

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 22 september 2011 *

I mål C-482/09,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) genom beslut av den 12 november 2009, som inkom till domstolen den 30 november 2009, i målet

Budějovický Budvar, národní podnik,

mot

Anheuser-Busch Inc., meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (referent) och M. Berger,

* Rättegångsspråk: engelska.

generaladvokat: V. Trstenjak,
justitiesekreterare: förste handläggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 24 november 2010,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Budějovický Budvar, národní podnik, genom J. Mellor och S. Malynicz, barristers, befullmäktigade av M. Blair, solicitor,
- Anheuser-Busch Inc., genom B. Goebel, Rechtsanwalt,
- Förenade kungarikets regering, genom S. Ossowski, i egenskap av ombud,
- Tjeckiens regering, genom M. Smolek, i egenskap av ombud,
- Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- Portugals regering, genom L. Inez Fernandes, i egenskap av ombud,

— Slovakiens regering, genom B. Ricziová, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom J. Samnadda, i egenskap av ombud,

och efter att den 3 februari 2011 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- ¹ Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 4.1 a och 9.1 i 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).
- ² Begäran har framställts i ett mål mellan Budějovický Budvar, národní podnik (nedan kallat Budvar), ett bryggeri som är etablerat i staden Česke Budějovice (Tjeckien), och Anheuser-Busch Inc. (nedan kallat Anheuser-Busch), ett bryggeri som är etablerat i staden Saint Louis (Förenta staterna). Målet rör varumärket Budweiser som de båda innehar i Förenade kungariket sedan den 19 maj 2000.

Tillämpliga bestämmelser

Unionslagstiftningen

- 3 I artikel 4 i direktiv 89/104, med rubriken ”Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter”, föreskrevs följande:

”1. Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras

- a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

...

2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses

- a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket ifråga, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på företrädesrätt för dessa varumärken:
- i) EG-varumärken,

- ii) varumärken som har registrerats i medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux varumärkesmyndighet,

- iii) varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten ifråga,

- b) EG-varumärken som i enlighet med förordningen om EG-varumärken gör befogat anspråk på anciennitet gentemot ett varumärke i a ii och a iii även om det senare varumärket inte har vidmakthållits eller innehavaren inte förnyat registreringen,

- c) ansökan om varumärken nämnda i a och b under förutsättning av deras registrering,

- d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om företrädesrätt med avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända[*] i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet 'välkänt' i artikel 6a i Pariskonventionen. [*I Pariskonventionen används i detta sammanhang uttrycket 'notoriskt känt märke'. I överensstämmelse med terminologin i gemenskapslagstiftningen används dock nedan begreppet 'välkänt varumärke'. Övers. anm.]

...”

- 4 Artikel 5.1 i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, hade följande lydelse:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

...”

- 5 Artikel 9 i direktiv 89/104, med rubriken ”Begränsningar[*] till följd av passivitet”, hade följande lydelse: [*I överensstämmelse med terminologin i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25) (se rubriken till artikel 9 däri) används i denna dom begreppet ”rättighetsförlust” i stället för ”begränsningar”. När det är fråga om en frist, används begreppet ”preklusion”. Övers. anm.]

”1. Om innehavaren av ett i artikel 4.2 nämnt äldre varumärke har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket skall ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

2. En medlemsstat kan bestämma att punkt 1 skall gälla mutatis mutandis för innehavaren av ett i artikel 4.4 a nämnt äldre varumärke eller annan äldre rättighet som nämns i artikel 4.4 b eller c.

3. I de fall som nämns i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett yngre registrerat varumärke inte rätt att motsätta sig användningen av den äldre rättigheten, även om den inte längre kan åberopas gentemot det yngre varumärket.”

- 6 Direktiv 89/104 har upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock målet vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning av direktiv 89/104.

Den nationella lagstiftningen

- 7 Bestämmelserna i direktiv 89/104 införlivades med den nationella rätten i Förenade kungariket genom 1994 års varumärkeslag (Trade Marks Act 1994), som trädde i kraft den 31 oktober 1994.
- 8 För att genomföra direktiv 89/104 ersattes 1938 års varumärkeslag (Trade Marks Act 1938) av 1994 års varumärkeslag.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 9 Både Budvar och Anheuser-Busch marknadsför, enligt beslutet om hänskjutande, öl med uttryck som består av eller omfattar ordkännetecknet Budweiser – alltsedan de tog sig in på marknaden i Förenade kungariket år 1973 respektive år 1974.

