



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 8 juni 2017*

”Begäran om förhandsavgörande — Immaterialrätt — EU-varumärke — Förordning nr 207/2009 — Artiklarna 9 och 15 — En sammanslutnings ingivande av en ansökan om registrering av kännetecknet bomullsblomman — Registrering såsom individuellt varumärke — Beviljande av licenser för användning av detta varumärke till tillverkare av bomullstextilier som är medlemmar i nämnda sammanslutning — Ansökan om ogiltighetsförklaring eller om upphävande — Begreppet verkligt bruk — Den grundläggande funktionen att ange ursprunget”

I mål C-689/15,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf, Tyskland) genom beslut av den 15 december 2015, som inkom till domstolen den 21 december 2015, i målet

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

mot

Verein Bremer Baumwollbörse,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič (referent) samt domarna A. Prechal, A. Rosas, C. Toader och E. Jarašiūnas,

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: handläggaren X. Lopez Bancalari,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 19 oktober 2016,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- W. F. Gözze Frottierweberei GmbH och M. Gözze, genom M. Hermans och I. Heß, Rechtsanwältinnen,
- Verein Bremer Baumwollbörse, genom C. Opatz, Rechtsanwalt,

* Rättegångsspråk: tyska.

— Tysklands regering, genom M. Hellmann, T. Henze och J. Techert, samtliga i egenskap av ombud,
— Europeiska kommissionen, genom T. Scharf och J. Samnadda, båda i egenskap av ombud,
och efter att den 1 december 2016 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,
följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (nedan kallat Gözze) och Wolfgang Gözze, å ena sidan, och Verein Bremer Baumwollbörse (nedan kallat VBB), å andra sidan, beträffande dels Gözzes användning av ett kännetecken som liknar ett EU-varumärke som VBB innehar, dels frågan om det gjorts verkligt bruk av det varumärket.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 Förordning nr 207/2009 har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trädde i kraft den 23 mars 2016. Denna begäran om förhandsavgörande ska emellertid prövas mot bakgrund av förordning nr 207/2009 i dess lydelse före denna ändring, med hänsyn till tidpunkten för omständigheterna i det nationella målet.

- 4 I artikel 4 i den förordningen föreskrivs följande:

”Ett [EU-varumärke] kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

- 5 I artikel 7.1 i förordningen föreskrivs följande:

”Följande får inte registreras:

- a) Tecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.
 - b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
 - c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
 - d) Varumärken som består av endast tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
- ...
- g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

...”

6 I artikel 9.1 i samma förordning föreskrivs följande:

”Ett [EU-varumärke] ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

- a) ett tecken som är identiskt med [EU-varumärket] för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka [EU-varumärket] är registrerat,
- b) ett tecken som är identiskt med eller liknar [EU-varumärket] om de varor eller tjänster som omfattas av [EU-varumärket] är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

...”

7 I artikel 15 i förordning nr 207/2009 anges följande:

”1. Om innehavaren av [EU-varumärket] inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av [EU-varumärket] i [unionen] för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska [EU-varumärket] bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skäl原因 grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.

...

2. Bruk av [EU-varumärket] med innehavarens medgivande ska anses utgöra bruk av innehavaren.”

8 I artikel 22.1 i förordningen föreskrivs följande:

”Ett [EU-varumärke] kan bli föremål för licens för en del av eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller viss del av [unionen]. ...”

9 Artikel 51.1 i samma förordning har följande lydelse:

”Efter ansökan till [Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)] eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett [EU-varumärke] förklaras upphävda i följande fall:

- a) Om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i [unionen] för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skäl原因 grund för att varumärket inte använts. ...
- b) Om varumärket till följd av innehavarens åtgärder eller passivitet har blivit en allmän beteckning inom handeln för en produkt eller tjänst för vilken det är registrerat.
- c) Om varumärket, på grund av den användning som skett av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke i fråga om de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, är ägnat att vilseleda allmänheten, särskilt vad avser art, kvalitet eller geografiskt ursprung för dessa varor eller tjänster.”

