



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 11 april 2019*

”Begäran om förhandsavgörande – Immaterialrätt – Varumärken – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 9.1 – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 5.1 och 5.2 – Rättigheter som är knutna till varumärket – Individuellt varumärke som består av ett testmärke”

I mål C-690/17,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf, Tyskland) genom beslut av den 30 november 2017, som inkom till domstolen den 8 december 2017, i målet

ÖKO-Test Verlag GmbH

mot

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Regan samt domarna C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (referent) och I. Jarukaitis,

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona,

justitiesekreterare: avdelningschefen D. Dittert,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 7 november 2018,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- ÖKO-Test Verlag GmbH, genom N. Dinig, Rechtsanwältin,
- Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, genom M. Wieme, Rechtsanwalt,
- Tysklands regering, genom T. Henze, M. Hellmann, J. Techert och U. Bartl, samtliga i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom É. Gippini Fournier, W. Mölls och G. Braun, samtliga i egenskap av ombud,

* Rättegångsspråk: tyska.

och efter att den 17 januari 2019 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,
följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1), och av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan ÖKO-Test Verlag GmbH och Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (nedan kallat Dr. Liebe) rörande användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett individuellt varumärke som består av ett testmärke.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

Förordning nr 207/2009

- 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. Den har sedan upphävts och ersatts, med verkan från den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1). Med hänsyn till tidpunkten för omständigheterna i målet ska dock denna begäran om förhandsavgörande prövas mot bakgrund av förordning nr 207/2009 i dess ursprungliga lydelse.
- 4 Skäl 8 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”Det skydd som följer av [EU-varumärket], vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, bör vara absolut om det råder identitet mellan varumärket och tecknet och mellan varorna eller tjänsterna. Skyddet bör också gälla vid likhet mellan varumärket och tecknet och mellan varorna eller tjänsterna. Skyddet bör också gälla vid likhet mellan varumärket och tecknet och mellan varorna eller tjänsterna. ...”
- 5 I artikel 9.1 och 9.2 i nämnda förordning föreskrivs följande:

”1. 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 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,

c) ett tecken som är identiskt med eller liknar [EU-varumärket] med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka [EU-varumärket] är registrerat, om detta är känt i [unionen] och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för [EU-varumärkets] särskiljningsförmåga eller renommé.

2. Bland annat kan följande förbjudas enligt punkt 1:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

...”

Direktiv 2008/95

6 Direktiv 2008/95, som har upphävt och ersatt rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), har i sin tur upphävts och ersatts, med verkan från den 15 januari 2019, av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 336, 2015, s. 1). Med hänsyn till tidpunkten för omständigheterna i målet ska dock denna begäran om förhandsavgörande prövas mot bakgrund av direktiv 2008/95.

7 I skäl 11 i direktiv 2008/95 angavs följande:

”Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, bör vara absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet bör också gälla vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. ...”

8 Enligt artikel 5.1–5.3 i direktiv 2008/95 gällde följande:

”1. 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,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda får bland annat följande förbjudas:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

...”

Tysk lagstiftning

- 9 Förbundsrepubliken Tyskland har utnyttjat den möjlighet som föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 2008/95 genom att anta 14 § stycke 2 punkt 3 i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lagen om varumärkesskydd och skydd för andra särskiljande tecken).

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 10 Öko-Test Verlag är ett företag som utvärderar varor, genom tester av deras prestationsförmåga och överensstämmelse, och sedan informerar allmänheten om resultaten av dessa utvärderingar. Företaget säljer en tidskrift i Tyskland vilken utöver allmän information för konsumenter innehåller uppgifter om dessa resultat.
- 11 Sedan år 2012 är ÖKO-Test Verlag innehavare av ett EU-varumärke, som består av följande kännetecken, som återger ett märke som är avsett att visa resultatet av de tester som varorna genomgått (nedan kallat testmärket):