- 10 Det framgår även av beslutet om hänskjutande att ölerna från Budvar och Anheuser-Busch, trots att de har samma namn, inte har samma egenskaper. Smak, pris och flaskans utformning har alltid skilt sig åt. På de marknader där både Budvar och Anheuser-Busch är verksamma är konsumenterna klart medvetna om skillnaden, trots att det kan förekomma ett litet inslag av förväxling.

- 11 I november månad 1976 ansökte Budvar om att ordet Bud skulle registreras som varumärke. Anheuser-Busch invände mot en sådan registrering.

- 12 År 1979 väckte Anheuser-Busch talan mot Budvar om snyltning, med yrkade om att Budvar skulle förbjudas att använda ordet Budweiser. Budvar ingav i sin tur ett genkärsmål om snyltning, med yrkande om att Anheuser-Busch skulle förbjudas att använda ordet Budweiser.

- 13 I väntan på avgöranden i dessa förfaranden om snyltning, vilandeförklarades invändningsförfarandet avseende registreringen av ordet Bud.

- 14 Den 11 december 1979 ansökte Anheuser-Busch om att ordet Budweiser skulle registreras som varumärke för varorna öl, ale och porter. Budvar framställde en invändning mot denna ansökan.

- 15 Såväl huvudkärörmålet som genkärörmålet avseende snyltning ogillades i både första och andra instans, eftersom domstolarna fann dels att ingen av parterna hade skapat ett vilseledande intryck, dels att ordkännetecknet Budweiser hade dubbelt renommé.

- 16 Ordet Bud registrerades sedan, i vederbörlig ordning, som ett varumärke som innehas av Budvar, eftersom Anheuser-Buschs invändning ogillats.
- 17 Den 28 juni 1989 ingav Budvar en motansökan om att ordet Budweiser skulle registreras som varumärke. Anheuser-Busch framställde en invändning mot denna ansökan.
- 18 Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beslutade i februari 2000 dels att avslå båda invändningarna mot registrering av ordet Budweiser, dels att både Budvar och Anheuser-Busch kunde få detta ord registrerat som varumärke. Vid tillämpningen av 1994 års varumärkeslag gjorde domstolen sin bedömning med stöd av 1938 års varumärkeslag, vilken uttryckligen tillät samtidig registrering av identiska varumärken eller varumärken som var så lika att det fanns risk för förväxling, då det förelåg samtidig användning i god tro (*honest concurrent use*) eller andra särskilda omständigheter.
- 19 Till följd av detta domstolsavgörande fördes den 19 maj 2000 vardera parten in i Förenade kungarikets varumärkesregister som innehavare av ordmärket Budweiser för varorna öl, ale och porter.
- 20 Därav följer att Budvar har två varumärkesregistreringar i Förenade kungariket, en för Bud (ansökan gjord i november månad 1976) och en för Budweiser (ansökan gjord i juni månad 1989). Anheuser-Busch har en varumärkesregistrering för Budweiser (ansökan gjord i december månad 1979).
- 21 Den 18 maj 2005, det vill säga fyra år och 364 dagar efter det att Budvar och Anheuser-Busch fick varumärket Budweiser registrerat, ansökte Anheuser-Busch hos United Kingdom Trade Marks Registry (Förenade kungarikets varumärkesbyrå) om att registreringen av Budvars varumärke Budweiser skulle ogiltigförklaras.

