



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

18. april 2013*

»Varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 15, stk. 1 — begrebet »reel brug« — varemærke, der kun bruges som bestanddel af et sammensat varemærke eller sammen med et andet varemærke«

I sag C-12/12,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) ved afgørelse af 24. november 2011, indgået til Domstolen den 9. januar 2012, i sagen:

Colloseum Holding AG

mod

Levi Strauss & Co.,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, T. von Danwitz, og dommerne A. Rosas, E. Juhász (refererende dommer), D. Šváby og C. Vajda,

generaladvokat: P. Mengozzi

justitssekretær: fuldmægtig K. Malacek,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 29. november 2012,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Colloseum Holding AG ved Rechtsanwalt M. Klette
- Levi Strauss & Co. ved Rechtsanwälte H. Harte-Bavendamm og M. Goldmann
- den tyske regering ved T. Henze og J. Kemper, som befuldmægtigede
- den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato M. Santoro
- Det Forenede Kongeriges regering ved C. Murrell, som befuldmægtiget, bistået af barrister S. Ford

* Processprog: tysk.

— Europa-Kommissionen ved F. Bulst og F. Wilman, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 15, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), der er en bestemmelse, som er blevet gentaget uden ændring i artikel 15, stk. 1, første afsnit, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en sag mellem Colloseum Holding AG (herefter »Colloseum«) og Levi Strauss & Co. (herefter »Levi Strauss«) vedrørende fortolkningen af begrebet »reel brug«, som er indeholdt i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94, når et registreret varemærke kun bruges ved hjælp af et andet sammensat varemærke, som det udgør en af bestanddelene af, eller når det kun bruges sammen med et andet varemærke, og begge mærker er registreret sammen som varemærke.

Retsforskrifter

International ret

- 3 Artikel 5, C, (1) og (2), i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev undertegnet i Paris den 20. marts 1883, og som senest blev revideret i Stockholm den 14. juli 1967 og ændret den 28. september 1979 (*United Nations Treaty Series*, bind 828, nr. 11851, s. 305), bestemmer:

»(1) Hvis i et land brugen af et registreret varemærke er obligatorisk, skal registreringen ikke kunne ophæves førend efter en passende frist, og i så tilfælde kun, hvis indehaveren ikke kan føre gyldige grunde for sin undladelse af at bruge mærket.(2) At indehaveren af et varemærke bruger dette i en form, som kun ved enkeltheder, der ikke forandrer mærkets distinktive karakter, afviger fra den form, hvori det er blevet registreret i et [...]land [i den union, der er blevet skabt ved denne konvention], skal hverken medføre registreringens ugyldighed eller formindske den beskyttelse, der ydes mærket.«

EU-retten

- 4 Det anføres i niende betragtning til forordning nr. 40/94:

»[D]et er kun berettiget at beskytte EF-varemærkerne og at beskytte ældre registrerede mærker mod EF-varemærker, i det omfang de pågældende mærker rent faktisk bruges.«
- 5 Denne forordnings artikel 7, der har overskriften »Absolutte hindringer for registrering«, bestemmer i stk. 1:

»Udelukket fra registrering er:

[...]

- b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

- c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse
- d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

[...]«

- 6 Samme forordnings artikel 7, stk. 3, har følgende ordlyd:

»Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«

- 7 Artikel 9 i forordning nr. 40/94, der har overskriften »Rettigheder knyttet til EF-varemærket«, bestemmer i stk. 1:

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

[...]

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

[...]«

- 8 Forordningens artikel 15, der har overskriften »Brug af EF-varemærket«, fastsætter:

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

2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

- a) brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret

[...]«

- 9 Artikel 98 i forordning nr. 40/94 fastsætter i stk. 1:

»Såfremt en EF-varemærkedomstol finder, at sagsøgte har krænket eller truet med at krænke et EF-varemærke, udsteder den et forbud mod, at sagsøgte krænker eller truer med at krænke EF-varemærket, medmindre der er særlige grunde til at undlade dette. Den træffer ligeledes i henhold til den nationale lovgivning foranstaltninger, som tager sigte på at sikre overholdelsen af dette forbud.«

