



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

12. december 2013*

»Appel — EF-varemærker — figurmærke, der indeholder ordbestandsdelen »BASKAYA« —
indsigelse — bilateral aftale — tredjelands område — udtrykket »reel brug««

I sag C-445/12 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den
2. oktober 2012,

Rivella International AG, Rothrist (Schweiz) ved Rechtsanwalt C. Spintig,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved G.
Schneider, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, Grosseto (Italien),

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne A. Borg Barthet, E. Levits (refererende
dommer), M. Berger og S. Rodin

generaladvokat: E. Sharpston

justitssekretær: fuldmægtig A. Impellizzeri,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 16. oktober 2013,

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

afsagt følgende

* Processprog: tysk.

Dom

- 1 I appelskriftet har Rivella International AG nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt den 12. juli 2012 af Den Europæiske Unions Ret, Rivella International AG – Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) mod KHIM (sag T-170/11, ECLI:EU:T:2012:374, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten frifandt Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i en sag, hvori selskabet havde nedlagt påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 10. januar 2011 af Fjerde Appellkammer ved Harmoniseringskontoret (R 534/2010 4), vedrørende en indsigelsessag mellem appellanten og Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter

EU-retlige forskrifter

Forordning (EF) nr. 207/2009

- 2 Artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1) bestemmer følgende:

»Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

- a) varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse varemærker:
- i) EF-varemærker
 - ii) varemærker, som er registreret i en medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Luxembourg og Nederlandene, hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret
 - iii) varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat
 - iv) varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i Fællesskabet

[...]«

- 3 Artikel 42 i forordning nr. 207/2009 vedrører indsigelsesproceduren for Harmoniseringskontoret. Den har følgende ordlyd:

»[...]

2. På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun for registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.

3. Stk. 2 finder anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således, at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet.

[...]«

4 Forordningens artikel 160 vedrørende brug af et internationalt registreret varemærke er sålydende:

»Med henblik på anvendelsen af [...] artikel 42, stk. 2, [...], træder bekendtgørelsesdatoen, jf. artikel 152, stk. 2, i stedet for registreringsdatoen ved fastsættelsen af den dato, fra hvilken der skal gøres reel brug inden for Fællesskabet af det internationalt registrerede varemærke, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret.«

Direktiv 2008/95/EF

5 I artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 299, s. 25) bestemmes:

»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.«

Madrid-arrangementet

6 Madridarrangementet om international registrering af varemærker af 14. april 1891, som ændret (herefter »Madridarrangementet«), bestemmer i artikel 4, stk. 1:

»Fra den dato, på hvilken registreringen [...] er sket [...], er beskyttelsen af mærket hos hver af de berørte kontraherende parter den samme, som hvis mærket havde været indgivet direkte til den pågældende kontraherende parts varemærkemyndighed. [...]«

Konventionen af 1892

7 Artikel 5, stk. 1, i konventionen af 13. april 1892 mellem Schweiz og Tyskland om gensidig beskyttelse af patenter, design og varemærker, undertegnet i Berlin den 13. april 1892, med senere ændringer (herefter »1892-konventionen«), bestemmer, at skadelige konsekvenser, der ifølge de kontraherende parters lovgivning følger af den omstændighed, at et fabriks- eller handelsmærke ikke er blevet benyttet inden for en vis frist, ikke indtræffer, hvis brug sker på den anden parts område.

Sagens baggrund

8 Den 25. oktober 2007 indgav Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas en EF-varemærkeansøgning til Harmoniseringskontoret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT L 11, s. 1).

- 9 Varemærket, der er søgt registreret, er følgende figurmærke:



- 10 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 29, 30 og 32 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og er for hver af disse klasser beskrevet på følgende måde:

- klasse 29: »kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geleer, syltetøj, frugtsauce; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og spisefedt«
- klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturvarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, krydrede saucer; krydderier; råis«
- klasse 32: »øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke«.

- 11 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 13/2008 af 31. marts 2008.

- 12 Den 30. juni 2008 rejste appellanten indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke under påberåbelse af, at der var risiko for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009].

- 13 Indsigelsen var støttet på det ældre internationale figurmærke, der blev registreret den 30. juni 1992 under nr. 470 542 og forlænget indtil den 30. juni 2012, og som har retsvirkninger i Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Østrig og Benelux-landene for varer i klasse 32 i Nicearrangementet af 15. juni 1957, dvs.: »øl, ale og porter; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; saft og andre præparater til fremstilling af drikke«. Varemærket er gengivet nedenfor:



- 14 Efter at appellanten var blevet opfordret til at godtgøre, at der var gjort brug af det ældre varemærke, præciserede selskabet den 31. marts 2009, at det udelukkende fastholdt indsigelsen for så vidt angår den internationale registrerings tyske del, og fremlagde adskillige dokumenter som bevis på den brug, der kunne henføres til Schweiz. Appellanten påberåbte sig i denne forbindelse artikel 5 i 1892-konventionen. Ifølge denne konvention svarer brug i Schweiz til brug i Tyskland.