- 22 Anheuser-Busch gjorde, i sin ansökan om ogiltighetsförklaring, för det första gällande att även om varumärkena Budweiser registrerades samma dag för de båda berörda företagens räkning, var det varumärke som innehas av Anheuser-Busch ett äldre varumärke enligt artikel 4.2 i direktiv 89/104, eftersom dess ansökan ingavs tidigare än Budvars ansökan. För det andra är varumärkena och varorna identiska, i den mening som avses i artikel 4.1 a i detta direktiv, och Anheuser-Busch – såsom innehavare av ett äldre varumärke – kan således begära att Budvars varumärke ska ogiltigförklaras. För det tredje förelåg inte någon rättighetsförlust till följd av passivitet, eftersom den femårsperiod som föreskrivs i artikel 9.1 i direktivet inte hade löpt ut.
- 23 United Kingdom Trade Marks Registry biföll den ansökan om ogiltigförklaring av registreringen som Anheuser-Busch hade framställt.
- 24 Den 19 februari 2008 ogillade High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Budvars överklagande i den mån som detta avsåg öl, ale och porter.
- 25 Budvar överklagade detta avgörande till den hänskjutande domstolen. Denna domstol ansåg att det förelåg vissa oklarheter i fråga om tolkningen av artikel 9 i direktiv 89/104, särskilt avseende vad som i denna artikel avses med begreppet passivitet och en period om fem år. Den hänskjutande domstolen ville även få klarhet i hur artikel 4.1 a i detta direktiv bör tolkas. Den hänskjutande domstolen har angett att Budvar gjorde gällande att även om skyddet för det äldre varumärket kan tyckas vara absolut i de fall då ett yngre identiskt varumärke avser identiska varor, så kan ett undantag till detta skydd emellertid medges om de två varumärkena har använts samtidigt, i god tro och under en lång period. I ett sådant fall inverkar inte de olika parternas användning av de identiska varumärkena menligt på den garanti avseende varornas ursprung som varumärket ger. Varumärkena avser nämligen inte enbart ett enda företags varor, utan antingen det ena eller det andra företags varor.

26 Det är mot denna bakgrund som Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beslutade att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

”1. Vad avses med uttrycket ’funnit sig i’ i artikel 9.1 i direktiv 89/104? I synnerhet önskas svar på följande frågor:

- a) Är uttrycket ’funnit sig i’ ett gemenskapsrättsligt begrepp eller får den nationella domstolen tillämpa nationella bestämmelser om innebörden av passivitet (däribland tidsperiod eller sedan länge etablerad samtidig användning i god tro)?

- b) Om uttrycket ’funnit sig i’ utgör ett gemenskapsrättsligt begrepp, kan innehavaren av ett varumärke anses ha funnit sig i en annan aktörs sedan länge väl etablerade användning i god tro av ett identiskt varumärke, när innehavaren av varumärket sedan länge känner till denna användning men inte har kunnat förhindra den?

- c) Krävs det, under alla omständigheter, att innehavaren av ett varumärke ska ha registrerat sitt varumärke innan vederbörande kan börja ’finna sig i’ en annan aktörs användning av i) ett identiskt varumärke eller ii) ett varumärke som är så likt att det finns risk för förväxling?

2. När börjar perioden på ’fem år i följd’ att löpa, och kan den börja löpa (och i så fall även upphöra) innan innehavaren av det äldre varumärket faktiskt har fått sitt varumärke registrerat, och vilka villkor måste i så fall vara uppfyllda för att tiden ska börja löpa?

3. Ska artikel 4.1 a i direktiv 89/104 tillämpas så, att innehavaren av ett äldre varumärke ges företräde även om det har förekommit en lång period av samtidig användning i god tro av två identiska varumärken för identiska varor, vilket medför att det äldre varumärkets ursprungsgaranti inte innebär att varumärket endast betecknar varor som härrör från innehavaren av det äldre varumärket och inte från någon annan, utan i stället betecknar antingen innehavarens varor eller den andra användarens varor?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Fråga 1 a och b

- 27 Den hänskjutande domstolen har ställt fråga 1 a och b för att få klarhet i huruvida passivitet, i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 89/104, är ett unionsrättsligt begrepp och, om så är fallet, huruvida innehavaren av ett varumärke kan anses ha funnit sig, i den mening som avses i bestämmelsen, i tredje mans sedan länge väl etablerade användning i god tro av ett varumärke som är identiskt med innehavarens, när innehavaren av varumärket sedan länge känner till denna användning men inte har kunnat förhindra den.
- 28 Domstolen konstaterar inledningsvis att artikel 9.1 i direktiv 89/104 inte innehåller någon definition av begreppet passivitet. Inte heller är detta begrepp definierat i någon annan artikel i direktivet. Härtill kommer att direktivet inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar med avseende på detta begrepp.

