i konflikt med hinanden, var identiske og blev anvendt for de samme varer, og at Hardecos brug af dette tegn skabte en risiko for forveksling med varemærket DRACULA i den relevante kundekreds' bevidsthed. Domstolen i handelsretlige sager fandt, at Lunaparks og Karkkimies' parallelle anvendelse i en lang periode af de samme tegn ikke havde fjernet denne risiko for forveksling, idet denne anvendelse ikke havde fået den relevante kundekreds til at kunne skelne de konfekturevarer, der blev importeret af det ene af disse selskaber, fra dem, der blev importeret af det andet.

20 Ikke desto mindre gav den nævnte domstol ikke Lunapark medhold i søgsmålet. Den var af den opfattelse, at varemærkelovens bestemmelser om virkningerne af en varemærkeindehavers passivitet ikke fandt anvendelse i den foreliggende sag, eftersom Hardeco ikke havde eneret til de tegn, som selskabet anvendte. I henhold til et fast forankret princip i finsk privatret skal en sagsøger imidlertid anlægge søgsmålet eller gøre sit krav gældende inden for rimelig frist efter, at vedkommende har eller burde have fået kendskab til de omstændigheder, der ligger til grund for kravet. I den foreliggende sag havde Lunaparks passivitet varet så længe, at den havde medført fortabelse af selskabets ret til at anlægge en krænkelsessag mod Hardeco under påberåbelse af de rettigheder, der er knyttet til varemærket DRACULA. Den omstændighed, at det pågældende tegn nu blev anvendt af Hardeco i stedet for af Karkkimies, var uden betydning, eftersom Hardecos virksomhed vedrørte de samme konfekturevarer som dem, der blev markedsført af Karkkimies, i forhold til hvilke Lunapark havde forholdt sig passiv.

21 Lunapark har iværksat appel til prøvelse af markkinaoikeus' (domstol i handelsretlige sager) dom ved Korkein oikeus (øverste domstol), som er den forelæggende ret.

22 Til støtte for appellen har Lunapark gjort gældende, at det almindelige privatretlige princip, som markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager) henviste til, ikke kan finde anvendelse i den foreliggende sag, da dette ville være ensbetydende med at begrænse den eneret, som et varemærke giver indehaveren, i strid med direktiv 2015/2436. Lunapark har desuden anført, at selskabet under alle omstændigheder handlede inden for en rimelig frist over for Hardecos adfærd, og at dets passivitet over for Karkkimies under ingen omstændigheder må komme Hardeco til gode. Hardeco har derimod gjort gældende, at ingen bestemmelse i dette direktiv er til hinder for, at det nævnte almindelige privatretlige princip finder anvendelse i den foreliggende sag, og for, at en varemærkeindehavers passivitet har de fastsatte virkninger for denne indehavers ret til at forbyde brugen af dette varemærke.

23 Ifølge den forelæggende ret er spørgsmålet om, hvorvidt artikel 10, stk. 2 og 3, i direktiv 2015/2436 er til hinder for anvendelsen af et sådant princip, endnu ikke blevet behandlet i Domstolens praksis.

24 Dette er grunden til, at den forelæggende ret er i tvivl om, hvorvidt indehaveren af et varemærke som følge af sin passivitet kan fortabe sin ret til at forbyde tredjemand at anvende et tegn på en måde, der krænker eller kan krænke en af varemærkets funktioner, i en anden situation end den rettighedsfortabelse på grund af passivitet, der er omhandlet i direktiv 2015/2436.

25 Under disse omstændigheder har Korkein oikeus (øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Er artikel 10 i direktiv [2015/2436] til hinder for, at der i en tvist om krænkelse af et varemærke anvendes et nationalt princip, hvorefter indehaveren af et varemærke også i andre tilfælde end dem, der er omfattet af [dette direktivs] artikel 18, stk. 1, og artikel 9, stk. 1 eller 2, kan fortabe sin ret i henhold til artikel 10, stk. 2 og 3, til at forbyde tredjemand at gøre brug af et tegn, hvis brug skader eller kan skade en af varemærkets funktioner, fordi indehaveren, mens vedkommende har haft kendskab til brugen af tegnet, ikke inden for rimelig tid har anmodet om, at denne brug forbydes?«

Om det præjudicielle spørgsmål

26 Den forelæggende ret ønsker med sit spørgsmål nærmere bestemt oplyst, om artikel 10 i direktiv 2015/2436 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at der kan anvendes et almindeligt princip i national ret, hvorefter indehaveren af et registreret varemærkes ret til at forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, for varer, som er identiske med eller ligner de varer, for hvilke varemærket er registreret, fortabes i en anden situation end den, der er omhandlet i dette direktivs artikel 18, stk. 1, sammenholdt med direktivets artikel 9, stk. 1 eller 2.

27 Med henblik på besvarelsen af dette spørgsmål bemærkes for det første, at i henhold til artikel 10, stk. 1, i direktiv 2015/2436 giver registreringen af et varemærke indehaveren en eneret. I henhold til dette direktivs artikel 10, stk. 2, kan denne indehaver forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, når de betingelser, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, litra a), b) eller c), er opfyldt.