- 15 Ved afgørelse af 8. februar 2010 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen med den begrundelse, at brugen af det ældre varemærke ikke var blevet godtgjort. Indsigelsesafdelingen konstaterede, at det af de indleverede dokumenter fremgik, at det varemærke, som er påberåbt til støtte for indsigelsen, kun havde været brugt i Schweiz, og at 1892-konventionen ikke fandt anvendelse.
- 16 Den 7. april 2010 indgav appellanten en klage for Harmoniseringskontoret mod indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 17 Ved den omtvistede afgørelse afslog Fjerde Appellkammer ved Harmoniseringskontoret klagen med den begrundelse, at beviset for den reelle brug af det ældre varemærke, som blev påberåbt til støtte for indsigelsen, udelukkende vedrørte Det Schweiziske Forbund. Det var af den opfattelse, at det kun var bestemmelserne i forordning nr. 207/2009, som var relevante, og nærmere bestemt dennes artikel 42, stk. 2 og 3, hvorefter der skal være gjort reel brug af det ældre varemærke i den medlemsstat, hvor det er beskyttet.

Sagen for Retten og den appellerede dom

- 18 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 17. marts 2011 anlagde appellanten sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse.
- 19 Appellanten fremførte til støtte for søgsmålet et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009.
- 20 Appellanten gjorde især gældende, at for så vidt som det i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i 1892-konventionen er godtgjort, at der er gjort brug af et varemærke i Tyskland, når der er gjort brug af dette varemærke i Schweiz, var appellanten ikke forpligtet til at godtgøre, at der er sket reel brug af det ældre varemærke i Tyskland.
- 21 Retten undersøgte i den appellerede doms præmis 22-36 for det første spørgsmålet om, på hvilket område der skal føres bevis for brugen af det ældre varemærke.
- 22 I den appellerede doms præmis 26 fastslog Retten, »at spørgsmål vedrørende det bevis, som fremlægges til støtte for indsigelsen mod EF-varemærkets registrering, og spørgsmål vedrørende den territoriale udstrækning af brugen af varemærker er reguleret i de relevante bestemmelser i forordning nr. 207/2009«, uafhængigt af medlemsstaternes nationale ret. Retten præciserede i den henseende i dommens præmis 27, at den nationale eller internationale karakter af et ældre varemærke, der påberåbes i en fællesskabsretlig indsigelsessag, ikke indebærer, at det er national ret, som finder anvendelse på dette ældre varemærke.
- 23 Retten fastslog således, at selv om procedurerne for registrering af varemærker er afhængig af national ret i hver medlemsstat, er det samme imidlertid ikke tilfældet for så vidt angår fastlæggelsen af det område, for hvilket brug af det ældre varemærke skal godtgøres, idet dette spørgsmål reguleres i henhold til bestemmelser i EU-retten.
- 24 Retten fastslog endvidere i den appellerede doms præmis 36, at selv om national ret kan finde anvendelse i visse tilfælde, forudsætter forordning 207/2009, at de nationale ordninger og den fællesskabsretlige ordning for beskyttelse af varemærker fungerer sammen.
- 25 For det andet fastslog Retten i den appellerede doms præmis 37-40, at selv for så vidt angår et ældre internationalt varemærke kan det kræves, at den reelle brug godgøres i henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, idet et sådant varemærke sidestilles med et nationalt varemærke.
- 26 Under disse omstændigheder frifandt Retten Harmoniseringskontoret.

Parternes påstande

- 27 Appellanten har med appellen nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves, at sagen hjemvises til Retten, og at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger for Domstolen og for Retten.
- 28 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Appellen

- 29 Appellanten har som eneste anbringende til støtte for appellen anført, at artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 er blevet tilsidesat. Dette anbringende er opdelt i tre led.