Tysk ret

- 10 § 14, stk. 2, nr. 2, i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn, BGBl. 1994 I, s. 3082), som ændret ved lov af 7. juli 2008 (BGBl. 2008 I, s. 1191), der er en bestemmelse, som svarer til artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, fastsætter varemærkeindehaverens ret til at forbyde brugen af:

»[...] et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; herunder risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket [...]«

- 11 Denne lovs § 14, stk. 5, fastsætter:

»Varemærkeindehaveren kan anlægge sag med påstand om, at der nedlægges forbud mod den, som bruger et tegn i strid med stk. 2-4, når der er risiko for gentagelse. Denne ret består også, når en overtrædelse første gang er overhængende.«

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 12 Levi Strauss er indehaver af flere varemærker, navnlig EF-ordmærket LEVI'S for bl.a. beklædningsgenstande, og det tyske ord- og figurmærke nr. DD 641 687, der blev registreret den 12. januar 1977 for bukser, skjorter, bluser og jakker til herrer, damer og børn (herefter »varemærke nr. 3«). Dette varemærke, som i en rød rektangulær bestanddel på en lommens øverste del af venstre kant indeholder ordbestanddelen »LEVI'S«, ser sådan ud:



- 13 Levi Strauss er endvidere indehaver af EF-figurmærke nr. 2 292 373 i farver, nemlig rød og blå, som blev registreret den 10. februar 2005 for bukser (herefter »varemærke nr. 6«). I henhold til

beskrivelsen i registret udgør det et positionsmærke og består af en rød rektangulær etiket, fremstillet af tekstil, syet ind i og stikkende ud fra den øverste venstre del på baglommens søm på bukser, shorts eller nederdele. Mærket ser således ud:



- 14 Indførelsen af varemærke nr. 6 i varemærkeregistreret indeholder en erklæring om afkald, hvorefter varemærket ikke giver eneret med hensyn til formen og farven på lommen i sig selv. Varemærke nr. 6 blev registreret på grundlag af et fornødent særpræg, opnået ved brug i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.
- 15 Colloseum driver en detailforretning med yderbeklædning. Som led i denne virksomhed har selskabet bragt bukser, nemlig jeans, af mærkerne COLLOSEUM, S. MALIK og EURGIULIO på markedet. Disse bukser er på den højre baglomme forsynet med små røde rektangulære faner, fremstillet af tekstil, der er syet ind i den højre ydersøm i den øverste del af lommen, og hvorpå de pågældende mærker eller betegnelsen »SM JEANS« er gengivet.
- 16 Levi Strauss anlagde sag ved den kompetente ret i første instans, idet selskabet navnlig nedlagde påstand om, at det blev forbudt Colloseum at udbyde, markedsføre eller til disse formål besidde sådanne bukser. Colloseum gjorde heroverfor bl.a. gældende, at Levi Strauss ikke har gjort brug af varemærke nr. 6.
- 17 Førsteinstansretten tog Levi Strauss' påstand til følge, og appelininstansen forkastede den af Colloseum iværksatte appel til prøvelse af første instans' afgørelse.
- 18 Ved Colloseums »revisionsanke« ophævede den forelæggende ret appelininstansens afgørelse og hjemviste sagen til denne. Appelininstansen forkastede på ny Colloseums appel, hvorefter Colloseum på ny iværksatte »revisionsanke« for den forelæggende ret.
- 19 Den forelæggende ret har fastslået, at udfaldet af denne anden »revisionsanke« afhænger af fortolkningen af artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Denne ret vil nemlig lægge til grund, at der er risiko for forveksling på grundlag af artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 mellem varemærke nr. 6 og de buksemodeller, som Colloseum markedsfører, såfremt varemærke nr. 6 fortsat er gyldigt.
- 20 Den forelæggende ret har understreget, at den derfor har behov for at vide, om der er blevet gjort reel brug af varemærke nr. 6 som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Den har bemærket, at ifølge appelininstansens konstateringer – som den i henhold til de processuelle bestemmelser i tysk ret

er bundet af – blev varemærke nr. 6 registreret den 10. februar 2005. Varemærket er derfor fortabt, hvis det ikke før afslutningen af den mundtlige forhandling ved appelinstanten den 18. februar 2010 har været genstand for reel brug i den nævnte bestemmelses forstand.