- 29 Enligt domstolens fasta praxis följer det, såväl av kravet på en enhetlig tillämpning av unionsrätten som av likhetsprincipen, att en bestämmelse i unionsrätten som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för att bestämma dess innebörd och tillämpningsområde normalt ska ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela Europeiska unionen, med beaktande av bestämmelsens sammanhang och det mål som eftersträvas med den aktuella lagstiftningen (se, bland annat, dom av den 18 januari 1984 i mål 327/82, Ekro, REG 1984, s. 107, punkt 11, av den 19 september 2000 i mål C-287/98, Linster, REG 2000, s. I-6917, punkt 43, och av den 21 oktober 2010 i mål C-467/08, Padawan, REU 2010, s. I-10055, punkt 32).
- 30 Även om det är riktigt att det, enligt tredje skälet i direktiv 89/104, "[inte förefaller] nödvändigt att nu genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken", kvarstår det faktum att detta direktiv medför en harmonisering av centrala materiella regler på området, det vill säga – enligt samma skäl – de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion, samt att detta skäl inte innebär att en fullständig harmonisering av dessa bestämmelser är utesluten (dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, Silhouette International Schmied, REG 1998, s. I-4799, punkt 23, och av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkt 27).
- 31 Det anges dessutom i sjunde skälet i direktiv 89/104 att "[f]ör att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna [i medlemsstaterna] syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna". I nionde skälet i detta direktiv anges att "[f]ör att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken hädanefter har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna". I elfte skälet i direktivet anges därutöver att det "[a]v hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre märke har, är ... viktigt att säkerställa att denne inte längre får begära

ogiltighetsförklaring samt att han inte får motsätta sig användningen av ett varumärke som är yngre än hans eget och som han i vetskap därom har tillåtit användning av under en längre tid om inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro”.

- 32 Med beaktande av skälen i direktiv 89/104 har domstolen funnit att artiklarna 5–7 i detta direktiv medför en fullständig harmonisering av bestämmelserna rörande de rättigheter som är knutna till ett varumärke och att artiklarna således innehåller definitioner av de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom unionen (dom i det ovannämnda målet *Silhouette International Schmied*, punkt 25, av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99-C-416/99, *Zino Davidoff och Levi Strauss*, REG 2001, s. I-8691, punkt 39, och av den 3 juni 2010 i mål C-127/09, *Coty Prestige Lancaster Group*, REU 2010, s. I-4965, punkt 27).
- 33 På samma sätt måste det utifrån dessa skäl konstateras att artikel 9 i direktiv 89/104 medför en fullständig harmonisering av villkoren för när innehavaren av ett yngre registrerat varumärke, inom ramen för rättighetsförlust till följd av passivitet, kan få behålla rätten till detta varumärke när innehavaren av ett äldre identiskt varumärke ansöker om ogiltighetsförklaring av – eller invänder mot användningen av – det yngre varumärket.
- 34 Enligt domstolens praxis framgår det av bestämmelserna i direktiv 89/104, och särskilt av artikel 9, att detta direktiv rent allmänt innebär att varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras ska vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecknen som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria (dom av den 27 april 2006 i mål C-145/05, *Levi Strauss*, REG 2006, s. I-3703, punkterna 28 och 29).

- 35 Begreppet passivitet används likaså i artikel 54.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), på samma sätt som i artikel 9.1 i direktiv 89/104.
- 36 Ordningen för gemenskapsvarumärken är dock ett självständigt system, som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system, och som ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (se dom av den 25 oktober 2007 i mål C-238/06 P, *Develey mot harmoniseringsbyrån*, REG 2007, s. I-9375, punkt 65, och av den 16 juli 2009 i de förenade målen C-202/08 P och C-208/08 P, *American Clothing Associates mot harmoniseringsbyrån och harmoniseringsbyrån mot American Clothing Associates*, REG 2009, s. I-6933, punkt 58).
- 37 Passivitet, i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 89/104, utgör följaktligen ett unionsrättsligt begrepp, som måste ha samma innebörd och räckvidd i alla medlemsstater. Det ankommer således på domstolen att ge en självständig och enhetlig tolkning av detta begrepp inom ramen för unionens rättsordning.
- 38 Den nationella domstolen har, vad gäller fråga 1 b, anfört att om passivitet, i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 89/104, omfattar de situationer där innehavaren av ett varumärke inte kan förhindra tredje mans användning av ett identiskt varumärke, så har *Anheuser-Busch* och *Budvar*, inom ramen för det nationella målet, under de rådande omständigheterna varit tvingade att – var och en – finna sig i att ordkännetecknet *Budweiser* har använts i Förenade kungariket under mer än 30 år.
- 39 Det framgår av domstolens fasta praxis att fastställandet av betydelsen av och räckvidden för sådana uttryck som inte definierats i unionsrätten ska ske i enlighet med deras normala betydelse i vanligt språkbruk, med beaktande av det sammanhang i vilket de används och de mål som eftersträvas genom det regelverk i vilket de ingår (se,

bland annat, dom av den 10 mars 2005 i mål C-336/03, easyCar, REG 2005, s. I-1947, punkt 21, av den 22 december 2008 i mål C-549/07, Wallentin-Hermann, REG 2008, s. I-11061, punkt 17, och av den 29 juli 2010 i mål C-151/09, UGT-FSP, REU 2010, s. I-7591, punkt 39).

