

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

6. oktober 2009*

I sag C-301/07,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) ved afgørelse af 12. juni 2007, indgået til Domstolen den 26. juni 2007, i sagen:

PAGO International GmbH

mod

Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C.W.A. Timmermans, og dommerne J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk og L. Bay Larsen (refererende dommer),

* Processprog: tysk.

generaladvokat: E. Sharpston
justitssekretær: fuldmægtig B. Fülöp,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 5. juni 2008,

efter at der er afgivet indlæg af:

— PAGO International GmbH ved Rechtsanwalt C. Hauer

— Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH ved Rechtsanwalt G. Schönherr

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved W. Wils og H. Krämer, som
befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 30. april
2009,

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 9, stk.1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT L 11, s. 1, herefter »forordningen«).

- 2 Anmodningen er indgivet under en sag mellem PAGO International GmbH (herefter »PAGO«) og Tirolmilch registrierte Genossenschaft GmbH (herefter »Tirolmilch«) vedrørende det EF-varemærke, som PAGO er indehaver af.

Retsforskrifter

- 3 Forordningens artikel 1, stk. 2, bestemmer:

»EF-varemærket har enhedskarakter. Det har samme retsvirkninger overalt inden for Fællesskabet: Et varemærke kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Fællesskabet. Dette princip gælder, medmindre andet fastsættes i denne forordning.«

4 Forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), bestemmer:

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

[...]

c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.«

5 Artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«) er affattet som følger:

»En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeteret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg, eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 6 PAGO har siden 2001 været indehaver af et EF-figurmærke, bl.a. for frugtdrikke og frugtsaft. Den væsentligste bestanddel af varemærket er gengivelsen af en grøn glasflaske med karakteristisk etikette og låg. PAGO markedsfører i Østrig en frugtsaft under betegnelsen »Pago« i denne type flaske. EF-varemærket PAGO er meget velkendt i denne medlemsstat.

- 7 Tirolmilch markedsfører også i Østrig en frugtmejeridrik under betegnelsen »Lattella«. Denne drik blev først solgt i kartoner. Efterfølgende blev den også fyldt på glasflasker. To flaskeformer ligner i flere henseender EF-varemærket PAGO. Tirolmilch bruger i sine reklamer et billede, der ligesom PAGO's varemærke viser en flaske ved siden af et fyldt glas.

- 8 PAGO anlagde sag om foreløbige forholdsregler for Handelsgericht Wien med påstand om, at det blev forbudt Tirolmilch at reklamere for, sælge, markedsføre eller på anden måde benytte sin drik i de omtvistede flasker samt at reklamere for sin drik med et billede af flaskerne sammen med et glas fyldt med frugtsaft.

- 9 Handelsgericht Wien tog påstanden til følge. Oberlandesgericht Wien forkastede PAGO's påstand efter appel af kendelsen. PAGO iværksatte derefter en »revisions«-appel for Oberster Gerichtshof.

- 10 Denne ret er af den opfattelse, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem de flasker, der anvendes af Tirolmilch, og PAGO's EF-varemærke, heller ikke ud fra en

helhedsvurdering, for så vidt som de etiketter, der er anbragt på de pågældende flasker, henholdsvis bærer betegnelserne »Pago« og »Lattella«, som begge er meget velkendte i Østrig.

- 11 I det PAGO ikke desto mindre gjort har gjort gældende, at Tirolmilch i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), uden rimelig grund utilbørligt udnytter særpræget og renomméet ved EF-varemærket PAGO i Østrig, har Oberster Gerichtshof rejst spørgsmålet om rækkevidden af ordene »et i Fællesskabet velkendt varemærke«, som anvendes i den påberåbte bestemmelse i forordningen.
- 12 Den antager, at analogt med, hvad Domstolen fastslog i sin dom af 14. september 1999, General Motors (sag C-375/97, Sml. I, s. 5421), for så vidt angår udtrykket »renommeret i medlemsstaten«, der findes i direktivets artikel 5, stk. 2, er det tilstrækkeligt, at EF-varemærket er velkendt inden for en »væsentlig del« af Fællesskabet.
- 13 I det PAGO imidlertid har begæret udstedelse af et undladelsespåbud med virkning for hele Fællesskabet, og dets varemærke alene er velkendt i Østrig, har Oberster Gerichtshof rejst spørgsmålet, om der kan nedlægges et totalt forbud, selv om EF-varemærket alene er velkendt i en enkelt medlemsstat, eller om der i tilfælde af, at varemærket er velkendt i en enkelt medlemsstat, kan nedlægges et »forbud« i henhold til artikel 9, stk. 1, litra c), i forordningen, som er begrænset til denne medlemsstat.
- 14 På denne baggrund har Oberster Gerichtshof besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Er et EF-varemærke beskyttet inden for hele Fællesskabet som »velkendt varemærke« som omhandlet i [forordningens] artikel 9, stk. 1, litra c), [...] når det kun er velkendt i én medlemsstat?

- 2) Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende: Er et varemærke, der kun er »velkendt« i én medlemsstat, i denne medlemsstat beskyttet i henhold til [forordningens] artikel 9, stk.1, litra c), således at der kan udstedes et forbud, som er begrænset til denne medlemsstat?»

