

## NOTAT

4 juli 2011

/MFR

Sags. nr: 296/11

### Notat til Folketingets Europaudvalg

#### Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende EU-Domstolens sag nr. C-149/11 Leno Merken BV

##### 1. Indledning

I forbindelse med behandlingen af en sag anlagt af Leno Merken BV mod Hagelkruis Beheer BV, har Gerechtshof 's-Gravenhage, Nederlandene, forelagt EU-Domstolen 4 præjudicielle spørgsmål.

De præjudicielle spørgsmål drejer sig om, hvilke krav den såkaldte ”brugspligt” i artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (kodificeret udgave)(i det følgende ”varemærkeforordningen”) stiller til omfanget af den brug, der er nødvendig for at opretholde en varemærkeregistring i EU.

##### 2. Sagens betydning for Danmark

Registrerede varemærker er underlagt en ”brugspligt”, der indebærer, at en varemærkeregistring kan ophæves og rettigheden knyttet til varemærket kan fortabes, hvis varemærkeindehaveren efter varemærkets registrering ikke har gjort reel brug af varemærket i 5 på hinanden følgende år. Kravet om brugspligt indtræder dog først 5 år efter varemærkets registrering eller registreringsprocedurens afslutning.

Ved reel brug forstås, at varemærket har været anvendt på eller i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, som varemærket er registreret for, og at varemærket dermed har været anvendt handelsmæssigt. Herved sigtes særligt til de former for brug, der på det pågældende marked må anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket.

De præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen har principiel betydning for Danmark, fordi EF-varemærkerne har umiddelbar gyldighed i Danmark. Dette indebærer, at danske erhvervsdrivende, der anvender eller registrerer et varemærke i Danmark, skal iagttage de rettigheder, som tredjemand har opnået gennem registrering af et EF-varemærke.

Såfremt en erhvervsdrivende ved brug af et dansk varemærke eller andet forretningskendetegn i Danmark krænker de rettigheder, der er knyttet til et EF-varemærke, kan der efter omstændighederne nedlægges forbud mod fortsat krænkelse og tilkendes erstatning for tab, ligesom krænkelser kan straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, eller i særligt grove tilfælde med fængsel i indtil 6 år, jf. varemærkelovens §§ 42 og 43 samt straffelovens § 299b.

I vurderingen af, om der foreligger en krænkelse af et EF-varemærke, er det af afgørende betydning, om den brug, der er gjort af EF-varemærket, opfylder kravet om reel brug i varemærkeforordningens artikel 15.

Kravet om reel brug gælder både for varemærker, der er registreret hos en national varemærkemyndighed, og for EF-varemærker registreret hos Harmoniseringskontoret i Alicante, Spanien (i det følgende "OHIM"). Således er kravet om brugspligt i forhold til nationale varemærkeregistreringer fastsat i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 (kodificeret udgave)(i det følgende "varemærkedirektivet"), ligesom brugspligten for EF-varemærker er fastsat i artikel 15 i varemærkeforordningen. Det fremgår i den forbindelse af den 10. betragtning i præambelen til varemærkeforordningen, at "Det er kun berettiget at beskytte EF-varemærkerne og at beskytte ældre registrerede varemærker mod EF-varemærker, i det omfang de pågældende varemærker rent faktisk bruges."

Direktivbestemmelsen om brugspligt og den tilsvarende forordningsbestemmelse om samme adskiller sig dog fra hinanden ved, at direktivbestemmelsen fastslår, at den reelle brug af det nationale varemærke skal være sket i "den pågældende medlemsstat", hvorimod forordningsbestemmelsen fastslår, at brugen af EF-varemærket skal være sket "inden for Fællesskabet".

Det fremgår i den forbindelse tillige af varemærkeforordningens artikel 112, stk. 2, litra a, at et EF-varemærke, hvis registrering ophæves fordi varemærket ikke har været brugt i overensstemmelse med artikel 15, kan konverteres til et nationalt registreret varemærke i de lande, hvor varemærket efter national ret opfylder kravet om reel brug.

