



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

8. juni 2017*

»Præjudiciel forelæggelse — intellektuel ejendomsret — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 9 og 15 — tegnet bomuldsblomst indgivet af en sammenslutning — registrering som individuelt varemærke — tildeling af brugslicenser for dette varemærke til bomuldstekstilfabrikanter, der er medlemmer af denne sammenslutning — begæring om ugyldighed eller fortabelse — begrebet »reel brug« — væsentligste funktion som oprindelsesbetegnelse«

I sag C-689/15,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland) ved afgørelse af 15. december 2015, indgået til Domstolen den 21. december 2015, i sagen

W.F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

mod

Verein Bremer Baumwollbörse,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešić (refererende dommer), og dommerne A. Prechal, A. Rosas, C. Toader og E. Jarašiūnas,

generaladvokat: M. Wathelet,

justitssekretær: fuldmægtig X. Lopez Bancalari,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 19. oktober 2016,

efter at der er afgivet indlæg af:

- W.F. Gözze Frottierweberei GmbH og Wolfgang Gözze ved Rechtsanwältinnen M. Hermans og I. Heß
- Verein Bremer Baumwollbörse ved Rechtsanwalt C. Opatz
- den tyske regering ved M. Hellmann, T. Henze og J. Techert, som befuldmægtigede

* Processprog: tysk.

— Europa-Kommissionen ved T. Scharf og J. Samnadda, som befuldmægtigede,
og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 1. december 2016,
afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en sag mellem på den ene side W.F. Gözze Frottierweberei GmbH (herefter »Gözze«) og Wolfgang Gözze og på den anden side Verein Bremer Baumwollbörse (herefter »VBB«) vedrørende dels Gözzes brug af et tegn, der ligner et EU-varemærke, som VBB er indehaver af, dels spørgsmålet, om der er gjort reel brug af dette varemærke.

Retsforskrifter

- 3 Forordning nr. 207/2009 er blevet ændret af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), der trådte i kraft den 23. marts 2016. Under hensyn til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen skal den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse imidlertid undersøges i forhold til forordning nr. 207/2009 i den affattelse, der var gældende før denne ændring.

- 4 Forordningens artikel 4 bestemmer:

»Et [EU]-varemærke kan bestå af alle de tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

- 5 Forordningens artikel 7, stk. 1, bestemmer:

»Udelukket fra registrering er:

- a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4
- b) varemærker, som mangler fornødent særpræg
- c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse
- d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

[...]

- g) varemærker, som vil kunne vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse

[...]«

6 Forordningens artikel 9, stk. 1, har følgende ordlyd:

»[EU]-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

- a) et tegn, der er identisk med [EU]-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke [EU]-varemærket er registreret
- b) et tegn, der er identisk med eller ligner [EU]-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af [EU]-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

[...]«

7 Artikel 15 i forordning nr. 207/2009 bestemmer:

»1. Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af [EU]-varemærket inden for [Unionen] for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

[...]

2. Brug af [EU]-varemærket med indehaverens samtykke ligestilles med indehaverens brug af varemærket.«

8 Forordningens artikel 22, stk. 1, bestemmer:

»Der kan gives licens til udnyttelse af [EU]-varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og for hele [Unionen] eller en del af de[nn]e. [...]«

9 Forordningens artikel 51, stk. 1, har følgende ordlyd:

»[EU]-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til [Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

- a) når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for [Unionen] er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted [...]
- b) når varemærket på grund af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er registreret
- c) når varemærket som følge af den brug, der af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres deraf for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.

10 Samme forordnings artikel 52, stk. 1, bestemmer:

»Et [EU]-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til [EUIPO] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

a) når det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7

[...]«

11 Artikel 66 i forordning nr. 207/2009 bestemmer:

»1. Et [EU-kollektiv]mærke er et [EU]-varemærke, som ved ansøgningen om registrering betegnes som sådant, og som er egnet til at skelne varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, som er indehaver af mærket, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser. [...]

2. Uanset artikel 7, stk. 1, litra c), kan [EU-kollektiv]mærker efter stk. 1 bestå af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse. Et [kollektiv]mærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at bruge sådanne tegn eller angivelser i omsætningen, for så vidt det sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik; navnlig kan et sådant mærke ikke påberåbes over for tredjemand, der har ret til at bruge en geografisk betegnelse.

3. Bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse på [EU-kollektiv]mærker, medmindre andet er fastsat i artikel 67 til 74.«

12 Forordningens artikel 67 bestemmer:

»1. Den, der ansøger om registrering af et [EU-kollektiv]mærke, skal inden for den foreskrevne frist forelægge bestemmelser for mærkets benyttelse.

2. Bestemmelserne skal angive, hvilke personer der har ret til at benytte mærket, betingelserne for medlemskab af sammenslutningen, samt, hvis sådanne findes, betingelserne for mærkets benyttelse, herunder sanktioner. Bestemmelserne for benyttelse af et i artikel 66, stk. 2, omhandlet mærke skal give enhver, hvis varer eller tjenesteydelser hidrører fra det pågældende geografiske område, ret til at blive optaget som medlem af den sammenslutning, der er indehaver af mærket.

[...]«

13 Nævnte forordnings artikel 71 bestemmer:

1. Indehaveren af et [EU-kollektiv]mærke skal forelægge [EUIPO] enhver ændring af bestemmelserne for mærkets benyttelse.

2. Ændringerne indføres ikke i registret, hvis de ændrede bestemmelser ikke opfylder forskrifterne i artikel 67, eller hvis de indebærer, at en af [...] grunde[ne] til afslag er opfyldt.

[...]«

14 Samme forordnings artikel 73 fastsætter:

»Foruden af de i artikel 51 omhandlede fortabelsesgrunde erklæres [EU-kollektiv]mærkeindehaverens ret fortabt efter indgivelse af begæring herom til [EUIPO] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, såfremt:

a) mærkeindehaveren ikke træffer rimelige foranstaltninger til at hindre brug af mærket på en måde, som er uforenelig med de betingelser for mærkets benyttelse, der er fastlagt i bestemmelserne for mærkets benyttelse, hvortil ændringer i givet fald er indført i registret

[...]

c) en ændring af bestemmelserne for mærkets benyttelse er indført i registret i strid med artikel 71, stk. 2, medmindre indehaveren ved en yderligere ændring af bestemmelserne for mærkets benyttelse opfylder kravene i nævnte stykke.«

15 Den affattelse af forordning nr. 207/2009, der er resultatet af forordning 2015/2424, indeholder en ny afdeling med overskriften »EU-certificeringsmærker« bestående af artikel 74a til 74k i forordning nr. 207/2009.

16 Artikel 74a har følgende ordlyd:

»1. Et EU-certificeringsmærke er et EU-varemærke, der er beskrevet som sådant, når der ansøges om mærket, og mærket er egnet til at adskille varer eller tjenesteydelser, der er certificeret af varemærkeindehaveren med hensyn til materiale, metode for fremstilling af varer eller ydelse af tjenesteydelser, kvalitet, nøjagtighed eller andre egenskaber, med undtagelse af geografisk oprindelse, af varer og tjenesteydelser, der ikke er således certificeret.

2. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentligretlige institutioner, myndigheder og organer, kan ansøge om EU-certificeringsmærker, såfremt en sådan person ikke udøver en erhvervsvirksomhed, der omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der er certificeret.

[...]«

17 I henhold til artikel 4 i forordning 2015/2424 finder de bestemmelser, der er omhandlet i denne doms præmis 15 og 16, i det væsentlige anvendelse fra den 1. oktober 2017.

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

18 VBB er en sammenslutning, der udøver forskellige aktiviteter inden for bomuldsindustrien. VBB er indehaver af følgende EU-figurmærke, der blev registreret den 22. maj 2008 for bl.a. tekstiler (herefter »varemærket bomuldsblomst«):



19 Det fremgår af de sagsakter, der er tilgået Domstolen og de forklaringer, der er afgivet for denne, at samme figurtegn (herefter »tegnet bomuldsblomst«) i flere årtier forud for denne registrering er blevet brugt af producenter af tekstiler af bomuld med henblik på at certificere sammensætningen og kvaliteten af deres produkter.