Om de præjudicielle spørgsmål

- 15 Indledningsvis bemærkes, at det i hovedsagen omhandlede EF-varemærke, som PAGO er indehaver af, dækker frugtdrikke og frugtsaft, og at det produkt, som Tirolmilch markedsfører, er en frugtmejeridrik.
- 16 Det fremgår ikke af forelæggelsesafgørelsen, at den nationale ret allerede har foretaget en bedømmelse af, om de pågældende varer er af lignende art eller ej.
- 17 Med henblik på at give denne ret en besvarelse, der i alle tilfælde er brugbar, bemærkes, at forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), i henhold til dens ordlyd ganske vist finder anvendelse på EF-varemærker for varer og tjenesteydelser, der er af en anden art end dem, som det pågældende varemærke er registreret for.
- 18 Til trods for artiklens ordlyd og under hensyntagen til den generelle opbygning af og målene med det system, den pågældende artikel 9, stk. 1, litra c), indgår i, kan beskyttelsen af velkendte EF-varemærker ikke være svagere, såfremt et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, end hvis et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af anden art (jf. analogt dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 24 og 25, navnlig vedrørende artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104).

- 19 Følgelig må det fastslås, at forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), også beskytter et velkendt EF-varemærke for varer og tjenesteydelser, der er af lignende art som dem, det pågældende varemærke er registreret for (samme dom, analogt, præmis 30).

Om det første spørgsmål

- 20 Med sit første præjudicielle spørgsmål har den forelæggende ret nærmere bestemt anmodet Domstolen om for det første at afklare betydningen af udtrykket »et i Fællesskabet velkendt varemærke«, som bruges til at betegne den første af de to betingelser, som et EF-varemærke skal opfylde for at opnå den af bestemmelsen ydede beskyttelse, og for det andet at angive, om denne betingelse set ud fra en geografisk synsvinkel er opfyldt, såfremt EF-varemærket alene er velkendt i en enkelt medlemsstat.
- 21 Begrebet »velkendt« forudsætter en vis grad af kendskab hos den relevante offentlighed.
- 22 Den relevante offentlighed er den, som dette varemærke er relevant for, når henses til den udbudte vare eller tjenesteydelse, og kan enten være den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds, f.eks. et bestemt fagligt miljø (jf. analogt General Motorsdommen, præmis 24, vedrørende direktivets artikel 5, stk. 2).
- 23 Det er ikke et krav, at EF-varemærket er kendt af en bestemt procentdel af offentligheden som defineret ovenfor (samme dom, analogt, præmis 25).

- 24 Den krævede grad af bekendthed må anses for nået, når det ældre varemærke er kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, som er dækket af dette mærke (samme dom, analogt, præmis 26).
- 25 Ved undersøgelsen af denne betingelse skal den nationale ret tage hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket (samme dom, analogt, præmis 27).
- 26 Henset til omstændighederne i tvisten i hovedsagen, påhviler det således den forelæggende ret at efterprøve, om det pågældende EF-varemærke er kendt i en betydelig del af den berørte kundekreds for de varer, der er omfattet af varemærket.
- 27 I territorial henseende er betingelsen om bekendthed opfyldt, når varemærket er renommeret inden for en væsentlig del af Fællesskabets område (jf. analogt General Motors-dommen, præmis 28).
- 28 Det bemærkes, at Domstolen allerede har fastslået, at for så vidt angår et Benelux-varemærke er det i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, tilstrækkeligt, at renomméet foreligger inden for en væsentlig del af Benelux-området, hvilket i givet fald kan svare til en del af et af Benelux-landene (General Motors-dommen, præmis 29).
- 29 I det foreliggende tilfælde er der tale om et EF-varemærke, der har et renommé inden for hele en medlemsstats område, nemlig på hele Østrigs område, og det må, henset til omstændighederne i hovedsagen, fastslås, at det territorialkrav, der stilles i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), er opfyldt.

- 30 Det første præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares med, at forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), skal fortolkes således, at et EF-varemærke for at kunne nyde den beskyttelse, der følger af denne bestemmelse, skal være kendt i en betydelig del af den berørte kundekreds for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, inden for en væsentlig del af Fællesskabets område, og at den pågældende medlemsstats område, når henses til omstændighederne i hovedsagen, kan anses for at udgøre en væsentlig del af Fællesskabets område.

Om det andet præjudicielle spørgsmål

- 31 Henset til besvarelsen af det første præjudicielle spørgsmål samt til omstændighederne i hovedsagen, er det uforholdt at besvare det andet spørgsmål.

Sagens omkostninger

- 32 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra de nævnte parter udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

Artikel 9, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker skal fortolkes således, at et EF-varemærke for at kunne nyde den beskyttelse, der følger af denne bestemmelse, skal være kendt i en betydelig

del af den berørte kundekreds for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, inden for en væsentlig del af Det Europæiske Fællesskabs område, og at den pågældende medlemsstats område, når henses til omstændighederne i hovedsagen, kan anses for at udgøre en væsentlig del af Fællesskabets område.

Underskrifter