- 21 Den forelæggende ret har dernæst anført, at det fremgår af appelinstantens konstateringer, at Levi Strauss kun har brugt varemærke nr. 6 i form af varemærke nr. 3. Udfaldet af sagen afhænger derfor navnlig af spørgsmålet, om et registreret varemærke, der udgør en af bestanddelene i et andet varemærke, og som har opnået fornødent særpræg som følge af brugen af det andet mærke, jf. artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, på grund af brugen af dette andet varemærke ligeledes kan være genstand for reel brug som omhandlet i forordningens artikel 15, stk. 1.
- 22 Den forelæggende ret har bemærket, at dette spørgsmål ikke kan anses for allerede at være afklaret. Den har endvidere understreget, at varemærke nr. 3 og nr. 6 ikke kun afviger fra hinanden med hensyn til enkeltheder, som ikke forandrer varemærkernes særpræg, således at betingelserne i artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 ikke er opfyldt i den foreliggende sag, hvilket adskiller hovedsagen fra de faktiske omstændigheder, der lå til grund for den præjudicielle anmodning, der gav anledning til Rintisch-dommen af 25. oktober 2012 (sag C-553/11).
- 23 Den forelæggende ret har desuden anført, at det ligeledes skal tages i betragtning, at Levi Strauss ved markedsføringen af bukser har brugt den røde rektangulære fane med påskriften »LEVI'S«, og at både varemærke nr. 6 og ordmærket »LEVI'S« derved reelt er blevet brugt, idet disse to varemærker også er blevet registreret sammen som varemærke nr. 3. Retten er derfor i tvivl om, hvorvidt der kan gøres reel brug af et varemærke som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94, når det kun bruges sammen med et andet varemærke, offentligheden i de to varemærker ser selvstændige kendetegn, og begge varemærker derudover er registreret sammen som varemærke.
- 24 Under disse omstændigheder har Bundesgerichtshof besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »Skal artikel 15, stk. 1, i forordning [...] nr. 40/94 fortolkes således, at
- 1) et varemærke, der er en del af et sammensat varemærke, og som kun har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort af det sammensatte varemærke, kan bruges med retsbevarende virkning, når det kun er det sammensatte mærke, der anvendes
 - 2) et varemærke bruges med retsbevarende virkning, såfremt det kun anvendes sammen med et andet varemærke, offentligheden i de to varemærker ser selvstændige kendetegn, og begge mærker endvidere er registreret sammen som varemærke?«

Om de præjudicielle spørgsmål

- 25 Med disse spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om betingelsen om reel, dvs. retsbevarende, brug af et varemærke som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94 er opfyldt, når et registreret varemærke – som har opnået fornødent særpræg som følge af brugen af et andet sammensat varemærke, som det udgør en bestanddel af – kun bruges ved hjælp af dette andet sammensatte mærke, eller når det kun bruges sammen med et andet varemærke, og begge varemærker endvidere er registreret sammen som varemærke.
- 26 I overensstemmelse med Domstolens faste praksis betyder den omstændighed, at et varemærke har fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7 i forordning nr. 40/94, at varemærket er egnet til at identificere den vare, for hvilken det er ansøgt registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders (dom af 12.7.2012, sag C-311/11 P, Smart Technologies mod KHIM, præmis 23 og deri nævnte retspraksis). Varemærkets væsentligste

funktion er over for forbrugerne at identificere den virksomhed, hvorfra varen hidrører (jf. i denne retning dom af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, præmis 59 og den deri nævnte retspraksis).