- 12 Samma företag innehar även ett nationellt varumärke som utgörs av samma testmärke.
- 13 Dessa varumärken (nedan gemensamt kallade varumärkena ÖKO-TEST) har bland annat registrerats med avseende på trycksaker samt tjänster bestående i genomförande av tester och tillhandahållande av konsumentrådgivning och -information.
- 14 ÖKO-Test Verlag väljer vilka varor företaget önskar testa och utvärderar dem på grundval av vetenskapliga mätmetoder vilka också valts ut av det företaget, utan att begära samtycke från tillverkarna. Därefter offentliggör företaget resultaten i sin tidskrift.
- 15 I förekommande fall uppmanar ÖKO-Test Verlag tillverkaren av den vara som testats att ingå ett licensavtal med företaget. Enligt ett sådant avtal har tillverkaren, efter betalning av ett penningbelopp, rätt att anbringa testmärket (som ska anbringas i det för ändamålet avsedda tomma fältet) på sina varor. En sådan licens är giltig till dess att ÖKO-Test Verlag har genomfört ett nytt test av den berörda varan.
- 16 Dr. Liebe är ett företag som tillverkar och saluför tandkräm, bland annat varuserien "Aminomed". Bland de tandkrämer som omfattas av denna varuserie, testade ÖKO-Test Verlag varan "Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme" under år 2005 och bedömde att den var "sehr gut" ("mycket bra"). Dr. Liebe ingick under samma år ett licensavtal med ÖKO-Test Verlag.

- 17 Under år 2014 fick ÖKO-Test Verlag kännedom om att Dr. Liebe saluförde en av sina varor i följande förpackning:



- 18 ÖKO-Test Verlag väckte talan om varumärkesintrång mot Dr. Liebe vid Landgericht Düsseldorf (regionala domstolen i Düsseldorf, Tyskland) och gjorde gällande att Dr. Liebe under år 2014 inte hade rätt att använda varumärkena ÖKO-TEST med stöd av det licensavtal som ingåtts år 2005. Som skäl härför angav ÖKO-Test Verlag bland annat att ett nytt test med nya mätmetoder för tandkrämer hade offentliggjorts under år 2008 och att Dr. Liebes vara inte längre motsvarade den vara som var föremål för det test som genomfördes år 2005, då dess beteckning, beskrivning och förpackning hade ändrats.
- 19 Dr. Liebe gjorde vid den domstolen gällande att licensavtalet, som avses i punkt 16 ovan, fortfarande var i kraft. Dr. Liebe bestred vidare att det skulle ha använt testmärket som varumärke.
- 20 Nämnda domstol ålade i sitt avgörande Dr. Liebe att upphöra att använda testmärket för varor i varuserien "Aminomed", att återkalla de berörda varorna och att destruera dem. Enligt nämnda domstol gjorde Dr. Liebe sig skyldigt till varumärkesintrång med avseende på varumärkena ÖKO-TEST, genom att använda testmärket för tjänsterna "konsumentinformation och -rådgivning", som omfattas av de tjänster för vilka dessa varumärken är registrerade.
- 21 Dr. Liebe överklagade detta avgörande till den hänskjutande domstolen, Oberlandesgericht Düsseldorf (regionala överdomstolen i Düsseldorf, Tyskland). ÖKO-Test Verlag lämnade in ett anslutningsöverklagande med yrkande om att utsträcka domstolens i första instans avgörande till att omfatta Dr. Liebes användning av vissa ord- och figurkännetecken som inte registrerats som varumärken men som är identiska med varumärkena ÖKO-TEST.
- 22 Den hänskjutande domstolen anser att domstolen i första instans gjorde en riktig bedömning när den slog fast att licensavtalet som avses i punkt 16 i denna dom hade upphört att gälla före år 2014. Samma domstol drog därav slutsatsen att Dr. Liebe i näringsverksamhet och utan medgivande från ÖKO-Test Verlag har använt ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärkena ÖKO-TEST.
- 23 Däremot anser samma domstol att det är oklart om ÖKO-Test Verlag kan åberopa sin ensamrätt som avses i artikel 9.1 a eller b i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 i direktiv 2008/95 mot Dr. Liebe. Dr. Liebe ska nämligen ha anbringat det kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärkena ÖKO-TEST på varor som varken är identiska med eller av liknande slag som de varor för vilka varumärkena ÖKO-TEST är registrerade. Man skulle dessutom kunna anse att detta kännetecken inte har använts "i egenskap av varumärke".