Forskellen i ordlyden af brugspligtsbestemmelserne i varemærkedirektivet og varemærkeforordningen, samt reglen i varemærkeforordningens artikel 112, stk. 2, litra a, indebærer, at det krav om brug, der stilles til henholdsvis nationalt registrerede varemærker og EF-varemærker, i varemærkeforordningen er forudsat at være forskelligt, således at der stilles større krav til den skete brug af et EF-varemærke end brugen af et nationalt varemærke, for at brugspligten kan anses for opfyldt.

Selvom ordlyden af bestemmelserne således indikerer, at der er forskel på de krav, der kan stilles til brugen af henholdsvis et nationalt registreret varemærke og et EF-varemærke, så fremgår det dog ikke klart af hverken varemærkedirektivet eller varemærkeforordningen hvori denne forskel mere præcist består. Det fremgår således heller ikke klart, hvorvidt brug i alene én medlemsstat kan være tilstrækkeligt til at udgøre "reel brug" af et EF-varemærke.

OHIM har anlagt en praksis, hvorefter brug af et EF-varemærke i én medlemsstat er tilstrækkeligt til, at kravet om brug "inden for Fællesskabet" anses for opfyldt. Denne fortolkning indebærer, at beskyttelsen af et EF-varemærke kan opretholdes med virkning for hele EU, selvom varemærket kun anvendes eksempelvis på Malta.

OHIM støtter sin tilgang til vurderingen af opfyldelsen af brugspligten på en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen, der blev optaget i mødeprotokollen på det rådsmøde, hvor varemærkeforordningen blev vedtaget den 20. december 1993. Af denne erklæring fremgår, at "The Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community" (OHIM's Official Journal nr. 5, 1996).

Såfremt den fælles erklæring af den 20. december 1993 skal forstås således, at kravene til brugen af et EF-varemærke sidestilles med kravene til brugen af et nationalt varemærke, synes erklæringen ikke at være i overensstemmelse med det ovenfor anførte om ordlyden af bestemmelserne om brugspligt i henholdsvis varemærkedirektivet og varemærkeforordningen.

Derudover skal i denne henseende også tages i betragtning, at erklæringen er forfattet på et tidspunkt, hvor varemærkeforordningen alene havde virkning i 15 medlemsstater. Med udvidelsen af antallet af medlemsstater til 27 er skabt en ny situation, allerede fordi brug i én medlemsstat i dag udgør en langt mindre del af det samlede indre marked end det gjorde i 1993.

Disse grunde må i sig selv indebære, at fælleserklæringen ikke bør anses normerende for fortolkningen af brugspligtsreglen i artikel 15 i varemærkeforordningen. Derudover ligger det også fast i EU-retten, at erklæringer i et referat af et møde i Rådet, hvis indhold ikke har fundet udtryk i ordlyden af en bestemmelse i den afledte ret, ikke kan tjene som bidrag til fortolkningen af denne bestemmelse, jf. EU-domstolens afgørelser i bl.a. sagerne C-292/89 Antonissen, C-368/96 Generics og C-356/05 Farrell.

Den danske regering er følgelig af den opfattelse, at der ved fortolkningen af hvilke krav, der kan stilles til brugen af et EF-varemærke efter varemærkeforordningens artikel 15, ikke kan tages udgangspunkt i fælleserklæringen af den 20. december 1993. Derimod skal reglerne om brugspligt ses i lyset af ordlyden af de relevante bestemmelser i varemærkeforordningen og formålet med det samlede europæiske system for registrering af varemærker, der er etableret gennem varemærkedirektivet og varemærkeforordningen.

Det europæiske varemærkesystem består af to lag, nemlig det supranationale EF-varemærke, der gennem én registrering får umiddelbar gyldighed i alle medlemsstater, og de nationalt registrerede varemærker, der alene opnår gyldighed i de medlemsstater, hvor varemærket anvendes og registreres.