- 40 Dessutom kan ingressen till en unionsrättsakt precisera rättsaktens innehåll (se dom av den 10 januari 2006 i mål C-344/04, IATA och ELFAA, REG 2006, s. I-403, punkt 76, samt domen i det ovannämnda målet Wallentin-Hermann, punkt 17).
- 41 Det kan inledningsvis konstateras att det, i de flesta språkversioner av direktiv 89/104, används samma ord för passivitet i såväl elfte skälet som artikel 9.1 i detta direktiv. Det saknar betydelse att den engelska språkversionen använder *tolerated* i elfte skälet och *acquiesced in* i artikel 9.1. Såsom Förenade kungarikets regering har gjort gällande i sitt skriftliga yttrande medför nämligen inte användningen av ordet *tolerated* en mindre tvingande tolkning av artikel 9.1.
- 42 Vidare ska det konstateras att verbkonstruktionen ”finna sig i” har flera normala betydelser i vanligt språkbruk, varav en innebär ”låta bestå” eller ”inte hindra”.
- 43 Passivitet skiljer sig således från samtycke, vilket avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104 och som måste uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från en rättighet (se domen i de ovannämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss, punkt 45).

- 44 Den som förhåller sig passiv finner sig – såsom generaladvokaten angav i punkt 70 i sitt förslag till avgörande, med hänvisning i huvudsak till de danska och svenska språkversionerna av artikel 9 i direktiv 89/104 – i rådande omständigheter, genom att avstå från att vidta de åtgärder som finns till förfogande för att avhjälpa ett tillstånd som denne känner till och som inte nödvändigtvis är önskvärt. Begreppet passivitet innebär, med andra ord, att den som finner sig i något alltså förhåller sig inaktiv beträffande en situation som denne skulle ha kunnat motsätta sig.
- 45 Begreppet passivitet ska således, såvitt avser artikel 9.1 i direktiv 89/104, tolkas så, att innehavaren av ett äldre varumärke inte kan anses ha funnit sig i tredje mans sedan länge väl etablerade – och för innehavaren sedan länge välkända – användning i god tro av ett yngre varumärke som är identiskt med innehavarens, om denna innehavare inte har haft någon möjlighet att motsätta sig denna användning.
- 46 Att denna tolkning är riktig framgår såväl av kontexten till artikel 9.1 i direktiv 89/104, som av syftena med direktivet.
- 47 I elfte skälet i direktivet preciseras nämligen att innehavaren av det äldre varumärket ”i vetskap därom [ska ha] tillåtit” användningen av ett varumärke som är yngre än innehavarens eget varumärke. Detta ska ha skett under en längre tid och alltså avsiktligt, med full kännedom om omständigheterna. Det preciseras även i detta skäl att de intressen, som innehavaren av ett äldre varumärke har, inte ”i orimlig grad” ska skadas. Såsom generaladvokaten har angett i punkt 72 i sitt förslag till avgörande så skulle det emellertid vara orimligt att innehavaren av det äldre varumärket inte längre skulle kunna ansöka om ogiltighetsförklaring av – eller invända mot användningen av – ett yngre identiskt varumärke, trots att denne inte haft någon möjlighet att göra detta.