- 24 Den hänskjutande domstolen anser att det är oklart om det synsätt som domstolen i första instans företräder, enligt vilket Dr. Liebes användning av det kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärkena ÖKO-TEST likställs med användning med avseende på de tjänster för vilka varumärkena har registrerats.
- 25 Den hänskjutande domstolen har vidare sökt klarhet i vilken räckvidd som artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 ska ges. Det har visserligen visats att det testmärke som registrerats som varumärke är känt i hela Tyskland. Det är emellertid själva testmärket som är känt och inte registreringen av testmärket som varumärke. Det bör klargöras huruvida innehavaren av varumärket, under sådana omständigheter, åtnjuter det skydd som följer av dessa bestämmelser.
- 26 Under dessa omständigheter beslutade Oberlandesgericht Düsseldorf (regionala överdomstolen i Düsseldorf) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:
- ”1) Utgör det otillåten användning av ett varumärke i den mening som avses i artikel 9.1 andra meningen b i [förordning 207/2009] eller artikel 5.1 andra meningen a i [direktiv 2008/95] om
- det individuella varumärket är anbringat på en vara för vilken varumärket inte är skyddat,
 - anbringande av det individuella varumärket av en tredje man av omsättningskretsen uppfattas som ett så kallat testmärke, det vill säga i den bemärkelsen att varan har tillverkats och saluförts av en tredje man som inte står under varumärkesinnehavarens kontroll, men att varumärkesinnehavaren emellertid har testat vissa egenskaper hos denna vara och på grundval av detta gjort en bedömning av den med ett visst resultat som anges genom testmärket, och
 - det individuella varumärket bland annat är registrerat för ’Konsumentinformation och -rådgivning vid urval av varor och tjänster, speciellt med hjälp av test- och undersökningsresultat samt via kvalitetsbedömningar’?
- 2) Om domstolen besvarar den första frågan nekande:
- Utgör det ett intrång i den mening som avses i artikel 9.1 andra meningen c i [förordning nr 207/2009] och artikel 5.2 i [direktiv 2008/95] om
- det individuella varumärket endast är känt som testmärke (såsom beskrivs i punkt 1), och
 - det individuella varumärket används som testmärke av tredje man?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

- 27 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 9.1 a och b i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att de ger innehavaren av ett individuellt varumärke som består av ett testmärke rätt att motsätta sig att tredje man anbringat ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det varumärket på varor som varken är identiska eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat.