10 I artikel 52.1 i samma förordning föreskrivs följande:

”Efter ansökan till [EUIPO] eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska ett [EU-varumärke] förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om [EU-varumärket] inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.

...”

11 Artikel 66 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”1. Med ett [EU-kollektivmärke] avses ett [EU-varumärke] som vid ansökan om registrering av märket betecknas som sådant och som är ägnat att särskilja varorna eller tjänsterna som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar märket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag. ...

2. Som ett undantag från artikel 7.1 c får tecken eller uppgifter som kan användas i näringsverksamhet för att beteckna geografiskt ursprung för varor eller tjänster utgöra [EU-kollektivmärken] enligt punkt 1. Ett kollektivmärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda sådana tecken eller uppgifter i näringsverksamhet, förutsatt att de används i enlighet med god affärssed; i synnerhet kan ett sådant märke inte åberopas mot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn.

3. Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas på [EU-kollektivmärken], om inte annat föreskrivs i artiklarna 67–74.”

12 Artikel 67 i denna förordning har följande lydelse:

”1. Den som ansöker om ett [EU-kollektivmärke] ska inom viss tid inge bestämmelser för varumärkets användning.

2. I bestämmelserna för användningen ska anges vilka personer som har rätt att använda varumärket, villkoren för medlemskap i sammanslutningen och, i förekommande fall, villkoren för märkets användning, däribland påföljderna. Bestämmelserna för användningen av ett sådant märke som avses i artikel 66.2 måste innefatta rätten för en person, vars varor eller tjänster har sitt ursprung i det berörda geografiska området, att bli medlem i den sammanslutning som innehar varumärket.

...”

13 I artikel 71 i förordningen anges följande:

”1. Innehavaren av ett [EU-kollektivmärke] ska till [EUIPO] överlämna de bestämmelser för bruk som har ändrats.

2. En ändring ska inte införas i registret om inte de ändrade bestämmelserna för bruk uppfyller villkoren i artikel 67 eller om den innebär att en av grunderna för avslag ... är uppfylld. ...

...”

14 Artikel 73 i samma förordning har följande lydelse:

”Förutom de grunder för upphävande som anges i artikel 51 ska, efter ansökan till [EUIPO] eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång, de rättigheter som tillhör en innehavare av ett [EU-kollektivmärke] förklaras upphävda om

a) innehavaren inte vidtar rimliga åtgärder för att förhindra att varumärket används på sätt som inte är förenligt med de villkor för bruk som anges i bestämmelserna för bruk och de ändringar som i förekommande fall har införts i registret,

...

c) en ändring i bestämmelserna för bruk har införts i registret i strid med artikel 71.2 om inte innehavaren av märket genom en ytterligare ändring av bestämmelserna för bruk uppfyller kraven i dessa bestämmelser.”

15 Den lydelse av förordning nr 207/2009 som följer av förordning nr 2015/2424 innehåller ett nytt avsnitt med rubriken EU-kontrollmärken, vilket består av artikel 74a–k i förordning nr 207/2009.

16 I artikel 74a anges följande:

”1. Med ett EU-kontrollmärke avses ett EU-varumärke som vid ansökan om registrering av märket betecknas som sådant och som har förmåga att särskilja varor eller tjänster som certifierats av innehavaren av märket vad gäller material, tillverknings sätt för varor eller utförande av tjänster, kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper, med undantag av geografiskt ursprung, från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt.

2. Alla fysiska eller juridiska personer, inbegripet offentligrättsliga institutioner, myndigheter och organ, får ansöka om EU-kontrollmärken under förutsättning att de inte bedriver affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av den art som certifierade.

...”

17 I enlighet med artikel 4 i förordning nr 2015/2424 kommer de bestämmelser som avses i punkterna 15 och 16 i förevarande dom att i väsentliga delar tillämpas från och med den 1 oktober 2017.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

18 VBB är en sammanslutning som är verksam inom bomullssektorn. VBB är innehavare av följande EU-figurmärke (nedan kallat varumärket bomullsblomman) som registrerades den 22 maj 2008 för varor, bland annat textilier:



19 Det följer av de handlingar som inkommit till EU-domstolen och av de förklaringar som lämnats under förhandlingen vid EU-domstolen att nämnda figurkännetecken (nedan kallat kännetecknet bomullsblomman) under flera decennier före registreringen använts av tillverkare av textilier som är gjorda av bomullsfibrer i syfte att garantera varornas sammansättning och kvalitet.

