



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)

den 3 september 2015*

”Begäran om förhandsavgörande — Varumärken — Registrering av ett nationellt varumärke som är identiskt med eller liknar ett äldre gemenskapsvarumärke — Gemenskapsvarumärke som är känt i Europeiska unionen — Geografisk omfattning av det område där varumärket är känt”

I mål C-125/14,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Fővárosi Törvényszék (domstol i Budapest, Ungern) genom beslut av den 10 mars 2014, som inkom till domstolen den 18 mars 2014, i målet

Iron & Smith kft

mot

Unilever NV,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden L. Bay Larsen (referent) samt domarna K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan, och A. Prechal,

generaladvokat: N. Wahl,

justitiesekreterare: handläggaren I. Illéssy,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 4 februari 2015,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Iron & Smith kft, genom A. Krajnyák och N. Kovács, ügyvédek,
- Unilever NV, genom P. Lukácsi och B. Bozóki, ügyvédek,
- Ungerns regering, genom M. Fehér och M. Ficsor, båda i egenskap av ombud,
- Danmarks regering, genom C. Thorning, M. Wolff och M. Lyshøj, samtliga i egenskap av ombud,
- Frankrikes regering, genom D. Colas, F-X. Bréchet och D. Segoin, samtliga i egenskap av ombud,

* Rättegångsspråk: ungerska.

- Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
 - Förenade kungarikets regering, genom J. Beeko, i egenskap av ombud, biträdd av N. Saunders, barrister
 - Europeiska kommissionen, genom B. Béres och F.W. Bulst, båda i egenskap av ombud,
- och efter att den 24 mars 2015 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,
följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Iron & Smith kft (nedan kallat Iron & Smith) och Unilever NV (nedan kallat Unilever). Målet rör ändring av Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalas (myndigheten för immaterialrätt) (nedan kallad myndigheten) beslut om avslag på Iron & Smiths ansökan om registrering av ett varumärke.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

- 3 I artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) föreskrivs följande:
 - ”1. Varumärken för varor eller tjänster som registrerats i enlighet med bestämmelserna i denna förordning kallas nedan *gemenskapsvarumärken*.
 - 2. Ett gemenskapsvarumärke ska ha en enhetlig karaktär. Det ska ha samma rättsverkan i hela gemenskapen: det får inte registreras, överlätas eller avstås ifrån eller bli föremål för beslut om upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, inte heller får dess användning förbjudas om det inte gäller för hela gemenskapen. Denna princip ska gälla om inte annat föreskrivs i denna förordning.”
- 4 Artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:
 - ”1. Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda
 - ...
 - c) ett tecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

5 Artikel 15.1 i förordningen har följande lydelse:

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

6 I artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”Efter ansökan till [kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)] eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävida i följande fall:

a) Om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts. ...”

7 Artikel 4 i direktiv 2008/95 har följande lydelse:

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

...

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Med *äldre varumärken* i punkt 1 avses

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

i) gemenskapsvarumärken,

...

3. Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras om det är identiskt med, eller liknar ett äldre gemenskapsvarumärke enligt punkt 2, och det avses bli registrerat för eller har registrerats för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre gemenskapsvarumärket är registrerat, om det äldre gemenskapsvarumärket är känt i gemenskapen och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

...”

Ungersk rätt

8 Enligt artikel 4.1 c i lag nr XI:1997 om skydd för varumärken och geografiska ursprungsbeteckningar (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. Törvény) (nedan kallad varumärkeslagen) ska ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre

varumärke som är känt i landet, det är avsett att användas för andra varor eller tjänster än de för vilka det äldre varumärket är registrerat och det skulle kunna dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