- 48 Dessutom innebär direktiv 89/104, såsom redan har angetts ovan i punkt 34, att varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras ska vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria. Detta syfte innebär att innehavaren av ett äldre varumärke, för att bevara varumärkets grundläggande funktion, inom ramen för tillämpningen av artikel 9.1 i detta direktiv ska ha möjlighet att motsätta sig användningen av ett yngre varumärke som är identiskt med hans eller hennes egna varumärke.
- 49 Det ska tilläggas att varje administrativ eller rättslig åtgärd som vidtagits av innehavaren av det äldre varumärket under den period som föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104 medför, såsom Europeiska kommissionen har påpekat, att fristen för preklusion till följd av passivitet avbryts.
- 50 Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska fråga 1 a och b besvaras enligt följande. Passivitet, i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 89/104, är ett unionsrättsligt begrepp. Innehavaren av ett äldre varumärke kan inte anses ha funnit sig i tredje mans sedan länge väl etablerade – och för innehavaren sedan länge välkända – användning i god tro av ett yngre varumärke som är identiskt med innehavarens, om denna innehavare inte har haft någon möjlighet att motsätta sig denna användning.

Frågorna 1 c och 2

- 51 Den nationella domstolen har ställt frågorna 1 c och 2, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida fristen för preklusion till följd av passivitet, som föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104, kan börja löpa innan innehavaren av det äldre

varumärket har fått sitt varumärke registrerat, och vilka villkor som i så fall måste vara uppfyllda för att preklusionsfristen ska börja löpa.

- 52 Det ska inledningsvis erinras om att den regel om rättighetsförlust till följd av passivitet som föreskrivs i artikel 9 i direktiv 89/104 fastställdes – såsom framgår av elfte skälet i detta direktiv – på grund av hänsyn till rättssäkerheten.
- 53 Det följer av ordalydelsen i artikel 9.1 i direktiv 89/104 att det krävs att fyra villkor är uppfyllda för att fristen för preklusion till följd av passivitet ska börja löpa, i de fall det föreligger användning av ett yngre varumärke som antingen är identiskt med det äldre varumärket eller som är så likt detta att det finns risk för förväxling.
- 54 För det första utgör registrering av varumärket i den berörda medlemsstaten ett nödvändigt villkor, eftersom det finns en hänvisning till ett ”yngre varumärke, som är registrerat” i artikel 9.1. Fristen för preklusion till följd av passivitet kan således inte börja löpa redan från och med att ett yngre varumärke börjar användas, även om innehavaren av detta varumärke senare låter registrera det.
- 55 Vad gäller registreringen av det yngre varumärket i den berörda medlemsstaten ges följande precisering i femte skälet i direktiv 89/104: ”Medlemsstaterna förblir ... fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter skall åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. Medlemsstaterna får även fortsättningsvis bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken skall få.”

- 56 För det andra måste innehavaren av det yngre varumärket ha ansökt om registrering av detta varumärke i god tro.
- 57 För det tredje måste innehavaren av det yngre varumärket använda detta i den medlemsstat där varumärket är registrerat.
- 58 För det fjärde måste innehavaren av det äldre varumärket ha varit medveten om registreringen av det yngre varumärket och användningen av detta varumärke efter dess registrering.
- 59 Det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva om dessa fyra nödvändiga villkor för att fristen för preklusion till följd av passivitet ska börja löpa är uppfyllda i förevarande fall.
- 60 Efter detta klagörande ska det tilläggas att en registrering av det äldre varumärket i den berörda medlemsstaten inte utgör ett nödvändigt villkor för att fristen för preklusion till följd av passivitet ska börja löpa.
- 61 I artikel 9.1 i direktiv 89/104 anges nämligen att ett "äldre varumärke" är ett sådant som "[nämnts i] artikel 4.2" i detta direktiv. Ett varumärke kan emellertid anses vara äldre, i den mening som avses i artikel 4.2, utan att ha registrerats. Så är fallet vid "ansökan om varumärken ... under förutsättning av deras registrering" och vad gäller "välkända" varumärken, som avses i artikel 4.2 c respektive d i direktivet.

62 Frågorna 1 c och 2 ska således besvaras enligt följande. Registrering av det äldre varumärket i den berörda medlemsstaten utgör inte ett nödvändigt villkor för att den frist för preklusion till följd av passivitet, vilken föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104, ska börja löpa. De nödvändiga villkoren för att preklusionsfristen ska börja löpa, och som den nationella domstolen ska pröva, är för det första registrering av det yngre varumärket i den berörda medlemsstaten, för det andra att ansökan om registrering av detta varumärke har getts in i god tro, för det tredje att innehavaren av det yngre varumärket har använt detta i den medlemsstat där varumärket är registrerat och för det fjärde att innehavaren av det äldre varumärket har varit medveten om registreringen av det yngre varumärket och användningen av detta varumärke efter dess registrering.