- 27 Hvad angår spørgsmålet, hvornår et varemærke med henblik på dets registrering opnår fornødent særpræg ved den brug, der er gjort deraf i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, har Domstolen i forbindelse med artikel 3, stk. 3, 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), som i det væsentlige svarer til den nævnte bestemmelse i forordning nr. 40/94, fastslået, at opnåelsen af et sådant særpræg kan følge af både brugen af en bestanddel af et registreret varemærke – som en del af dette – og brugen af et særskilt varemærke sammen med et registreret varemærke. I begge tilfælde er det tilstrækkeligt, at de relevante omsætningskredse som følge af denne brug faktisk opfatter den vare eller tjenesteydelse, som alene det varemærke, der søges registreret, betegner, som hidrørende fra en bestemt virksomhed (dom af 7.7.2005, sag C-353/03, Nestlé, Sml. I, s. 6135, præmis 30).
- 28 Følgelig er den væsentligste betingelse, uafhængigt af, om brugen vedrører et tegn som del af et registreret varemærke eller sammen med dette, at det tegn, der er ansøgt registreret som varemærke som følge af denne brug i de relevante omsætningskredses bevidsthed, kan betegne de varer, som de vedrører, som hidrørende fra en bestemt virksomhed.
- 29 Endvidere har Domstolen allerede fastslået, at den konstatering, der er foretaget i præmis 30 i Nestlé-dommen, er almengyldig, og at den også finder anvendelse, når det drejer sig om at godtgøre et ældre varemærkes særlige grad af særpræg med henblik på at fastslå, at der er risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 (jf. dom af 17.7.2008, sag C-488/06 P, L & D mod KHIM, Sml. I, s. 5725, præmis 50-52).
- 30 Henset til opbygningen af og formålet med forordning nr. 40/94 samt ordlyden af denne forordnings artikel 15, stk. 1, skal det bemærkes, at den konklusion, som Domstolen nåede frem til i præmis 30 i Nestlé-dommen, også gælder for så vidt angår begrebet »reel brug« med henblik på bevarelsen af indehaveren af et registreret varemærkes rettigheder som omhandlet i denne bestemmelse.
- 31 Den brug, hvorved et tegn opnår fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, vedrører ganske vist perioden før dets registrering som varemærke, hvorimod den reelle brug som omhandlet i forordningens artikel 15, stk. 1, vedrører en femårsperiode efter registreringen, således at brugen som omhandlet i nævnte artikel 7, stk. 3, med henblik på registreringen ikke som sådan kan påberåbes for at godtgøre brugen som omhandlet i artikel 15, stk. 1, med det formål at bevare indehaveren af det registrerede varemærkes rettigheder.
- 32 Det bemærkes imidlertid, at begrebet »brug« af et varemærke, som det fremgår af præmis 27-30 i Nestlé-dommen, efter ordlyden generelt omfatter både den uafhængige brug af dette varemærke og dets brug som en bestanddel af et andet varemærke som helhed eller sammen med dette.
- 33 Som den tyske regering og Det Forenede Kongeriges regering korrekt har bemærket under retsmødet for Domstolen, kan det – altid væsentlige – brugskriterium ikke bedømmes ud fra forskellige omstændigheder, afhængigt af, om det skal fastslås, om dette kriterium kan skabe rettigheder vedrørende et varemærke, eller kan sikre, at sådanne rettigheder bevares. Hvis det er muligt at opnå beskyttelsen af et tegn som varemærke gennem en bestemt brug, der gøres af det, skal denne samme form for brug nemlig også kunne sikre bevarelsen af denne beskyttelse.
- 34 Det skal derfor lægges til grund, at kravene til efterprøvelsen af den reelle brug af et varemærke som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94 svarer til de krav, der gælder for et tegns opnåelse af fornødent særpræg ved brug med henblik på dets registrering som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 3.

- 35 Det skal dog i denne forbindelse understreges, således som den tyske regering, Det Forenede Kongeriges regering og Europa-Kommissionen har anført, at et registreret varemærke, som kun bruges som del af et sammensat mærke eller sammen med et andet varemærke, fortsat skal kunne opfattes som en angivelse af den pågældende vares oprindelse, for at denne brug kan anses for at udgøre »reel brug« som omhandlet i nævnte artikel 15, stk. 1.
- 36 På baggrund af ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at betingelsen om reel brug af et varemærke som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94 kan være opfyldt, når et registreret varemærke – der har opnået fornødent særpræg som følge af brugen af et andet sammensat mærke, som det udgør en af bestanddelene af – kun bruges ved hjælp af dette andet sammensatte varemærke, eller når det kun bruges sammen med et andet varemærke, og disse to varemærker desuden sammen er registreret som varemærke.

Sagens omkostninger

- 37 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 nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

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

Betingelsen om reel brug af et varemærke som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker kan være opfyldt, når et registreret varemærke – der har opnået fornødent særpræg som følge af brugen af et andet sammensat mærke, som det udgør en af bestanddelene af – kun bruges ved hjælp af dette andet sammensatte varemærke, eller når det kun bruges sammen med et andet varemærke, og disse to varemærker desuden sammen er registreret som varemærke.

Underskrifter