- 9 I artikel 76/C.2 i varumärkeslagen anges, med avseende på artikel 4.1 c i samma lag, att ett äldre gemenskapsvarumärke som är känt i Europeiska unionen måste beaktas, i enlighet med artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 10 Iron & Smith ansökte den 13 april 2012 vid myndigheten om registrering som nationellt varumärke av figurkännetecknet i färg ”be impulsive”. Unilever invände mot registreringen. Unilever åberopade i detta hänseende, särskilt med stöd av artikel 4.1 c i varumärkeslagen, sina äldre ordmärken, gemenskapsordmärken och internationella ordmärken, Impulse.
- 11 Eftersom Unilever inte förmådde bevisa att varumärkena var kända i hög grad i Ungern, kunde det inte fastställas att de var kända såsom internationella varumärken. Vad gäller det gemenskapsvarumärke som åberopats till stöd för invändningen, fann myndigheten emellertid att eftersom Unilever hade marknadsfört och sålt stora volymer av de varor som avses med det aktuella varumärket i Förenade kungariket och Italien, var det styrkt att gemenskapsvarumärket var känt i en väsentlig del av unionen. Myndigheten ansåg att det mot bakgrund av omständigheterna i det aktuella fallet fanns en risk för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle kunna dra otillbörlig fördel av det äldre gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det sökta figurkännetecknet kunde nämligen föra en normalt informerad konsuments tankar till Unilevers varumärke.
- 12 Iron & Smith ansökte således om ändring av beslutet om avslag på registreringsansökan och anförde i huvudsak att myndigheten i skälen i beslutet felaktigt hade funnit att det fick anses styrkt att gemenskapsvarumärket är känt på grundval av att Unilevers varor har en marknadsandel på 5 procent i Förenade kungariket och på 0,2 procent i Italien.
- 13 Den hänskjutande domstolen har vid prövningen av artiklarna 4.1 c och 76/C.2 i varumärkeslagen, artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 4.3 i direktiv 2008/95 kommit fram till att det i de bestämmelserna inte anges vilket geografiskt område inom unionen som är relevant för att fastställa att ett gemenskapsvarumärke är känt. Dessutom uppkommer frågan huruvida, även om ett sådant gemenskapsvarumärke är känt, det kan anses att användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller inte vara till förfång för det äldre gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé när gemenskapsvarumärket är okänt i den aktuella medlemsstaten.
- 14 Mot denna bakgrund beslutade Fővárosi Törvényszék att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:
- ”1) Är det förhållandet att ett gemenskapsvarumärke är känt i en enda medlemsstat tillräckligt för att varumärket ska anses vara känt i den mening som avses i artikel 4.3 i direktiv 2008/95, även när den nationella ansökan om varumärkesregistrering, mot vilken en invändning har gjorts på grundval av att gemenskapsvarumärket är känt, gavs in i ett annat land än nämnda medlemsstat?
- 2) Får de principer som domstolen har slagit fast i fråga om verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke tillämpas inom ramen för de geografiska kriterier som används vid prövningen av huruvida ett gemenskapsvarumärke är känt?

- 3) Om innehavaren av ett äldre varumärke styrker att gemenskapsvarumärket är känt i andra länder – vilket omfattar en väsentlig del av unionen – än den medlemsstat där den nationella ansökan om varumärkesregistrering har getts in, får det krävas att denna, oaktat det nyss anförda, ger in tillräckliga bevis även med avseende på nämnda medlemsstat?
- 4) Om den föregående frågan besvaras nekande, kan det mot bakgrund av den inre marknadens särdrag förhålla sig så, att ett varumärke som använts i hög grad inom en väsentlig del av unionen är helt okänt för den nationella relevanta omsättningskretsen, och att det andra rekvisitet för registreringshindret i artikel 4.3 i direktiv 2008/95 således inte är uppfyllt, eftersom det inte föreligger någon risk att det nationella varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé? Vilka omständigheter måste i sådant fall innehavaren av gemenskapsvarumärket styrka för att nämnda rekvisit ska anses vara uppfyllt?

Prövning av tolkningsfrågorna

Frågorna 1–3

- 15 Den hänskjutande domstolen vill genom frågorna 1–3, som ska prövas tillsammans, få klarhet i vilka villkor som ska vara uppfyllda för att ett gemenskapsvarumärke under sådana omständigheter som de som är i fråga i det nationella målet, ska anses vara känt i unionen enligt artikel 4.3 i direktiv 2008/95.
- 16 Domstolen erinrar om att uttrycket ”känt i gemenskapen” i artikel 4.3 i direktiv 2008/95 har samma betydelse som det identiska uttrycket i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009, vilken är densamma i artikel 9.1 c i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).
- 17 Angående artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 har domstolen i detta hänseende redan slagit fast att begreppet ”känt” förutsätter en viss grad av kännedom i den relevanta omsättningskretsen, vilken ska anses vara uppnådd när gemenskapsvarumärket är känt hos en betydande del av omsättningskretsen för de varor eller tjänster som omfattas av varumärket (se dom PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 21 och 24).
- 18 Vid bedömningen av detta villkor ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta omständigheter i målet, bland annat varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det (dom PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkt 25).
- 19 Vad gäller det geografiska området ska villkoret att varumärket är känt anses vara uppfyllt om gemenskapsvarumärket är känt i en väsentlig del av unionen. En sådan del kan i förekommande fall bland annat motsvara en medlemsstats territorium (se, för ett liknande resonemang, dom PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 27 och 29).
- 20 När det är fastställt att ett äldre gemenskapsvarumärke är känt i en väsentlig del av unionen – denna del kan i förekommande fall utgöras av en enda medlemsstats territorium – ska detta gemenskapsvarumärke således anses vara ”känt i [unionen]”, i den mening som avses i artikel 4.3 i direktiv 2008/95, och det kan inte krävas att innehavaren av nämnda gemenskapsvarumärke ska styrka att det är känt i den medlemsstat där den nationella ansökan om registrering av det yngre varumärket, mot vilken en invändning har gjorts, getts in.