20 Efter registreringen har VBB ingått flera licensavtal om varumärket bomullsblomman med de företag som är medlemmar i sammanslutningen. Dessa företag förbinder sig att endast använda varumärket för kvalitetsprodukter som är gjorda av bomullsfibrer av god kvalitet. VBB har rätt att kontrollera att detta åtagande uppfylls.

- 21 Gözze, vars företagsledare är Wolfgang Gözze, är inte medlem i VBB och har inte ingått något licensavtal med den sammanslutningen. Gözze tillverkar textilier som är gjorda av bomullsfibrer och anbringar kännetecknet bomullsblomman på dem sedan flera decennier tillbaka.
- 22 Den 11 februari 2014 väckte VBB talan om varumärkesintrång mot Gözze och Wolfgang Gözze vid den behöriga domstolen för EU-varumärken, Landgericht Düsseldorf (Regionala domstolen i Düsseldorf, Tyskland), eftersom Gözze saluför handdukar på vilka bolaget anbringar hängetiketter, vars fram- och baksida återges nedan:



- 23 Inom ramen för detta förfarande ingav Gözze, den 14 april 2014, ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring av varumärket bomullsblomman från och med den 22 maj 2008, alternativt om upphävande av det varumärket från och med den 23 maj 2013.
- 24 Gözze anser att kännetecknet bomullsblomman endast är beskrivande och således inte har någon särskiljningsförmåga. Enligt Gözze kan kännetecknet inte användas som en ursprungsangivelse, har inte inom den tidsperiod som avses i artikel 15 i förordning nr 207/2009 varit föremål för verkligt bruk från VBB:s eller någon av dess licenstagares sida och borde under alla omständigheter inte ha registrerats som varumärke.
- 25 Landgericht Düsseldorf (Regionala domstolen i Düsseldorf, Tyskland) biföll VBB:s talan genom avgörande av den 19 november 2014 och ogillade de yrkanden som Gözze framställt genom genkärsmål.
- 26 Nämnda domstol fann att kännetecknet i fråga kan användas som ursprungsangivelse. Vidare föreligger det en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom kännetecknet bomullsblomman som används på Gözzes etiketter och VBB:s varumärke bomullsblomman i hög grad liknar varandra.
- 27 Gözze överklagade detta avgörande till Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf, Tyskland).
- 28 Sistnämnda domstol delar visserligen förstnämnda domstols synsätt att kännetecknet bomullsblomman som Gözze anbringat på sina varor i hög grad liknar VBB:s varumärke bomullsblomman, eftersom den enda skillnaden dem emellan består i den färg som Gözze vanligtvis använder när det låter trycka kännetecknet.
- 29 Den anser emellertid att Gözzes användning av kännetecknet bomullsblomman för identiska varor inte med nödvändighet innebär att VBB:s talan om varumärkesintrång ska anses vara välgrundad. Allmänheten ser nämligen först och främst det kännetecknet som en "kvalitetsmärkning". Under de förutsättningarna förmedlar inte användningen av nämnda kännetecken och nämnda varumärke något budskap om de avsedda varornas ursprung. Det skulle kunna leda till slutsatsen att VBB:s varumärke bomullsblomman ska förklaras upphävt på grund av att det inte föreligger något "verkligt bruk" i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 och vidare att Gözze inte gör sig skyldigt till något varumärkesintrång.