Fråga 3

63 Den nationella domstolen har ställt fråga 3 för att få klarhet i huruvida artikel 4.1 a i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett äldre varumärke kan utverka en ogiltighetsförklaring av ett identiskt yngre varumärke för identiska varor, då det har förekommit en lång period av samtidig användning i god tro av dessa båda varumärken.

64 Anheuser-Busch har hävdat att denna fråga inte kan tas upp till sakprövning, då den bygger på det felaktiga antagandet att varumärket Budweiser avser varor från såväl Anheuser-Busch som Budvar. Dessutom använder Anheuser-Busch varumärket Budweiser som sådant på marknaden i Förenade kungariket. Budvar marknadsför däremot sina varor med orden Budweiser Budvar.

65 Enligt domstolens fasta praxis presumeras dock nationella domstolars frågor om tolkningen av unionsrätten – som ställs inom ramen för den beskrivning av omständigheterna i målet och tillämplig lagstiftning som den nationella domstolen har lämnat på eget ansvar, och vilka det inte ankommer på EU-domstolen att pröva riktigheten

av – vara relevanta (se dom av den 16 december 2008 i mål C-210/06, *Cartesio*, REG 2008, s. I-9641, punkt 67, av den 7 oktober 2010 i mål C-515/08, *dos Santos Palhota m.fl.*, REU 2010, s. I-9133, punkt 20, och av den 5 april 2011 i mål C-119/09, *Société fiduciaire nationale d'expertise comptable*, REU 2011, s. I-2551, punkt 21).

- 66 Därav följer att fråga 3 kan tas upp till sakprövning.
- 67 För att besvara frågan erinrar domstolen om att i artikel 4 i direktiv 89/104 definieras ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter. I punkt 1 a i denna artikel föreskrivs således att ett registrerat varumärke ska kunna ogiltigförklaras om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat.
- 68 I tionde skälet i direktiv 89/104 anges att det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan såväl varumärket och tecknet som varorna eller tjänsterna.
- 69 Enligt domstolens praxis överensstämmer villkoren för tillämpning av artikel 4.1 a i direktiv 89/104 i huvudsak med dem som gäller för artikel 5.1 a i detta direktiv, i vilken de omständigheter har fastställts under vilka varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra tredje man att använda tecken som är identiska med innehavarens varumärke, med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka detta varumärke är registrerat (dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, *LTJ Diffusion*, REG 2003, s. I-2799, punkt 41).

- 70 Domstolens tolkning av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 är följaktligen även tillämplig på artikel 4.1 a i detta direktiv, eftersom denna tolkning kan överföras, med vederbörliga ändringar, på den sistnämnda bestämmelsen (se domen i det ovannämnda målet LTJ Diffusion, punkt 43).
- 71 Det framgår emellertid av domstolens praxis att den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sina egentliga funktioner och att den ovannämnda rätten således endast ska utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktioner. Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner såsom att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet. Ytterligare funktioner är kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (se, bland annat, dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal m.fl., REG 2009, s. I-5185, punkt 58, och av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google, REU 2010, s. I-2417, punkt 77).
- 72 Det ska tilläggas att det inte, enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104, krävs någon bevisning för att en förväxlingsrisk kan uppkomma hos allmänheten för att ett fullständigt skydd ska beviljas i fall då såväl kännetecknet och varumärket som varorna eller tjänsterna är identiska (domen i det ovannämnda målet LTJ Diffusion, punkt 49).
- 73 Den hänskjutande domstolen har, i sin begäran om förhandsavgörande, frågat EU-domstolen om tolkningen av artikel 4.1 a i direktiv 89/104 utifrån varumärkets grundläggande funktion.