Muligheden for at registrere et fælleseuropæisk varemærke er skabt for at imødekomme visse erhvervsdrivendes behov for at opnå en beskyttelse af deres varemærker i hele EU, og derved fremme virkeliggørelsen af et funktionsdygtigt indre marked. EF-varemærket er således tiltænkt virksomheder, der opererer på det indre marked, og derfor har brug for beskyttelse i hele EU frem for en beskyttelse i blot én eller enkelte medlemsstater.

Samtidig er det dog også erkendt, at størsteparten af de europæiske erhvervsdrivende ikke har behov for en beskyttelse af deres varemærker, der rækker ud over den nationale beskyttelse, da de alene anvender deres varemærker i én eller enkelte medlemsstater. Der er derfor bibeholdt en mulighed for at registrere varemærker nationalt i de enkelte medlemsstater for at imødekomme disse erhvervsdrivendes behov.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at territorialitetsprincippet indebærer, at et nationalt registreret varemærke alene beskyttes i den medlemsstat, hvor varemærket er registreret og anvendes, hvorfor selv helt identiske varemærker, der er registreret for forskellige virksomheder, men i forskellige lande, kan sameksistere. Et varemærke, der er registreret for en erhvervsdrivende i eksempelvis Frankrig, kan således som udgangspunkt ikke udgøre en hindring for en anden erhvervsdrivendes registrering og brug af et tilsvarende varemærke i Danmark.

Er et fransk varemærke derimod (også) registreret som et EF-varemærke, vil dette varemærke have umiddelbar gyldighed i Danmark, og EF-varemærket vil således kunne forhindre den danske erhvervsdrivendes brug og registrering af et lignende varemærke i Danmark, også selvom indehaveren af EF-varemærket ikke har anvendt mærket i Danmark, men dog har gjort en tilstrækkelig brug heraf "inden for Fællesskabet" til, at kravet om reel brug er opfyldt.

Det tvedelte varemærkesystem i Europa tilgodeser således både behovet for at opnå beskyttelse af varemærker på EU-plan, når virksomhederne skal anvende varemærket i flere lande i EU, og beskyttelse af varemærkerne på nationalt plan, når varemærkerne alene anvendes – og derfor kun bør beskyttes – i én medlemsstat.

Det er i den forbindelse tillige væsentligt at holde sig for øje, at attraktive varemærker anses for at være en "knap ressource", og at overfyldte varemærkeregistre kan skabe unødige problemer for virksomhederne, når de skal finde varemærker til deres nye produkter. Et væsentligt hensyn bag kravet om "reel brug" er netop, at der skal sikres en nem adgang til markedet for nye produkter og nye virksomheder, idet kravet om brug indebærer, at ubrugte varemærkeregistreringer kan udlettes eller beskyttelsen heraf begrænses, således at registrerede varemærker alene beskyttes i det omfang, de har været anvendt.

Behovet for at sikre, at der ikke sker en "tilsanding" af det europæiske varemærkeregister gør, at det er af væsentlig betydning, at der i det europæiske varemærkesystem ikke opretholdes en praksis, herunder en praksis i forhold til kravet om reel brug, der tilskynder til en stiftelse af rettigheder med en bredere beskyttelse end den, som de enkelte virksomheder reelt har behov for.

Ved at følge en praksis som den af OHIM anlagte, nemlig, at brug af et EF-varemærke i blot én medlemsstat kan udgøre reel brug "i det indre marked", skabes en situation, hvor en beskyttelse af et EF-varemærke opretholdes som gældende for hele EU, selvom brugen – og dermed behovet for beskyttelse – alene begrænser sig til én medlemsstat. Derved forhindres andre erhvervsdrivende i alle andre EU-lande i at registrere og anvende lignende varemærker i disse medlemsstater, selvom der ikke består et reelt behov for at give varemærket en så – i geografisk henseende – bred beskyttelse.

En sådan praksis syntes ikke i overensstemmelse med de hensyn, der ligger til grund for kravet om "reel brug", og det system for registrering af varemærker – med sondringen mellem

EF-varemærker og nationale varemærker – der er opbygget med varemærkedirektivet og varemærkeforordningen.