- 20 Efter den nævnte registrering indgik VBB licensaftaler vedrørende varemærket bomuldsblomst med virksomheder, der er medlemmer af denne sammenslutning. Disse virksomheder forpligter sig til kun at anvende dette varemærke i forbindelse med bomuldsvarer, der er af god kvalitet. VBB kan kontrollere overholdelsen af denne forpligtelse.
- 21 Gözze, hvis direktør er Wolfgang Gözze, og som ikke er medlem af VBB og ikke har indgået en licensaftale med denne sammenslutning, fremstiller tekstiler af bomuld og har i flere årtier anbragt tegnet bomuldsblomst på disse varer.
- 22 Den 11. februar 2014 anlagde VBB et krænkelssøgsmål mod Gözze og Wolfgang Gözze ved den kompetente EU-varemærkedomstol, Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf, Tyskland), fordi Gözze havde markedsført håndklæder, hvorpå der var anbragt hængeetiketter, hvis bagside er gengivet nedenfor:



- 23 I forbindelse med denne sag fremsatte Gözze den 14. april 2014 et modkrav med henblik på, at varemærket bomuldsblomst blev erklæret ugyldigt fra den 22. maj 2008 eller subsidiært fortabt fra den 23. maj 2013.
- 24 Ifølge Gözze er tegnet bomuldsblomst alene beskrivende og har derfor ikke fornødent særpræg. Dette tegn kan ikke anvendes som oprindelsesbetegnelse, har ikke inden for den frist, der er omhandlet i artikel 15 i forordning nr. 207/2009, været genstand for reel brug af VBB eller af dennes licenstagere, og burde under alle omstændigheder ikke være blevet registreret som varemærke.
- 25 Ved dom af 19. november 2014 gav Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) medhold i VBB's søgsmål og forkastede Gözzes modkrav.
- 26 Denne domstol fandt, at det omhandlede tegn kan anvendes som oprindelsesbetegnelse. Desuden forelå der, henset til den høje grad af lighed mellem tegnet bomuldsblomst, der anvendes på Gözzes etiketter, og VBB's varemærke bomuldsblomst, en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
- 27 Gözze iværksatte appel til prøvelse af denne dom ved Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland).
- 28 Denne sidstnævnte domstol deler ganske vist den første domstols konstatering, hvorefter tegnet bomuldsblomst, som Gözze har påført sine varer, udgør en høj grad af lighed med VBB's varemærke bomuldsblomst, idet der alene er forskel i forhold til den farve, hvori Gözze almindeligvis trykker sit tegn.
- 29 Appeldomstolen er imidlertid af den opfattelse, at Gözzes brug af tegnet bomuldsblomst for varer af samme art ikke nødvendigvis medfører, at den krænkelssag, som VBB har anlagt, er velbegrundet. Offentligheden ser nemlig først og fremmest i dette tegn og i varemærket bomuldsblomst et »kvalitetsmærke«. På denne baggrund kan det antages, at brug af det nævnte tegn og det nævnte varemærke ikke giver nogen meddelelse om de omfattede varers oprindelse. Dette kunne føre til en

konklusion om, dels, at VBB har fortabt sine rettigheder over varemærket bomuldsblomst på grund af manglende »reel brug« som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, dels at Gözze ikke har foretaget nogen krænkelse.