Det eneste anbringendes første led

Parternes argumenter

- 30 Det er appellants opfattelse, at artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 ikke finder anvendelse på varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat.
- 31 Appellanten har med henvisning til denne bestemmelses ordlyd gjort gældende, at denne kun udtrykkeligt vedrører »ældre EF-varemærker« og »ældre nationale mærker«, og ikke de andre tilfælde, der er nævnt i forordningens artikel 8, stk. 2, der benytter det mere generelle udtryk »ældre varemærker«. Det ældre varemærke, der kolliderer med det varemærke, der er ansøgt om registrering af, er således omfattet af artikel 8, stk. 2, litra a).
- 32 Det er således med urette, at Retten har krævet, at appellanten skal godtgøre varemærkets brug i Tyskland, når dette ældre varemærke er genstand for en international registrering.
- 33 Harmoniseringskontoret har anført, at i henhold til artikel 160 i forordning nr. 207/2009 er forpligtelsen til brug, som den følger af denne forordnings artikel 42, udtrykkeligt fastsat i denne forordnings artikel 160 for internationale registreringer, hvor Den Europæiske Union er designeret.

Domstolens bemærkninger

- 34 Med det eneste anbringendes første led har appellanten gjort gældende, at Retten har begået en retlig fejl ved at anvende kriteriet reel brug i artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 i forhold til det ældre varemærke, som appellanten er indehaver af, til trods for, at det handler om et internationalt varemærke, der ikke falder ind under denne bestemmelses anvendelsesområde.
- 35 Det bemærkes for det første, at det fremgår af ordlyden af artikel 42 i forordning nr. 207/2009, at stk. 2 i denne artikel finder anvendelse på ældre EF-varemærker, hvorimod dennes stk. 3 vedrører ældre nationale varemærker.
- 36 Det bemærkes ligeledes, at disse to stykker ikke sonderer mellem nationale varemærker og varemærker, som er genstand for en international registrering.

- 37 »Ældre nationale varemærker« nævnt i artikel 42, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 skal dog forstås som værende varemærker med retsvirkning i en medlemsstat, uafhængigt af, om de er registreret på nationalt eller internationalt niveau.
- 38 Denne artikels stk. 3 bestemmer nemlig, at de regler, som den fastsætter, finder anvendelse på »ældre nationale varemærker« omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, uden dog at skelne mellem de fire kategorier af »ældre varemærker« nævnt i sidstnævnte bestemmelse, hvoriblandt figurer bl.a. de varemærker, der har været genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat.
- 39 Artikel 42, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 har således udelukkende til formål at gennemføre kravet om brug af et ældre EF-varemærke på Fællesskabets område, som det fremgår af forordningens artikel 42, stk. 2, i tilfælde af ældre nationale varemærker, for hvilke det bestemmes, at der kræves brug på en medlemsstats område.
- 40 For det andet tager den fortolkning, som sagsøgeren har gjort gældende, hvorefter internationale varemærker udelukkes fra anvendelsesområdet for det grundlæggende krav om brug, hverken hensyn til, at artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 er en del af en beskyttelsesordning, eller disse bestemmelsers effektive virkning. I særdeleshed skal det dels understreges, at tiende betragtning til forordningen, der henviser til princippet om ældre varemærkers fortrinsret, ikke foretager nogen sondring alt efter hvilket slags varemærke, der er genstand for indsigelsen. Dette følger ligeledes af artikel 160 i forordning nr. 207/2009, der kræver brug i forhold til en indsigelse på grundlag af et internationalt varemærke i forbindelse med fastsættelsen af registreringsdatoen.
- 41 Det er i det væsentlige det, som Retten har understreget, idet den i den appellerede doms præmis 38 har bemærket, at artikel 4, stk. 1, i Madridarrangementet og artikel 4, stk. 1, litra a), i protokollen til Madridarrangementet bestemmer, at beskyttelsen af mærket hos hver af de berørte kontraherende parter er den samme, som hvis mærket havde været indgivet direkte til den pågældende kontraherende parts varemærkemyndighed.
- 42 I henhold til disse bestemmelser er de »varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat« som omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra a), punkt iii), i forordning nr. 207/2009, underlagt den samme ordning som »varemærker, som er registreret i en medlemsstat« som omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra a), punkt ii).
- 43 Retten har således ikke begået en retlig fejl ved at anvende artikel 42, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 på det varemærke, som appellanten er indehaver af.
- 44 Appellanten kan således ikke gøre gældende, at Rettens argumentation i den appellerede doms præmis 33 og 38 er selvmodsigende. Selv om Retten i denne doms præmis 33 i det væsentlige understreger, at begrebet reel brug har været genstand for en harmonisering inden for rammerne af proceduren om ansøgning om EF-varemærker, henviser den i denne doms præmis 38 til et internationalt varemærkes gyldighed på en medlemsstats område.
- 45 Det eneste anbringendes første led skal derfor forkastes som ugrundet.