- 30 Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf) framhåller därutöver frågan om huruvida varumärket, under sådana omständigheter som dem som är i fråga i det nationella målet, ska anses vara sådant att det är ägnat att vilseleda allmänheten i den mening som avses i artikel 7.1 g i samma förordning. I förevarande fall kontrollerar VBB nämligen endast undantagsvis kvaliteten hos de varor som dess licenstagare saluför.
- 31 Samma domstol anser slutligen att det i förekommande fall skulle kunna övervägas om användningen av ett individuellt EU-varumärke såsom varumärket bomullsblomman ska jämföras med användningen av ett EU-kollektivmärke. Om så är fallet kan den omständigheten att ett sådant varumärke anbringas på varor, på grundval av de principer som är tillämpliga på kollektivmärken, anses utgöra en ursprungsangivelse när allmänheten förknippar nämnda anbringande med förväntningar på en kvalitetskontroll från varumärkesinnehavarens sida. Om EU-domstolen delar detta synsätt, skulle därefter artikel 73 a i förordning nr 207/2009 kunna tillämpas analogt. Enligt den artikeln ska de rättigheter som tillkommer en innehavare av ett sådant varumärke förklaras upphäva om innehavaren inte vidtar rimliga åtgärder för att förhindra att varumärket används på sätt som inte är förenligt med de villkor för bruk som anges i bestämmelserna för bruk.
- 32 Under dessa omständigheter beslutade Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:
- ”1) Kan användningen av ett individuellt varumärke som kvalitetsmärkning anses utgöra användning såsom varumärke, i den mening som avses i artikel 9.1 och artikel 15.1 i förordning nr 207/2009, för de varor som kvalitetsmärkningsen används för?
- 2) Om fråga 1 ska besvaras jakande: Ska ett sådant varumärke förklaras ogiltigt, enligt artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009, eller upphävt, genom analog tillämpning av artikel 73 c i samma förordning, om varumärkesinnehavaren inte genom regelbundna kvalitetskontroller av sina licenstagare säkerställer att de förväntningar på kvalitet som allmänheten förknippar med kännetecknet är uppfyllda?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

- 33 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett individuellt EU-varumärke anbringas av innehavaren eller med dennes tillstånd på varor såsom en kvalitetsmärkning innebär att det används som varumärke på ett sätt som utgör ”verkligt bruk” i den mening som avses i den bestämmelsen, vilket medför att innehavaren av det varumärket fortfarande har rätt att, i enlighet med artikel 9.1 b i samma förordning, förhindra tredje man att anbringa ett liknande kännetecken för identiska varor när det föreligger en sådan risk för förväxling som avses i sistnämnda bestämmelse.
- 34 Vad beträffar artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 föreskrivs i den bestämmelsen otvetydigt att det i ett sådant fall som det som är aktuellt i det nationella målet där det är utrett att tredje man, det vill säga Gözze, utan varumärkesinnehavarens medgivande i näringsverksamhet använder ett kännetecken som liknar varumärket i fråga för identiska varor, står klart att nämnda innehavare har rätt att förhindra den användningen om det finns en risk för att allmänheten förväxlar dem.
- 35 Det föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att de varor eller tjänster som det kännetecken som används av tredje man avser och de varor och tjänster som varumärket avser, kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se,

bland annat, dom av den 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punkt 26, dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 28, och dom av den 25 mars 2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, punkt 38).