- 30 Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) er endvidere i tvivl om, hvorvidt varemærket under de i hovedsagen foreliggende omstændigheder skal anses for at være af en art, der vildleder offentligheden som omhandlet i denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra g). I det foreliggende tilfælde kontrollerer VBB nemlig kun undtagelsesvist kvaliteten af de varer, der sælges af dens licenstagere.
- 31 Den pågældende domstol er sluttelig af den opfattelse, at brug af et individuelt EU-varemærke såsom varemærket bomuldsblomst i givet fald kan sidestilles med brug af et EU-kollektivmærke. Dette gør det muligt på grundlag af de principper, der gælder for kollektivmærker, at antage, at anbringelse af et sådant varemærke på varer tjener til oprindelsesbetegnelse, når offentligheden med denne anbringelse forventer en dermed forbundet kvalitetskontrol, der udføres af indehaveren af mærket. Såfremt Domstolen giver medhold i en sådan argumentation, er det efterfølgende muligt at lade artikel 73, litra a), i forordning nr. 207/2009 finde tilsvarende anvendelse, hvorefter EU-kollektivmærkeindehaverens ret erklæres fortabt, såfremt denne ikke træffer rimelige foranstaltninger til at hindre brug af mærket på en måde, som er uforenelig med de betingelser for benyttelse, der er fastlagt i bestemmelserne for mærkets benyttelse.
- 32 Under disse omstændigheder har Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Kan anvendelsen af et individuelt varemærke som kvalitetscertificering udgøre varemærkemæssig brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, i [...] forordning [...] nr. 207/2009 [...] i forhold til de varer, som kvalitetscertificeringen anvendes for?
- 2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Skal et sådant varemærke erklæres ugyldigt i henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009, eller erklæres fortabt ved tilsvarende anvendelse af samme forordnings artikel 73, litra c), hvis varemærkeindehaveren ikke gennem regelmæssige kvalitetskontroller hos sine licenstagere sikrer rigtigheden af de forventninger til kvaliteten, som tegnet er forbundet med i handelen?»

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

- 33 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at der foreligger brug som varemærke i overensstemmelse med begrebet »reel brug« som omhandlet i denne bestemmelse, såfremt indehaveren af et individuelt EU-varemærke eller tredjemand med denne indehavers samtykke anbringer dette varemærke på varer som kvalitetsmærke, således at indehaveren af varemærket har ret til i henhold til denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra b), at forbyde tredjemand at anbringe et lignende tegn på varer af samme art, når der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i den sidstnævnte bestemmelse.

- 34 Hvad angår artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 følger det klart af denne bestemmelse, at en varemærkeindehaver i et tilfælde som i hovedsagen, hvor det er ubestridt, at tredjemanden, dvs. Gözze, uden varemærkeindehaverens samtykke gør erhvervsmæssig brug af et tegn, der ligner dette varemærke, for varer af samme art, kan forbyde denne brug, såfremt den skaber en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed.
- 35 Dette gør sig gældende, når offentligheden kan tro, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det tegn, der bruges af tredjemand, og dem, der er omfattet af varemærket, hidrører fra samme virksomhed, eller i givet fald økonomisk forbundne virksomheder (jf. bl.a. dom af 6.10.2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, præmis 26, af 10.4.2008, adidas og adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, præmis 28, og af 25.3.2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, præmis 38).
- 36 Med hensyn til graden af lighed mellem tegnet bomuldsblomst, der anbringes på de bomuldstekstiler, som Gözze sælger, og varemærket bomuldsblomst, der anbringes på dem, som VBB's licenstagere sælger, er det allerede af den forelæggende ret blevet fastslået i dennes anmodning om præjudiciel afgørelse, at der foreligger en risiko for forveksling mellem dette tegn og dette varemærke. Den forelæggende ret ønsker imidlertid oplyst, om VBB, hvis der ikke foreligger »reel brug« som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, ikke længere kan påberåbe sig det nævnte varemærke. Såfremt dette nemlig er tilfældet, har den nævnte ret til hensigt at give medhold i Gözzes modkrav om fortabelse af varemærket bomuldsblomst.
- 37 For så vidt angår den nævnte artikel 15, stk. 1, fremgår det af fast retspraksis, at et varemærke er genstand for »reel brug« i henhold til denne bestemmelse, når det i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anvendes med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, bortset fra en rent symbolsk brug, der alene gøres med henblik på at bevare de til registreringen knyttede rettigheder (jf. bl.a. dom af 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 43, af 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, præmis 72, og af 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, præmis 29).
- 38 Det er i det foreliggende tilfælde ubestridt, at VBB's licenstageres anbringelse af varemærket bomuldsblomst på deres varer falder ind under formålet om at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer.
- 39 Den omstændighed, at et varemærke anvendes til at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og ikke alene med det formål at bevare de til registreringen knyttede rettigheder, er imidlertid ikke tilstrækkeligt med henblik på at konkludere, at der foreligger »reel brug« som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.
- 40 Som anført af Domstolen i den retspraksis, der er henvist til i denne doms præmis 37, er det nemlig ligeså uomgængeligt, at denne brug af varemærket sker i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion.
- 41 Hvad angår individuelle varemærker består denne væsentlige funktion i over for forbrugeren eller den endelige bruger at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, hvorved denne sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. For at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten, skal det således udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet eller leveret under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. bl.a. dom af 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 28, af 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 48, og af 6.3.2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, præmis 20).