- 28 Vad för det första beträffar artikel 9.1 a i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a i direktiv 2008/95, erinrar domstolen om att dessa bestämmelser avser en situation med ”dubbel identitet”, där tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats (dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 33).
- 29 Uttrycket ”för varor eller tjänster” i dessa bestämmelser avser i princip varor eller tjänster som tillhandahålls av tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket. Uttrycket kan i förekommande fall även avse varor och tjänster som saluförs eller tillhandahålls av en annan person för vars räkning tredje man handlar (dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 60 och där angiven rättspraxis).
- 30 Uttrycket omfattar däremot i princip inte varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, vilka omfattas av uttrycket ”dem för vilka varumärket är registrerat” i artikel 9.1 a i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a i direktiv 2008/95. Kravet på identitet ”mellan varorna eller tjänsterna” som avses i skäl 8 i förordning nr 207/2009 och skäl 11 i direktiv 2008/95, och som återfinns i artikel 9.1 a i den förordningen samt i artikel 5.1 a i det direktivet, syftar till att begränsa varumärkesinnehavarnas rätt att förhindra användning, vilken följer av dessa bestämmelser, till sådana fall där inte endast det kännetecken som används av tredje man och varumärket är identiska utan även de varor som saluförs eller de tjänster som tillhandahålls av tredje man – eller av en annan person för vars räkning tredje man handlar – är identiska med de varor eller tjänster för vilka varumärkesinnehavaren har registrerat sitt varumärke.
- 31 Såsom domstolen redan har påpekat kan tredje mans användning av kännetecknet för att identifiera varumärkesinnehavarens varor när dessa varor utgör föremålet för de tjänster som samma tredje man tillhandahåller i undantagsfall omfattas av nämnda bestämmelser. I ett sådant fall används nämligen kännetecknet för att identifiera ursprunget för de varor som är föremål för dessa tjänster, och det finns ett specifikt och oupplösligt samband mellan de varor som är försedda med varumärket och tjänsterna. Med undantag för detta särskilda fall av användning ska artikel 9.1 a i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a i direktiv 2008/95 tolkas så, att nämnda bestämmelser omfattar användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket för de varor som saluförs eller de tjänster som tillhandahålls av tredje man vilka är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, punkterna 27 och 28).
- 32 Det särskilda fall som avses i föregående punkt avser framför allt fall där den som tillhandahåller en tjänst utan medgivande använder ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke som tillhör en varutillverkare för att upplysa allmänheten om att vederbörande har specialiserat sig på eller har specialistkompetens med avseende på dessa varor (se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punkt 28 och där angiven rättspraxis).
- 33 I förevarande fall framgår det, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera, att den omständigheten att Dr. Liebe har anbringat ett kännetecken som påstås vara identiskt med varumärkena ÖKO-TEST, varken har till föremål eller leder till att en ekonomisk verksamhet bedrivs som består i informations- och rådgivningstjänster till konsumenter, liknande den verksamhet som ÖKO-Test Verlag bedriver eller verksamhet för det företags räkning. Det finns inte heller något som tyder på att Dr. Liebe, genom att anbringa det kännetecknet, strävar efter att för allmänheten framställas som en specialist på området för varutester eller att det föreligger ett specifikt och oupplösligt samband mellan dess ekonomiska verksamhet, som består i tillverkning och saluföring av tandkräm, och ÖKO-Test Verlags verksamhet. Det framgår tvärtom att kännetecknet som är identiskt med eller liknar nämnda varumärken har anbringats på förpackningarna för den tandkräm som Dr. Liebe saluför endast i syfte att fästa konsumenternas uppmärksamhet vid tandkrämens kvalitet och därigenom gynna försäljningen av Dr. Liebes varor. Den situation som är i fråga i det nationella målet skiljer sig följaktligen från det särskilda fall som avses i punkterna 31 och 32 i förevarande dom.