- 21 Vad gäller bestämmelserna om kravet på att gemenskapsvarumärket ska ha varit i verkligt bruk i unionen, såsom artiklarna 15.1 och 51 i förordning nr 207/2009 har de ett annat syfte än bestämmelserna om utvidgat skydd för varumärken som är kända i unionen, såsom bland annat artikel 9.1 c i den förordningen (se, för ett liknande resonemang, dom Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 53). Medan artikel 9.1 c avser de villkor som reglerar ett utvidgat skydd som går längre än de kategorier av varor och tjänster för vilka gemenskapsvarumärket har registrerats, avses med begreppet ”verkligt bruk” i artiklarna 15.1 och 51 i förordning nr 2007/2009, det minimikrav som alla varumärken måste uppfylla för att kunna skyddas.
- 22 Det ska dessutom påpekas att det inte är möjligt att på förhand abstrakt fastställa vilken geografisk utbredning som ska krävas vid prövningen av huruvida verkligt bruk av det aktuella gemenskapsvarumärket föreligger (se dom Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 55).
- 23 Härav följer att bestämmelserna om kravet på verkligt bruk av gemenskapsvarumärket och särskilt de kriterier som framgår av praxis för att pröva om verkligt bruk föreligger, skiljer sig från bestämmelserna och kriterierna som rör huruvida ett sådant gemenskapsvarumärke är känt i unionen.
- 24 De kriterier rörande verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke som framgår av rättspraxis är inte som sådana relevanta för att fastställa huruvida ett äldre gemenskapsvarumärke är ”känt” i den mening som avses i artikel 4.3 i direktiv 2008/95.
- 25 Mot bakgrund av det ovan anförda ska frågorna 1–3 besvaras enligt följande. Artikel 4.3 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att när det är fastställt att ett äldre gemenskapsvarumärke är känt i en väsentlig del av unionen – denna del kan i förekommande fall utgöras av en enda medlemsstats territorium och den medlemsstaten behöver inte nödvändigtvis vara den där en nationell ansökan om registrering av ett yngre varumärke getts in – ska detta gemenskapsvarumärke anses vara känt i unionen. De kriterier rörande verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke som framgår av rättspraxis är inte som sådana relevanta för att fastställa huruvida ett äldre gemenskapsvarumärke är ”känt” i den mening som avses i artikel 4.3 i direktivet.

Fråga 4

- 26 Den hänskjutande domstolen vill genom fråga 4 få klarhet i vilka villkor som ska vara uppfyllda för att artikel 4.3 i direktiv 2008/95 ska vara tillämplig när det äldre gemenskapsvarumärket redan är känt i en väsentlig del av unionen, men inte hos omsättningskretsen i den medlemsstat där den nationella ansökan om registrering av det yngre varumärket, som invändningen avser, är gjord.
- 27 Enligt artikel 4.3 i direktiv 2008/95 ska det yngre varumärke som liknar ett äldre gemenskapsvarumärke inte registreras om det äldre gemenskapsvarumärket är ”känt i gemenskapen” och användningen av det yngre varumärket – vilket är avsett att bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem som omfattas av det nämnda gemenskapsvarumärket – utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- 28 Om omsättningskretsen inte förknippar det äldre gemenskapsvarumärket med det yngre nationella varumärket, det vill säga att omsättningskretsen inte får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, kan inte användningen av det yngre varumärket med hänsyn till artikel 4.3 i direktiv 2008/95, dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se, analogt, dom Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 30 och 31).