- 42 Behovet for, at der i forbindelse med anvendelsen af artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 foreligger en brug, der er i overensstemmelse med den væsentligste funktion om at garantere oprindelsen, afspejler den omstændighed, at selv om et varemærke ganske vist ligeledes kan være genstand for brug i overensstemmelse med andre funktioner, såsom den der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner (jf. herom bl.a. dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 58, og af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, point 38), er varemærket dog underlagt de sanktioner, der er fastsat i denne forordning, når det inden for en sammenhængende periode på fem år ikke er blevet brugt i overensstemmelse med dets væsentligste funktion. I et sådant tilfælde erklæres EU-varemærkeindehaverens ret fortabt i henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, medmindre denne med rette kan gøre gældende, at der foreligger rimelige grunde til, at en sådan brug vedrørende opfyldelse af varemærkets væsentligste funktion ikke har fundet sted.
- 43 Med hensyn til de principper, der er nævnt ovenfor, skal det nu undersøges, om brug som kvalitetsmærke af et individuelt varemærke som det, der er omhandlet i hovedsagen, kan anses for at være i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion.
- 44 I denne henseende må varemærkets væsentligste funktion ikke forveksles med de andre funktioner, der er nævnt i denne doms præmis 42, som varemærket i givet fald kan opfylde, såsom den funktion, der består i at garantere kvaliteten.
- 45 Såfremt brug af et individuelt varemærke, der certificerer sammensætningen eller kvaliteten af varer eller tjenesteydelser, ikke over for forbrugerne garanterer, at disse varer eller tjenesteydelser hidrører fra én bestemt virksomhed, der fører kontrol med disses fremstilling eller levering, og som derfor kan tillægges ansvaret for de nævnte varers eller tjenesteydelsers kvalitet, er en sådan brug ikke foretaget i overensstemmelse med funktionen som oprindelsesbetegnelse.
- 46 Det følger heraf, at der ikke, således som generaladvokaten har anført i punkt 47 og 56 i forslaget til afgørelse, foreligger brug i overensstemmelse med det individuelle varemærkes væsentligste funktion, såfremt det anbringes på varerne alene med det formål at udgøre et kvalitetsmærke for disse varer og ikke for derudover at garantere, at varerne hidrører fra én bestemt virksomhed, der har ført kontrol med deres fremstilling, og som kan tillægges ansvaret for deres kvalitet.
- 47 VBB har i retsmødet for Domstolen anført, at den er en statsautoriseret sammenslutning (»kraft staatlicher Verleihung«), at den investerer finansielle midler fra udstedelsen af varemærkelicenserne i aktiviteter til promovering af bomuld, at den udarbejder undervisningsmateriale om bomuld og organiserer seminarer om dette emne, at den ligeledes agerer som voldgiftsret og endvidere udøver et offentligt hverv ved at deltage i fastsættelsen af »CIF-pris Bremen«, der er udtryk for en referenceværdi for bomuld på markedet.
- 48 Denne sammenslutnings formål lader forstå, således som anført for Domstolen af VBB, at denne sammenslutning ikke deltager i fremstillingen af licenstagernes varer og heller ikke er ansvarlig for disse varer.
- 49 Det tilkommer imidlertid den forelæggende ret på grundlag af de oplysninger, den har fået forelagt af parterne i hovedsagen, at undersøge, om der er relevante og sammenhængende beviser, der gør det muligt at antage, at når VBB's licenstagere anbringer denne sammenslutnings varemærke bomuldsblomst på deres varer, garanterer dette over for forbrugerne, at varerne hidrører fra én bestemt virksomhed, nemlig VBB, der udgøres af medlemmerne, og som fører kontrol med fremstillingen af de nævnte varer og kan tillægges ansvaret for deres kvalitet.
- 50 Den omstændighed, at licensaftalerne berettiger VBB til at undersøge, om licenstagerne udelukkende anvender bomuldsfibre af god kvalitet, kan under ingen omstændigheder udgøre et sådant bevis. Den omstændighed indebærer højst, at VBB certificerer kvaliteten af de anvendte råmaterialer. Som det