- 34 Vad vidare beträffar artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 b i direktiv 2008/95, som ger varumärkesinnehavaren särskilt skydd mot tredje mans användning av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärket som kan leda till förväxling hos allmänheten, framgår det klart av ordalydelsen i dessa bestämmelser, mot bakgrund av skäl 8 i förordningen och av skäl 11 i direktivet, att det skydd som tillerkänns varumärkesinnehavaren är begränsat till de fall där inte endast kännetecknet som används av tredje man är identiskt med eller liknar varumärket, utan även de varor eller tjänster som omfattas av kännetecknet är identiska eller är av liknande slag i förhållande till de varor och tjänster som omfattas av varumärket.
- 35 I likhet med uttrycket "för varor eller tjänster" i artikel 9.1 a i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a i direktiv 2008/95, ska orden "de varor eller tjänster som omfattas av ... tecknet" i punkten 1 b i dessa artiklar i princip anses avse varor som saluförs eller tjänster som tillhandahålls av tredje man (dom av den 12 juni 2008, O2 Holdings och O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 34). För det fall att tredje mans varor eller tjänster, å ena sidan, och de varor och tjänster för vilka varumärket har registrerats inte är av liknande slag, ska det skydd som dessa bestämmelser ger inte tillämpas (se, bland annat, dom av den 15 december 2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punkterna 31–33).
- 36 Artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 innehåller således, i likhet med leden a i dessa artiklar, ett krav på att tredje mans varor eller tjänster å ena sidan och varumärkesinnehavarens varor eller tjänster å andra sidan är jämförbara. Leden a och b i nämnda artiklar skiljer sig i detta avseende på ett grundläggande sätt från artikel 9.1 c i nämnda förordning och artikel 5.2 i nämnda direktiv, där det uttryckligen anges att det inte uppställs något sådant krav på jämförbarhet om varumärket är känt.
- 37 Denna uttryckliga skillnad som föreskrivits av unionslagstiftaren mellan det skydd som alla innehavare av individuella varumärken åtnjuter och det ytterligare skydd som innehavaren åtnjuter när dess varumärke dessutom är känt, har bibehållits under de successiva ändringarna av unionslagstiftningen på varumärkesområdet. Orden "för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka EU-varumärket är registrerat" och "för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat" återfinns numera i artikel 9.2 a och b i förordning 2017/1001 och artikel 10.2 a och b i direktiv 2015/2436. Därigenom görs en åtskillnad mellan det skydd som varje individuellt varumärke ger och det skydd som föreskrivs i artikel 9.2 c i den förordningen och artikel 10.2 c i det direktivet, som är tillämpligt när varumärket är känt och en tredje man använder ett kännetecken som "är identiskt med eller liknar EU-varumärket oavsett om det används för varor och tjänster som är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka EU-varumärket är registrerat".
- 38 Av det ovanstående följer att innehavaren av ett individuellt varumärke som består av ett testmärke som registrerats för trycksaker samt tjänster bestående i genomförande av tester och tillhandahållande av konsumentrådgivning och -information, om alla villkor är uppfyllda, har rätt att åberopa förbudet i artikel 9.1 a och b i förordning 207/2009 och artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95 mot tredje parter såsom eventuella konkurrenter, som använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar detta varumärke för trycksaker samt tjänster bestående i genomförande av tester och tillhandahållande av konsumentrådgivning och -information, eller varor eller tjänster av liknande slag, men att nämnda innehavare inte har rätt att åberopa denna rätt mot tillverkare av de konsumentvaror som testats som anbringat ett kännetecken som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke på dessa konsumentvaror.
- 39 Eftersom ÖKO-Test Verlag och den tyska regeringen i sina skriftliga yttranden har gjort gällande att en sådan tolkning, även om den grundas på ordalydelsen och systematiken i förordning nr 207/2009 och direktiv 2008/95, på ett otillbörligt sätt minskar skyddet för innehavare av individuella varumärken

som består av ett testmärke, såsom det som är i fråga i det nationella målet, ska det påpekas, såsom Europeiska kommissionen har gjort i sitt skriftliga yttrande, att den ensamrätt som varumärket ger inte är absolut, eftersom unionslagstiftaren tvärtom har avgränsat tillämpningsområdet för denna rätt.