- 36 Med beaktande av att kännetecknet bomullsblomman som anbringats på de bomullstextilier som Gözze saluför och varumärket bomullsblomman som anbringats på de textilier som VBB:s licenstagare saluför i hög grad liknar varandra, har den hänskjutande domstolen i sin begäran om förhandsavgörande redan konstaterat att det föreligger risk för förväxling av det kännetecknet och det varumärket. Den hänskjutande domstolen anser emellertid att det är oklart huruvida VBB, på den grunden att det inte föreligger ”verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009, inte längre med framgång kan göra gällande ensamrätt till nämnda varumärke. Om det förhåller sig på det sättet menar den hänskjutande domstolen att de yrkanden om upphävande av varumärket bomullsblomman som Gözze framställt genom genkärsmål ska bifallas.
- 37 Vad beträffar artikel 15.1 i nämnda förordning följer det av fast rättspraxis att kravet på verkligt bruk enligt den bestämmelsen är uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket (se, bland annat, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43, dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringskontoret, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punkt 72, och dom av den 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 29).
- 38 I förevarande fall står det klart att VBB:s licenstagare anbringar varumärket bomullsblomman på sina varor i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varorna.
- 39 Den omständigheten att ett varumärke används i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor och tjänster för vilka det har registrerats och inte endast i syfte att de rättigheter som varumärket ger ska bestå, räcker emellertid inte för att det ska kunna konstateras att det föreligger ”verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009.
- 40 Såsom EU-domstolen har slagit fast i den rättspraxis som det erinrats om i punkt 37 i förevarande dom, är det nödvändigt att varumärket används i enlighet med dess grundläggande funktion.
- 41 Vad beträffar individuella varumärken är varumärkets grundläggande funktion att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket ska kunna fylla sin funktion och vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla måste det nämligen utgöra en garanti för att alla produkter eller tjänster som bär det har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 28 dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 48, och dom av den 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punkt 20).
- 42 Kravet, som följer av tillämpningen av artikel 15.1 i förordning nr 207/2009, på att användningen ska vara förenlig med varumärkets grundläggande funktion att ange ursprunget innebär att även om ett varumärke därutöver har andra funktioner, såsom att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (se, bland annat, i detta hänseende, dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 58, och dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 38), ska varumärket emellertid bli föremål för de sanktioner som bestäms i den förordningen om varumärket inte inom en period av fem år i följd har använts på ett sätt som är förenligt med dess grundläggande funktion. I ett sådant

fall ska de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavaren, i enlighet med artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, förklaras upphävda om det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts på ett sätt som är förenligt med dess grundläggande funktion.

- 43 Mot bakgrund av ovannämnda principer ska det prövas huruvida användningen av ett sådant individuellt varumärke som det som är i fråga i det nationella målet såsom kvalitetsmärkning kan anses vara förenlig med varumärkets grundläggande funktion.
- 44 Härvidlag ska varumärkets grundläggande funktion inte sammanblandas med de övriga funktioner som det erinrats om i punkt 42 i förevarande dom och som varumärket i förekommande fall kan fylla, såsom funktionen att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet.
- 45 När användningen av ett varumärke inte – även om det anger varornas eller tjänsternas sammansättning eller kvalitet – garanterar konsumenten att varorna eller tjänsterna härrör från ett visst företag som utövar kontroll över tillverkningen eller tillhandahållandet av desamma och som följaktligen kan anses ansvara för varornas eller tjänsternas kvalitet, är användningen inte förenlig med varumärkets grundläggande funktion att ange varornas eller tjänsternas ursprung.
- 46 Härav följer, såsom generaladvokaten angav i punkterna 47 och 56 i sitt förslag till avgörande, att ett individuellt varumärke inte kan anses användas på ett sätt som är förenligt med dess grundläggande funktion när anbringandet av varumärket på varor endast utgör en kvalitetsmärkning av varorna och inte har till syfte att dessutom garantera att varorna härrör från ett visst företag som utövar kontroll över varornas tillverkning och som kan anses ansvara för deras kvalitet.
- 47 I förevarande mål har VBB under förhandlingen vid domstolen angett att den är en statligt auktoriserad sammanslutning ("kraft staatlicher Verleihung"), att den använder de finansiella medel som erhålls genom licensiering av varumärket för att marknadsföra bomull, att den ger ut undervisningsmaterial avseende bomull och anordnar seminarier i det ämnet, att den även agerar i egenskap av skiljedomstol och därutöver bedriver offentlig verksamhet genom att den fastställer "cif-priset för Bremen", vilket uttrycker ett referensvärde för bomull på marknaden.
- 48 Sammanslutningens föremål tyder på, vilket VBB angett vid EU-domstolen, att sammanslutningen inte är delaktig i tillverkningen av dess licenstagares varor och inte heller är ansvarig för de varorna.
- 49 Det ankommer emellertid på den hänskjutande domstolen att, med beaktande av samtliga uppgifter som parterna i det nationella målet inkommit med, pröva om det föreligger relevanta och samstämmiga omständigheter som gör det möjligt att slå fast att anbringandet av VBB:s varumärke bomullsblomman från licenstagarnas sida på deras varor garanterar konsumenten att de varorna härrör från ett visst företag, det vill säga VBB som är sammansatt av sina medlemmar, att det företaget utövar kontroll över de varornas tillverkning och att det kan anses vara ansvarigt för varornas kvalitet.
- 50 Det står emellertid klart att det förhållandet att licensavtalen ger VBB rätt att kontrollera att licenstagarna uteslutande använder bomullsfibrer av god kvalitet inte kan anses utgöra en sådan omständighet. Den omständigheten innebär på sin höjd att VBB garanterar kvaliteten på den råvara som används. Såsom följer av artikel 66 i förordning nr 207/2009 och artikel 74a som lagts till i den förordningen genom förordning nr 2015/2424, kan en sådan certifiering i förekommande fall vara tillräcklig för att det ska vara möjligt att slå fast att ett varumärke, som inte utgör ett individuellt varumärke, fyller sin funktion att ange ursprunget. I nämnda artikel 66 preciseras nämligen att ett kollektivmärke fyller sin funktion att ange ursprunget om det är ägnat att särskilja "varorna eller tjänsterna som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar märket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag". I nämnda artikel 74a anges vidare att ett kontrollmärke fyller en sådan funktion om det har förmåga att särskilja "varor eller tjänster som certifierats av innehavaren av märket vad gäller material, tillverkningssätt för varor eller utförande av tjänster,

kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper ... från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt". Det nationella målet avser emellertid ett individuellt varumärke som registrerats för varor. Det har i punkt 41 i förevarande dom angetts att ett sådant varumärke fyller sin funktion att ange ursprunget när användningen varumärket garanterar konsumenten att varorna som det avser härrör från ett visst företag som utövar kontroll över tillverkningen av desamma och som kan anses ansvara för kvaliteten hos varorna efter det att tillverkningsprocessen avslutats.

- 51 Av det anförda följer att den första frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett individuellt EU-varumärke anbringas av innehavaren eller med dennes tillstånd på varor såsom en kvalitetsmärkning inte innebär att det används som varumärke på ett sätt som utgör "verkligt bruk" i den mening som avses i den bestämmelsen. Anbringandet av varumärket utgör emellertid sådant verkligt bruk om det, även och samtidigt, garanterar konsumenterna att varorna härrör från ett visst företag som utövar kontroll över tillverkningen av varorna och som kan anses ansvara för deras kvalitet. Om det förhåller sig på sistnämnda sätt har innehavaren av varumärket rätt att, i enlighet med artikel 9.1 b i samma förordning, förhindra tredje man att anbringa ett liknande kännetecken för identiska varor om anbringandet medför att det föreligger en risk för att allmänheten förväxlar varumärket och kännetecknet.

Den andra frågan

- 52 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 52.1 a och artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att ett individuellt varumärke kan förklaras ogiltigt om varumärkesinnehavaren inte genom regelbundna kvalitetskontroller av sina licenstagare säkerställer att de förväntningar på kvalitet som allmänheten förknippar med kännetecknet är uppfyllda.
- 53 Det ska inledningsvis framhållas att det av artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009 följer att ett varumärke inte endast ska förklaras ogiltigt om det är ägnat att vilseleda allmänheten i den mening som avses i artikel 7.1 g i samma förordning utan även generellt sett när varumärket inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 i samma förordning. Om det inte föreligger någon risk för att allmänheten vilseleds i den mening som avses i nämnda artikel 7.1 g, ska varumärket följaktligen i princip ändå förklaras ogiltigt om det visar sig att registreringen av varumärket skett i strid med någon av övriga registreringshinder som anges i artikel 7 i den förordningen.
- 54 Vad beträffar risken för att allmänheten vilseleds, ska det erinras om att det härvidlag förutsätts att det kan konstateras föreligga ett faktiskt vilseledande eller en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenter ska vilseledas (dom av den 4 mars 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, punkt 41, och dom av den 30 mars 2006, *Emanuel*, C-259/04, EU:C:2006:215, punkt 47).
- 55 För att det ska kunna konstateras att ett varumärke har registrerats i strid med det registreringshinder som avser risken för vilseledande, ska det visas att det kännetecken som är föremål för en ansökan om registrering som varumärke i sig skulle medföra en sådan risk (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 mars 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, punkterna 42 och 43).
- 56 För att i förevarande fall slå fast om varumärket bomullsblomman den 22 maj 2008 registrerades i strid med det registreringshinder som anges i artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009, ankommer det på den hänskjutande domstolen att pröva om kännetecknet bomullsblomman, för vilket VBB ansökt om registrering, i sig var sådant att det kunde vilseleda konsumenten. Hur VBB därefter har förvaltat sitt varumärke och användarlicenserna beträffande detsamma saknar i detta avseende betydelse.