fremgår af artikel 66 i forordning nr. 207/2009 og artikel 74a, der er indføjet i denne forordning ved forordning 2015/2424, kan en sådan certificering i givet fald være tilstrækkelig til at det antages, at et andet varemærke end et individuelt opfylder funktionen som oprindelsesbetegnelse. Den nævnte artikel 66 præciserer nemlig, at et kollektivmærke opfylder sin funktion som oprindelsesbetegnelse, når det er egnet til at skelne »varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, som er indehaver af mærket, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser«, og det fremgår af den nævnte artikel 74a, at et certificeringsmærke opfylder den nævnte funktion, såfremt det er egnet til at adskille »varer eller tjenesteydelser, der er certificeret af varemærkeindehaveren med hensyn til materiale, metode for fremstilling af varer eller ydelse af tjenesteydelser, kvalitet, nøjagtighed eller andre egenskaber [...] [fra] varer og tjenesteydelser, der ikke er således certificeret«. Hovedsagen vedrører imidlertid et individuelt varemærke, der er registreret for varer. Som anført i denne doms præmis 41 opfylder et sådant varemærke sin funktion som oprindelsesbetegnelse, såfremt brugen af det over for forbrugerne garanterer, at de varer, som det omfatter, hidrører fra én bestemt virksomhed, der kontrollerer fremstillingen af disse varer, og som kan tillægges ansvaret for disse varers kvalitet i deres endelige udformning efter fremstillingsprocessen.

- 51 Under hensyn til samtlige ovenstående betragtninger skal det første forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at der ikke foreligger brug som varemærke i overensstemmelse med begrebet »reel brug« som omhandlet i denne bestemmelse, når indehaveren af et individuelt EU-varermærke eller tredjemand med dennes samtykke anbringer dette varemærke på varer som kvalitetsmærke. Anbringelsen af det nævnte varemærke udgør imidlertid en sådan reel brug, såfremt det ligeledes og samtidigt over for forbrugerne garanterer, at disse varer hidrører fra én bestemt virksomhed, der kontrollerer fremstillingen af de nævnte varer, og som kan tillægges ansvaret for deres kvalitet. I det sidste tilfælde har indehaveren af varemærket ret til i henhold til denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra b), at forbyde tredjemand at anbringe et lignende tegn på varer af samme art, såfremt denne anbringelse skaber en risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed.

Det andet spørgsmål

- 52 Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt for det første oplyst, om artikel 52, stk. 1, litra a), og artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at et individuelt varemærke kan erklæres ugyldigt, når indehaveren af varemærket ikke ved regelmæssige kvalitetskontroller af sine licenstagere garanterer rigtigheden af forventningerne til den kvalitet, som offentligheden forbinder med dette varemærke.
- 53 I denne henseende bemærkes indledningsvis, at artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 fastsætter, at et varemærke erklæres ugyldigt ikke alene i et tilfælde, hvor dette kan vildlede offentligheden som omhandlet i denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra g), men generelt når varemærket er registreret i strid med bestemmelserne i den nævnte forordnings artikel 7. Følgelig skal varemærket i et tilfælde, hvor der ikke foreligger risiko for vildledning som omhandlet i den nævnte bestemmelses litra g), i princippet ikke desto mindre erklæres ugyldigt, såfremt det viser sig, at registreringen af dette varemærke er sket i strid med en af de andre registreringshindringer i den nævnte artikel 7.
- 54 For så vidt angår det specifikke tilfælde med risiko for vildledning bemærkes, at dette indebærer, at det kan lægges til grund, at der foreligger en faktisk vildledning eller en tilstrækkeligt alvorlig risiko for vildledning af forbrugeren (dom af 4.3.1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, præmis 41, og af 30.3.2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, præmis 47).