- 74 Av vad som anförts ovan följer att denna bestämmelse ska tolkas så, att ett yngre registrerat varumärke ska kunna ogiltigförklaras om det är identiskt med ett äldre varumärke, om de varor som varumärket har registrerats för är identiska med de varor för vilka det äldre varumärket är skyddat och om användningen av det yngre varumärket skadar eller kan skada varumärkets grundläggande funktion, vilken är att garantera konsumenterna varornas ursprung.
- 75 I förevarande fall finner domstolen emellertid att Budvars användning av varumärket Budweiser i Förenade kungariket varken skadar eller kan skada den grundläggande funktionen hos varumärket Budweiser, som Anheuser-Busch är innehavare av.
- 76 Det ska i detta avseende påpekas att de omständigheter som är aktuella i det nationella målet kan betraktas som exceptionella.
- 77 För det första har den hänskjutande domstolen angett att Anheuser-Busch och Budvar var och en sålde sitt öl i Förenade kungariket under ett varumärke som består av eller omfattar ordkännetecknet Budweiser. Detta pågick i nästan 30 år innan varumärkena registrerades.
- 78 För det andra tilläts Anheuser-Busch och Budvar att tillsammans och samtidigt registrera sina varumärken Budweiser, till följd av ett avgörande som meddelades av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) i februari 2000.
- 79 För det tredje framgår det även av beslutet om hänskjutande att – oaktat att Anheuser-Busch ansökte om registrering av ordet Budweiser som varumärke i Förenade

kungariket före Budvar – båda dessa företag alltsedan början har använt sina varumärken Budweiser i god tro.

80 För det fjärde har den hänskjutande domstolen konstaterat, såsom angetts i punkt 10 i förevarande dom, att även om ölerna har samma namn är konsumenterna i Förenade kungariket klart medvetna om skillnaderna mellan öl från Budvar och öl från Anheuser-Busch, eftersom smak, pris och flaskans utformning alltid har skilt sig åt.

81 För det femte följer det av de båda varumärkenas samexistens på marknaden i Förenade kungariket att även om varumärkena var identiska, så kan ölerna från Anheuser-Busch och Budvar klart identifieras såsom varor från olika företag.

82 När omständigheterna är sådana som de i det nationella målet ska artikel 4.1 a i direktiv 89/104 följaktligen, såsom kommissionen med rätta har påpekat i sitt skriftliga yttrande, tolkas så, att en lång period av samtidig användning i god tro av två identiska varumärken för identiska varor varken skadar eller kan skada varumärkets grundläggande funktion, vilken är att garantera konsumenterna varornas eller tjänsternas ursprung.

83 Domstolen finner även att om varumärkena Budweiser i framtiden skulle komma att användas i ond tro, skulle en sådan situation i förekommande fall kunna prövas mot bakgrund av bestämmelserna om illojal konkurrens.

84 Mot bakgrund av det ovan anförda ska fråga 3 besvaras enligt följande. Artikel 4.1 a i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett äldre varumärke inte kan utverka

en ogiltighetsförklaring av ett identiskt yngre varumärke för identiska varor, då det har förekommit en lång period av samtidig användning i god tro av dessa båda varumärken, då denna användning, såsom i det nationella målet, varken skadar eller kan skada varumärkets grundläggande funktion, vilken är att garantera konsumenterna varornas eller tjänsternas ursprung.

Rättegångskostnader

- ⁸⁵ 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 (första avdelningen) följande:

- 1) **Passivitet, i den mening som avses i artikel 9.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, är ett unionsrättsligt begrepp. Innehavaren av ett äldre varumärke kan inte anses ha funnit sig i tredje mans sedan länge väl etablerade – och för innehavaren sedan länge välkända – användning i god tro av ett yngre varumärke som är identiskt med innehavarens, om denna innehavare inte har haft någon möjlighet att motsätta sig denna användning.**
- 2) **Registrering av det äldre varumärket i den berörda medlemsstaten utgör inte ett nödvändigt villkor för att den frist för preklusion till följd av passivitet, vilken föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104, ska börja löpa. De nödvändiga**

villkoren för att preklusionsfristen ska börja löpa, och som den nationella domstolen ska pröva, är för det första registrering av det yngre varumärket i den berörda medlemsstaten, för det andra att ansökan om registrering av detta varumärke har getts in i god tro, för det tredje att innehavaren av det yngre varumärket har använt detta i den medlemsstat där varumärket är registrerat och för det fjärde att innehavaren av det äldre varumärket har varit medveten om registreringen av det yngre varumärket och användningen av detta varumärke efter dess registrering.

- 3) Artikel 4.1 a i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett äldre varumärke inte kan utverka en ogiltighetsförklaring av ett identiskt yngre varumärke för identiska varor, då det har förekommit en lång period av samtidig användning i god tro av dessa båda varumärken, då denna användning, såsom i det nationella målet, varken skadar eller kan skada varumärkets grundläggande funktion, vilken är att garantera konsumenterna varornas eller tjänsternas ursprung.

Underskrifter