- 40 Dessutom innebär inte målen med unionslagstiftningen på varumärkesområdet, såsom målet att bidra till ett system med sund konkurrens i unionen (se, bland annat, för ett liknande resonemang, dom av den 4 oktober 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, EU:C:2001:510, punkterna 21 och 22, och dom av den 14 september 2010, *Lego Juris/harmoniseringskontoret*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 38), att det är möjligt att dra slutsatsen att syftet med denna lagstiftning innebär att det krävs att innehavaren av ett individuellt varumärke som består av ett testmärke, på grundval av artikel 9.1 a och b i förordning nr 207/2009 eller av artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95, ska kunna motsätta sig att en tillverkare av en vara anbringar nämnda testmärke som anger resultatet av det test som varan genomgått.
- 41 Detta gäller i synnerhet eftersom unionslagstiftaren har kompletterat de unionsrättsliga bestämmelserna på varumärkesområdet genom att införa artiklarna 74a och följande artiklar i förordning nr 207/2009, nu artiklarna 83 och följande artiklar i förordning 2017/1001, där det föreskrivs en möjlighet att låta registrera vissa kännetecken som EU-kontrollmärken. De kännetecken som avses är bland annat sådana som är ägnade att särskilja de varor eller tjänster som certifierats av innehavaren av märket vad gäller kvalitet från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt. Till skillnad från ett individuellt varumärke gör ett sådant kontrollmärke det möjligt för innehavaren att, i särskilda bestämmelser för användning, ange vilka personer som har rätt att använda märket.
- 42 Eftersom ÖKO-Test Verlag har gjort gällande att Dr. Liebes anbringande av testmärket inte omfattas av det licensavtal som tidigare ingåtts, tillägger domstolen slutligen att den omständigheten att en varumärkesinnehavare såsom ÖKO-Test Verlag inte, gentemot de tillverkare vilkas varor nämnda varumärkesinnehavare har testat, med framgång kan grunda sig på artikel 9.1 a och b i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95, innebär inte att vederbörande saknar rättsligt skydd i förhållande till nämnda tillverkare utan endast att tvister mellan vederbörande och nämnda tillverkare ska prövas med beaktande av andra rättsliga bestämmelser. Bland de bestämmelser som kan komma i fråga återfinns bestämmelser om avtalsförpliktelser eller utomobligatoriska förpliktelser samt de bestämmelser som avses i den andra frågan och som återfinns i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95.
- 43 Av det anförda följer att den första frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 9.1 a och b i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att de inte ger innehavaren av ett individuellt varumärke som består av ett testmärke rätt att motsätta sig att tredje man anbringar ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det varumärket på varor som varken är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat.

Den andra frågan

- 44 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att de ger innehavaren av ett känt individuellt varumärke som består av ett testmärke rätt att motsätta sig att tredje man anbringar ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det varumärket på varor som varken är identiska med eller av liknande slag som de varor för vilka varumärket är registrerat.
- 45 Av de bestämmelser som anges i föregående punkt följer omfattningen av det skydd som innehavare av kända varumärken ges. Nämnda innehavare har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärkena med avseende på varor och tjänster som är av liknande slag och även med avseende på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka EU-varumärkena är registrerade, om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för nämnda

EU-varumärkens särskiljningsförmåga eller renommé. För att denna rättighet ska kunna göras gällande krävs inte att det föreligger någon risk för förväxling hos omsättningskretsen (se, för ett liknande resonemang bland annat, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkterna 68, 70 och 71, och dom av den 20 juli 2017, Ornu, C-93/16, EU:C:2017:571, punkt 50).