- 55 Med henblik på i øvrigt at kunne konstatere, at et varemærke er registreret i strid med den registreringshindring, der vedrører risikoen for vildledning, skal det godtgøres, at det tegn, der er indgivet med henblik på registrering som varemærke, i sig selv skaber en sådan risiko (jf. i denne retning dom af 4.3.1999, *Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, præmis 42 og 43).
- 56 Med henblik på at afgøre, om varemærket bomuldsblomst blev registreret den 22. maj 2008 i strid med den registreringshindring, der fremgår af artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009, tilkommer det den forelæggende ret at undersøge, om tegnet bomuldsblomst, der blev indgivet af VBB, i sig selv kan vildlede forbrugeren. VBB's efterfølgende forvaltning af varemærket og brugslicenserne har i denne henseende ingen relevans.
- 57 Den første del af det andet præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares med, at artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra g), skal fortolkes således, at et individuelt varemærke ikke kan erklæres ugyldigt på grundlag af en samlet anvendelse af disse bestemmelser som følge af den omstændighed, at indehaveren af varemærket ikke ved regelmæssige kvalitetskontroller af sine licenstagere garanterer rigtigheden af forventningerne til den kvalitet, som offentligheden forbinder med dette varemærke.
- 58 Det andet præjudicielle spørgsmål vedrører for det andet nærmere bestemt en afklaring af, om forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at dens bestemmelser vedrørende EU-kollektivmærker kan anvendes tilsvarende på individuelle EU-varemærker.
- 59 Det bemærkes med hensyn hertil, at anvendelsesområdet for artikel 66 til 74 om EU-kollektivmærker i forordning nr. 207/2009 ifølge ordlyden af denne forordnings artikel 66, stk. 1, udtrykkeligt er afgrænset til varemærker, som ved ansøgningen om registrering betegnes som EU-kollektivmærker.
- 60 Denne afgrænsning af anvendelsesområdet for de nævnte artikler skal overholdes strengt, for så vidt som reglerne deri, såsom dem i den nævnte forordnings artikel 67 vedrørende bestemmelser for mærkets benyttelse, er samordnet med den nævnte udtrykkelige afgrænsning allerede fra tidspunktet for ansøgningen om registrering af varemærket som kollektivmærke. Det er derfor ikke muligt at anvende disse regler analogt i forhold til de individuelle EU-varemærker.
- 61 Følgelig skal det andet forelagte spørgsmåls anden del besvares med, at forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at dens bestemmelser vedrørende EU-kollektivmærker ikke kan anvendes tilsvarende på individuelle EU-varemærker.

Sagsomkostninger

- 62 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 (Anden Afdeling) for ret:

- 1) Artikel 15, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker skal fortolkes således, at der ikke foreligger brug som varemærke i overensstemmelse med begrebet »reel brug« som omhandlet i denne bestemmelse, når indehaveren af et individuelt EU-varemærke eller tredjemand med dennes samtykke anbringer dette varemærke på varer som kvalitetsmærke. Anbringelsen af det nævnte varemærke udgør imidlertid en sådan reel brug, såfremt det ligeledes og samtidigt over for forbrugerne garanterer, at disse varer hidrører fra én bestemt virksomhed, der kontrollerer

fremstillingen af de nævnte varer, og som kan tillægges ansvaret for deres kvalitet. I det sidste tilfælde har indehaveren af varemærket ret til i henhold til denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra b), at forbyde tredjemand at anbringe et lignende tegn på varer af samme art, såfremt denne anbringelse skaber en risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed.

- 2) Artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra g), skal fortolkes således, at et individuelt varemærke ikke kan erklæres ugyldigt på grundlag af en samlet anvendelse af disse bestemmelser som følge af den omstændighed, at indehaveren af varemærket ikke ved regelmæssige kvalitetskontroller af sine licenstagere garanterer rigtigheden af forventningerne til den kvalitet, som offentligheden forbinder med dette varemærke.
- 3) Forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at dens bestemmelser vedrørende EU-kollektivmærker ikke kan anvendes tilsvarende på individuelle EU-varemærker.

Underskrifter