- 29 Om det antas att det äldre gemenskapsvarumärket är okänt för omsättningskretsen i den medlemsstat där den nationella ansökan om registrering av det yngre varumärket är gjord, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera, kan användningen av detta nationella varumärke i princip inte dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- 30 Även om det äldre gemenskapsvarumärket inte är känt hos en betydande del av omsättningskretsen i den medlemsstat där den nationella ansökan om registrering av det yngre varumärket är gjord, kan det däremot inte uteslutas att en, ur kommersiell synvinkel, icke försumbar del av omsättningskretsen i den medlemsstaten känner till det äldre gemenskapsvarumärket och gör ett samband mellan detta varumärke och det yngre nationella varumärket.
- 31 Vid prövningen av om det finns ett sådant samband ska det visserligen göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se dom Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 41), men ett sådant samband är inte i sig tillräckligt för att fastställa förekomsten av någon av de skador som avses i artikel 4.3 i direktiv 2008/95 (se, analogt, dom Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 32). För att åtnjuta skyddet enligt den bestämmelsen ska innehavaren av det äldre varumärket styrka att användningen av det yngre varumärket ”skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé” och således styrka antingen att det äldre varumärket utsatts för en faktisk och aktuell skada enligt artikel 4.3 i direktiv 2008/95 eller, i annat fall, att det finns en verklig risk för en sådan skada i framtiden. I ett sådant fall ankommer det på innehavaren av det yngre varumärket att styrka att det finns skälig anledning att använda det yngre varumärket (se, analogt, dom Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 37 och 39).
- 32 Vid prövningen av huruvida det föreligger någon av de skador som avses i artikel 4.3 i direktiv 2008/95 eller en verklig risk för en sådan skada i framtiden, ska det – i likhet med vad som gäller vid prövningen av huruvida det finns ett samband mellan de motstående varumärkena – göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, analogt, dom Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 68).
- 33 Det ska i detta hänseende särskilt påpekas att ju snabbare och tydligare det yngre varumärket för tankarna till det äldre varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se dom Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 67).
- 34 Mot bakgrund av det ovan anförda ska fråga 4 besvaras enligt följande. När det äldre gemenskapsvarumärket redan är känt i en väsentlig del av unionen men inte hos omsättningskretsen i den medlemsstat där den nationella ansökan om registrering av det yngre varumärket, som invändningen avser, är gjord, kan innehavaren av gemenskapsvarumärket åtnjuta skyddet enligt artikel 4.3 i direktiv 2008/95 om det visar sig att en, ur kommersiell synvinkel, icke försumbar del av omsättningskretsen känner till det äldre gemenskapsvarumärket och gör ett samband mellan detta varumärke och det yngre nationella varumärket, samt att det mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet föreligger antingen en faktisk och aktuell skada, i den mening som avses i den bestämmelsen, på gemenskapsvarumärket eller, i annat fall, en verklig risk för en sådan skada i framtiden.

Rättegångskostnader

- 35 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 (fjärde avdelningen) följande:

- 1) **Artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att när det är fastställt att ett äldre gemenskapsvarumärke är känt i en väsentlig del av Europeiska unionen – denna del kan i förekommande fall utgöras av en enda medlemsstats territorium och den medlemsstaten behöver inte nödvändigtvis vara den där en nationell ansökan om registrering av ett yngre varumärke getts in – ska detta gemenskapsvarumärke anses vara känt i Europeiska unionen. De kriterier rörande verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke som framgår av rättspraxis är inte som sådana relevanta för att fastställa huruvida ett äldre gemenskapsvarumärke är ”känt” i den mening som avses i artikel 4.3 i direktivet.**
- 2) **När det äldre gemenskapsvarumärket redan är känt i en väsentlig del av Europeiska unionen men inte hos omsättningskretsen i den medlemsstat där den nationella ansökan om registrering av det yngre varumärket, som invändningen avser, är gjord, kan innehavaren av gemenskapsvarumärket åtnjuta skyddet enligt artikel 4.3 i direktiv 2008/95 om det visar sig att en, ur kommersiell synvinkel, icke försumbar del av omsättningskretsen känner till det äldre gemenskapsvarumärket och gör ett samband mellan detta varumärke och det yngre nationella varumärket, samt att det mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet föreligger antingen en faktisk och aktuell skada, i den mening som avses i den bestämmelsen, på gemenskapsvarumärket eller, i annat fall, en verklig risk för en sådan skada i framtiden.**

Underskrifter