28 Artikel 10 i direktiv 2015/2436 foretager en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og definerer det materielle indhold af de rettigheder, der tilkommer indehavere af varemærker i Den Europæiske Union (dom af 27.10.2022, Soda-Club (CO2) og SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).

29 For det andet begrænser artikel 18, stk. 1, i direktiv 2015/2436 varemærkeindehaverens ret til i forbindelse med en sag om varemærkekrænkelse at forbyde brugen af et yngre registreret varemærke, når det yngre varemærke ikke ville blive erklæret ugyldigt i henhold til bl.a. dette direktivs artikel 9, stk. 1 eller 2, om fortabelse af retten til at anmode om ugyldiggørelse på grund af passivitet.

30 I henhold til sidstnævnte bestemmelse har en indehaver af et ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, ikke længere under henvisning til det ældre varemærke ret til at begære dette yngre varemærke ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.

31 Hvad navnlig angår rettighedsfortabelse på grund af passivitet i forbindelse med en ugyldighedssag har Domstolen i præmis 33 i dom af 22. september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), fastslået, at artikel 9 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1), nu artikel 9 i direktiv 2015/2436, indebærer en fuldstændig harmonisering af betingelserne for, hvornår indehaveren af et yngre registreret varemærke kan bevare retten til dette varemærke, når indehaveren af et ældre identisk varemærke indgiver en begæring om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt.

32 Henset til den omstændighed, at både artikel 18, stk. 1, i direktiv 2015/2436 og samme direktivs artikel 9, stk. 1 eller 2, som den første af disse bestemmelser henviser til, omhandler en potentiel konflikt mellem to registrerede varemærker, kan denne retspraksis vedrørende rettighedsfortabelse på grund af passivitet i forbindelse med en ugyldighedssag overføres på rettighedsfortabelse på grund af passivitet, der påberåbes i forbindelse med en krænkelsessag anlagt til prøvelse af et yngre registreret varemærke.

33 Følgelig indebærer dette direktivs artikel 18, stk. 1, en fuldstændig harmonisering af de betingelser, hvorunder de enerettigheder, som er knyttet til et varemærke, kan begrænses i tilfælde af indehaverens passivitet, og fastsætter kun, at et yngre registreret varemærke – men ikke et tegn, der ikke er beskyttet, og hvortil der ikke er knyttet en eneret – på visse betingelser skal tåles.

34 Som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, forholder det sig i den foreliggende sag således, at selv om Karkkimies begyndte at bruge tegnet Dracula før Lunaparks registrering af varemærket DRACULA, har hverken Karkkimies eller Hardeco erhvervet en eneret til dette tegn, hverken ved registrering eller ved denne brug, hvilket det imidlertid tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

35 Dette er baggrunden for, at den forelæggende ret, uden at rejse tvivl om uanvendeligheden i forbindelse med den i hovedsagen omhandlede krænkelsessag af artikel 18, stk. 1, i direktiv 2015/2436, sammenholdt med dette direktivs artikel 9, stk. 1 eller 2, alligevel ønsker oplyst, om en begrænsning af den ret, der er tillagt indehaveren af varemærket DRACULA til at modsætte sig brugen af tegnet Dracula, kunne støttes på et almindeligt princip i national ret, hvorefter varemærkeindehaverens passivitet inden for en rimelig frist medfører fortabelse af dennes ret.

36 I denne henseende kan en national ret, således som det følger af ovenstående præmisser, og således som den finske regering i øvrigt har gjort gældende i sit skriftlige indlæg, ikke i forbindelse med en tvist vedrørende den eneret, der er knyttet til et varemærke, begrænse udøvelsen af denne ret i videre omfang end fastsat i artikel 18, stk. 1, i direktiv 2015/2436, sammenholdt med dette direktivs artikel 9, stk. 1 eller 2.

37 En modsat fortolkning af artikel 10 og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2015/2436 ville skade formålet med dette direktiv, der, som det fremgår af tiende betragtning hertil, bl.a. består i at sikre registrerede varemærker en ensartet beskyttelse i alle medlemsstaternes retssystemer.

38 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 10 i direktiv 2015/2436 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at der kan anvendes et almindeligt princip i national ret, hvorefter indehaveren af et registreret varemærkes ret til at forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, for varer,

som er identiske med eller ligner de varer, for hvilke varemærket er registreret, fortabes i en anden situation end den, der er omhandlet i dette direktivs artikel 18, stk. 1, sammenholdt med direktivets artikel 9, stk. 1 eller 2.

Sagsomkostninger

39 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 sagsomkostningerne. 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 (Ottende Afdeling) for ret:

Artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

skal fortolkes således, at

den er til hinder for, at der kan anvendes et almindeligt princip i national ret, hvorefter indehaveren af et registreret varemærkes ret til at forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, for varer, som er identiske med eller ligner de varer, for hvilke varemærket er registreret, fortabes i en anden situation end den, der er omhandlet i dette direktivs artikel 18, stk. 1, sammenholdt med direktivets artikel 9, stk. 1 eller 2.

Underskrifter