Det eneste anbringendes andet led

Parternes argumenter

- 46 Med det eneste anbringendes andet led har appellanten gjort gældende, at spørgsmålet om den »territoriale gyldighed« af et varemærke, der er registreret på nationalt niveau, i modsætning til det, som Retten har fastslået, udelukkende skal bedømmes i forhold til national ret. Dette er især tilfældet for nationale varemærker, som er genstand for international registrering med retsvirkninger i en medlemsstat.
- 47 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at begrebet brug af det ældre varemærke skal fortolkes ensartet inden for rammerne af forordning nr. 207/2009, der på udtømmende vis fastsætter den pågældende brugs art og det område, på hvilket brugen skal godtgøres. Såfremt 1892-konventionen kan have indflydelse på den tyske varemærkelovgivning, er denne konvention i den henseende uden virkning på EF-varemærkesystemet.

Domstolens bemærkninger

- 48 Det bemærkes indledningsvis, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, der består af en helhed af regler, og som forfølger formål, som er særegne for systemet, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (jf. dom af 22.3.2012, sag, C-190/10, Génesis, ECLI:EU:C:2012:157, præmis 36, og af 27.6.2013, sag C-320/12, Malaysia Dairy Industries, ECLI:EU:C:2013:435, præmis 33).
- 49 I den henseende kan appellanten ikke sætte spørgsmålstegn ved de fortolkningsbidrag, som Retten har udledt af Domstolens dom af 13. september 2007, Il Ponte Finanziara mod KHIM (sag C-234/06 P, Sml. I, s. 7333), vedrørende begrebet »brug af varemærket«. I denne dom, som Retten har bemærket i den appellerede doms præmis 34, har Domstolen således fastslået, at det nationale begreb defensivt varemærke, i henhold til hvilket et ældre varemærke har en beskyttelse på grundlag af national ret, selv om dens brug ikke kan godtgøres, ikke kan være til hinder for en registrering af et EF-varemærke.
- 50 Det kan ikke være anderledes, for så vidt som reglerne vedrørende EF-varemærket ikke foretager en harmonisering af begrebet brug af varemærket.
- 51 Artikel 10, stk. 1, i direktiv 2008/95, der har til formål at harmonisere nationale varemærkeregler, bestemmer, at såfremt en indehaver ikke inden en vis frist har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat, underkastes varemærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, herunder bl.a. ugyldighed.
- 52 Retten har således ikke begået en retlig fejl ved at fastslå, at begrebet brug af EF-varemærket på Unionens område reguleres på udtømmende vis i EU-retten.
- 53 Det eneste anbringendes andet led må følgelig forkastes som ugrundet.

Det eneste anbringendes tredje led

Parternes argumenter

- 54 Ifølge appellanten ville den omstændighed, at brugen på Tysklands område af det varemærke, der anmodes om registrering af, kunne hindres i henhold til 1892-konventionen, medføre, at EF-varemærkets enhedskarakter berøres. Såfremt det tillades, at der kan være undtagelser til princippet om enhedskarakteren af et sådant varemærke, skal disse undtagelser udtrykkeligt være fastsat i forordning nr. 207/2009, som dette fremgår af tredje betragtning til denne forordning.
- 55 Med henvisning til denne forordnings artikel 111 og 165, har Harmoniseringskontoret understreget, at princippet om EF-varemærkets enhedskarakter ikke er absolut.

Domstolens bemærkninger

- 56 Det bemærkes, at der findes visse undtagelser til princippet om EF-varemærkets enhedskarakter i henhold til forordning nr. 207/2009.
- 57 Denne forordnings artikel 111, stk. 1, gør det muligt for indehaveren af en ældre ret, som kun har lokal betydning, at modsætte sig brugen af EF-varemærket på det område, hvor denne ret er beskyttet, såfremt den pågældende medlemsstats lovgivning tillader det.
- 58 Det er således med rette, at Retten i præmis 36 i den appellerede dom har fastslået, at princippet om EF-varemærkets enhedskarakter ikke er absolut.
- 59 Det fremgår, at det eneste anbringendes tredje led er ugrundet, og følgelig skal appellen forkastes i det hele.

Sagens omkostninger

- 60 I henhold til artikel 138, stk. 1, i Domstolens procesreglement, der i medfør af samme reglements artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at Rivella International AG tilpligtes at betale sagens omkostninger, og selskabet har tabt sagen, bør det pålægges dette at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Første Afdeling):

- 1) Appellen forkastes.**
- 2) Rivella International AG betaler sagens omkostninger.**

Underskrifter