- 57 Den andra frågans första del ska följaktligen besvaras enligt följande. Artikel 52.1 a och artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att ett individuellt varumärke inte kan förklaras ogiltigt med stöd av en tillämpning av dessa bestämmelser tillsammans, på den grunden att varumärkesinnehavaren inte genom regelbundna kvalitetskontroller av sina licenstagare säkerställer att de förväntningar på kvalitet som allmänheten förknippar med kännetecknet är uppfyllda.
- 58 Den hänskjutande domstolen har genom den andra frågan för det andra sökt klarhet i huruvida förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att bestämmelserna om EU-kollektivmärken i den förordningen i tillämpliga delar kan tillämpas på individuella EU-varumärken.
- 59 Det ska härvidlag framhållas att tillämpningsområdet för artiklarna 66–74 i förordning nr 207/2009 om EU-kollektivmärken uttryckligen, i artikel 66.1 i den förordningen, har begränsats till att avse varumärken som vid ansökan om registrering betecknas som sådana.
- 60 Denna avgränsning av tillämpningsområdet för nämnda artiklar måste iakttas. Detta gäller i synnerhet som de bestämmelser som inrättats genom de artiklarna, såsom bestämmelserna i artikel 67 i samma förordning om användning av varumärket, från och med ansökan om registrering som kollektivmärke tillämpas i förhållande till det sätt på vilket det sökta varumärket uttryckligen betecknats. Det är därför inte möjligt att tillämpa dessa bestämmelser analogt på individuella EU-varumärken.
- 61 Den andra frågans andra del ska således besvaras enligt följande. Förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att bestämmelserna om EU-kollektivmärken i den förordningen inte kan tillämpas i tillämpliga delar på individuella EU-varumärken.

Rättegångskostnader

- 62 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande 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 (andra avdelningen) följande:

- 1) Artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärkenska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett individuellt EU-varumärke anbringas av innehavaren eller med dennes tillstånd på varor såsom en kvalitetsmärkning inte innebär att det används som varumärke på ett sätt som utgör ”verkligt bruk” i den mening som avses i den bestämmelsen. Anbringandet av varumärket utgör emellertid sådant verkligt bruk om det, även och samtidigt, garanterar konsumenterna att varorna härrör från ett visst företag som utövar kontroll över tillverkningen av varorna och som kan anses ansvara för deras kvalitet. Om det förhåller sig på sistnämnda sätt har innehavaren av varumärket rätt att, i enlighet med artikel 9.1 b i samma förordning, förhindra tredje man att anbringa ett liknande kännetecken för identiska varor om anbringandet medför att det föreligger en risk för att allmänheten förväxlar varumärket och kännetecknet.
- 2) Artikel 52.1 a och artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att ett individuellt varumärke inte kan förklaras ogiltigt med stöd av en tillämpning av dessa bestämmelser tillsammans, på den grunden att varumärkesinnehavaren inte genom regelbundna kvalitetskontroller av sina licenstagare säkerställer att de förväntningar på kvalitet som allmänheten förknippar med kännetecknet är uppfyllda.

- 3) Förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att bestämmelserna om EU-kollektivmärken i den förordningen inte kan tillämpas i tillämpliga delar på individuella EU-varumärken.**

Underskrifter