- 46 Såsom följer av begäran om förhandsavgörande anser den hänskjutande domstolen i förevarande fall att Dr. Liebe, på sina varor, har anbringat ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärkena ÖKO-TEST utan medgivande från ÖKO-Test Verlag. Den hänskjutande domstolen anser emellertid att det är oklart om dessa varumärken ger ÖKO-Test Verlag det skydd som avses i dessa bestämmelser. Den hänskjutande domstolen fäster uppmärksamheten vid den omständigheten att för den tyska omsättningskretsen är det testmärket som är känt och inte dess registrering som varumärke. Enligt samma domstol uppfattar omsättningskretsen dessutom Dr. Liebes anbringande av testmärket på så sätt att testmärket tillkännages och inte som att testmärket används som varumärke.
- 47 I detta avseende erinrar domstolen om att begreppet ”känt” i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 förutsätter en viss grad av kännedom i den relevanta omsättningskretsen. Omsättningskretsen ska definieras med beaktande av vilken vara eller tjänst som saluförs under det berörda varumärket och den grad av kännedom som krävs ska anses vara uppnådd när varumärket är känt hos en betydande del av nämnda omsättningskrets (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 21–24, och dom av den 3 september 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punkt 17).
- 48 Det följer av dessa principer att svaret på frågan om varumärkena ÖKO-TEST är ”kända” i den mening som avses i dessa bestämmelser beror på om en betydande del av den omsättningskrets som ÖKO-Test Verlag riktar sig till vid sin konsumentinformation och -rådgivning samt genom sin tidskrift känner till kännetecknet som utgör dessa varumärken, i förevarande fall testmärket.
- 49 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 79 i sitt förslag till avgörande, ska detta krav på kännedom inte tolkas så, att omsättningskretsen måste vara medveten om att testmärket har registrerats som varumärke. Det är tillräckligt att en betydande del av omsättningskretsen känner till kännetecknet i fråga.
- 50 Vad i synnerhet beträffar artikel 9.1 c bör det erinras om att det för att innehavaren av ett EU-varumärke ska åtnjuta det skydd som följer av denna bestämmelse är tillräckligt att nämnda varumärke är känt i en väsentlig del av Europeiska unionen, vilken i förekommande fall bland annat kan motsvara en enda medlemsstats territorium. När det är fastställt att det villkoret är uppfyllt, ska EU-varumärket i fråga anses vara känt i hela unionen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 27, 29 och 30, och dom av den 20 juli 2017, Ornu, C-93/16, EU:C:2017:571, punkt 51).
- 51 Det kännetecken som varumärkena ÖKO-TEST utgör, det vill säga det testmärke som har återgetts i punkt 11 i förevarande dom, är mot bakgrund av vad som konstaterats i beslutet om hänskjutande känt av en betydande del av omsättningskretsen i Tyskland. Härav följer att varumärkena ÖKO-TEST är kända i den mening som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95, och med andra ord åtnjuter ÖKO-Test Verlag det skydd som följer av dessa bestämmelser.
- 52 Det ankommer således på den hänskjutande domstolen att pröva om den omständigheten att Dr. Liebe har anbringat det kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärkena ÖKO-TEST innebär att Dr. Liebe drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för dessa varumärkens särskiljningsförmåga eller renommé. Om den hänskjutande domstolen skulle slå fast att så är fallet, har den dessutom att pröva om Dr. Liebe i förevarande fall har visat att det föreligger ”skälig anledning” i den mening som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 att anbringa det kännetecknet

på de varorna. Om det slås fast att det föreligger sådan skälig anledning, har Öko-Test Verlag inte rätt att förhindra sådan användning på grundval av dessa bestämmelser (se, analogt, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 43 och 44).

- 53 Av det anförda följer att den andra frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att de ger innehavaren av ett känt individuellt varumärke som består av ett testmärke rätt att motsätta sig att tredje man anbringar ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det varumärket på varor som varken är identiska med eller av liknande slag som de varor för vilka varumärket är registrerat, förutsatt att det kan visas att tredje man genom nämnda anbringande drar otillbörlig fördel av eller anbringandet är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé och att nämnda tredje man i det fallet inte har visat att det föreligger ”skälig anledning” i den mening som avses i dessa bestämmelser till att ett sådant anbringande sker.

Rättegångskostnader

- 54 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 (femte avdelningen) följande:

- 1) **Artikel 9.1 a och b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] och artikel 5.1 a och b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att de inte ger innehavaren av ett individuellt varumärke som består av ett testmärke rätt att motsätta sig att tredje man anbringar ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det varumärket på varor som varken är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat.**
- 2) **Artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att de ger innehavaren av ett känt individuellt varumärke som består av ett testmärke rätt att motsätta sig att tredje man anbringar ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det varumärket på varor som varken är identiska med eller av liknande slag som de varor för vilka varumärket är registrerat, förutsatt att det kan visas att tredje man genom nämnda anbringande drar otillbörlig fördel av eller anbringandet är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé och att nämnda tredje man i det fallet inte har visat att det föreligger ”skälig anledning” i den mening som avses i dessa bestämmelser till att ett sådant anbringande sker.**

Underskrifter