At en sådan fortolkning af brugspligten for EF-varemærket ikke stemmer med det europæiske varemærkesystems tvedelte opbygning og indre sammenhæng følger også af, at der i varemærkeforordningen er taget højde for den situation, at registreringen af et EF-varemærke ikke kan opretholdes, fordi EF-varemærket alene har været anvendt i én medlemsstat. Således fremgår det af varemærkeforordningens artikel 112, stk. 1, at et registreret EF-varemærke kan overgå til en national varemærkeregistrering, hvis EF-varemærket mister sin gyldighed. Der fremgår endvidere følgende af stk. 2, litra a, i samme bestemmelse:

”2. Overgang finder ikke sted:

a) hvis EF-varemærkeindehaverens ret er erklæret fortabt som følge af manglende brug af dette varemærke, medmindre EF-varemærket i den medlemsstat, for hvilken der begæres overgang, har været brugt på en sådan måde, at det ifølge den pågældende medlemsstats lovgivning anses for reel brug”

Denne bestemmelse viser, at der i det tvedelte varemærkesystem i Europa er taget højde for netop den situation, at et EF-varemærke burde have været registreret som et nationalt varemærke, fordi varemærket alene anvendes i én medlemsstat. Således kan en indehaver efter denne bestemmelse lade et EF-varemærke overgå til et nationalt varemærke, hvis kravet om ”reel brug” af varemærket alene ses opfyldt for et nationalt varemærke og ikke for et EF-varemærke.

Bestemmelsen understreger også, at vurderingen af om der er sket ”reel brug” af henholdsvis et nationalt varemærke og et EF-varemærke ikke er den samme, hvilket – som anført ovenfor – også følger af ordlyden dels af artikel 15 i varemærkeforordningen, der henviser til brug ”i det indre marked” og dels af artikel 10 i varemærkedirektivet, der henviser til ”brug i den pågældende medlemsstat”.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det følger af EU-domstolens praksis, at kravet om reel brug indebærer, at varemærket skal have været anvendt ”på markedet for de varer eller tjenesteydelser, som varemærket beskytter”, og at det er ”de former for brug, der på det pågældende marked må anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket”, jf. bl.a. EU-domstolens præjudicielle afgørelser i sagerne C-40/01 Ansul-sagen og C-259/02 La Mer Technology-sagen.

Vurderingen af om kravet om reel brug er opfyldt, skal således ifølge EU-domstolens praksis ske under hensyntagen til det relevante marked, og den markedsadfærd der udvises der. Dette indebærer i sig selv en forskel i vurderingen af ”reel brug” i forhold til henholdsvis de nationale varemærker og EF-varemærket, idet den reelle brug af de nationale varemærker alene skal ses i forhold til markedet i den relevante medlemsstat, hvorimod hele det indre marked for de konkrete varer omfattet af registreringen skal tages i betragtning ved vurderingen af den ”reelle brug” af EF-varemærket.

På denne baggrund vil den danske regering i sagen ved EU-domstolen i et indlæg argumentere for, at domstolen træffer afgørelse om, at de hensyn, der ligger til grund for kravet om ”reel brug” i varemærkeforordningens artikel 15, indebærer, at brug i én medlemsstat ikke kan udgøre ”reel brug” af et EF-varemærke. Derimod må der stilles krav om, at EF-varemærket er

brugt således, at der i brugen indgår et grænseoverskridende element, idet brugen skal vise et behov for en beskyttelse, der rækker udover den beskyttelse, der kan opnås ved én national registrering. Endvidere må den reelle brug af et EF-varemærke under alle omstændigheder vurderes i lyset af det samlede marked for EU, hvilket stiller større krav til intensiteten af brugen af et EF-varemærke i forhold til brugen af et nationalt varemærke.

Selvom den danske regering er imod den fortolkning af ”reel brug”, der er anlagt af OHIM, er det imidlertid afgørende, at EU-domstolen tager stilling til de fremsatte spørgsmål ved en klar afgørelse, uanset om denne støtter OHIM’s fortolkning eller ej.