



NOTAT

4. oktober 2012

12/07441-3

/nlb-dep

## Notat til Folketingets Europaudvalg

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.

### 1. Indledning

Højesteret har ved beslutning af 29. juni 2012 i retssagen Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (hovedintervenient til støtte for nævnet: Kabushiki Kaisha Yakult Honsha) forelagt tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkning af Europa-Parlamentets Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (varemærkedirektivet).

### 2. Sagens omstændigheder

Sagen for Højesteret drejer sig om, hvorvidt Ankenævnet for Patenter og Varemærker kunne ophæve Malaysia Dairys varemærkeregistrering af en plasticflaske med henvisning til, at Malaysia Dairy havde kendskab til Yakults tilsvarende udenlandske varemærke, jf. § 15, stk. 3, nr. 3, i varemærkeloven.

Yakult udviklede i 1935 en mælkedrik, som i starten blev solgt i en glasflaske på det japanske marked. I 1965 opnåede Yakult designregistrering i Japan af en ny plasticflaske til mælkedrikken. Yakult har siden registreret plasticflasken som varemærke i en række andre lande, herunder andre EU-medlemsstater.

Malaysia Dairy har siden 1977 solgt en mælkedrik i en tilsvarende plasticflaske, og virksomheden opnåede i 1980 varemærkeregistrering af denne plasticflaske i bl.a. Malaysia. I 1993 indgik Yakult og Malaysia Dairy en forligsaftale, som fastsatte gensidige forpligtelser og rettigheder vedrørende parternes brug og registrering af henholdsvis Yakult-flasken og Malaysia Dairy-flasken i en række lande.

I 1995 ansøgte Malaysia Dairy om registrering som tredimensionelt varemærke af sin plasticflaske i Danmark.

Yakult gjorde efterfølgende indsigelse mod Malaysia Dairys registrering, og Patent- og Varemærkestyrelsen traf i 2005 afgørelse om, at registreringen af Malaysia Dairys mærke kunne opretholdes på trods af Yakults indsigelse. I 2006 traf ankenævnet afgørelse om ophævelse af registreringen og begrundede afgørelsen med, at Malaysia Dairy havde kendskab

til, at Yakult brugte varemærket i udlandet, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Malaysia Dairy indbragte ankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten, der i 2009 stadfæstede afgørelsen. Sagen blev herefter af Malaysia Dairy indbragt for Højesteret.

Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, har følgende ordlyd:

*"Stk. 3. Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis ...  
3) Det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet **havde eller burde have haft kendskab** til det udenlandske mærke." (Fremhævning tilføjet.)*

Artikel 4, stk. 4, litra g), i varemærkedirektivet har følgende ordlyd:

*"En medlemsstat kan desuden træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang: ...*

*e) Varemærket kan forveksles med et varemærke, der er blevet anvendt i udlandet på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, og som stadig anvendes der, forudsat at ansøgeren har indgivet ansøgningen i **ond tro**." (Fremhævning tilføjet.)*

Et centralt spørgsmål i højesteretssagen er, om varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g), der henviser til, at ansøgningen skal være indgivet i "ond tro", er til hinder for, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, udelukker registrering af et varemærke, der er identisk med et udenlandsk varemærke, hvis ansøgeren blot "havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke".

Begrebet ond tro er ikke defineret i varemærkedirektivet.

Højesteret har i sagen stillet følgende tre spørgsmål:

**"Spørgsmål 1**

*Er begrebet ond tro i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, artikel 4, stk. 4, litra g, udtryk for en retsstandard, der kan udfyldes i overensstemmelse med national ret, eller er der tale om et EU-retligt begreb, som skal undergives en ensartet fortolkning i hele EU?*

**Spørgsmål 2**

*Hvis begrebet ond tro i direktiv 2008/95/EF, artikel 4, stk. 4, litra g, er et EU-retligt begreb, skal begrebet da forstås således, at det kan være tilstrækkeligt, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have kendskab til det udenlandske mærke, eller stilles der yderligere krav til ansøgerens subjektive forhold for at nægte registrering?*

**Spørgsmål 3**

*Kan en medlemsstat vælge at indføre en særegen beskyttelse af udenlandske mærker, som i relation til kravet om ond tro adskiller sig fra artikel 4, stk. 4, litra g, i direktiv 2008/95/EF, f.eks. ved at stille et særligt krav om, at ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke?"*

Forelæggelseskendelsen er forkyndt for Udenrigsministeriet den 8. august 2012, og fristen for regeringens afgivelse af skriftligt indlæg i sagen er 18. oktober 2012.

**3. Regeringens retlige stillingtagen**

Ankenævnet gør under højesteretssagen gældende, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, ikke strider mod varemærkedirektivet.

Af både ordlyden af og forarbejderne til § 15, stk. 3, nr. 3, fremgår, at begrebet ond tro er præciseret i dansk ret, således at det afgørende er, om ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.

For så vidt angår de tre spørgsmål, der er forelagt af Højesteret, gør Ankenævnet under højesteretssagen gældende,

- at direktivets artikel 4, stk. 4, litra g), er en fakultativ bestemmelse, som ikke forpligter medlemsstaterne til at indføre den registreringshindring, som er nævnt i bestemmelsen, og at der ikke er noget til hinder for, at medlemsstaterne indenfor direktivets rammer indfører en særegen beskyttelse (spørgsmål 3),
- at direktivets artikel 4, stk. 4, litra g), ikke indfører et EU-retligt ond tro-begreb, der skal fortolkes ensartet i alle medlemsstaterne, og at direktivet derfor ikke er til hinder for, at medlemsstaterne præciserer "ond tro"-begrebet som sket i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 (spørgsmål 1), og
- at præciseringen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, ikke er i strid med "ond tro"-begrebet i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g), selv hvis det måtte lægges til grund, at dette er et EU-retligt begreb, som skal undergives en ensartet fortolkning i alle medlemsstaterne (spørgsmål 2).

EU-Domstolens besvarelse af de forelagte spørgsmål kan få betydning for, om ankenævnets konkrete afgørelse kan opretholdes. Endvidere kan besvarelsen få mere generel betydning for, om § 15, stk. 3, nr. 3, i varemærkeloven kan opretholdes i dens nuværende form.

Regeringen afgiver derfor indlæg i sagen, hvori der i overensstemmelse med det, som ankenævnet har gjort gældende under højesteretssagen, argumenteres for, at en bestemmelse som varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, ikke strider mod varemærkedirektivet.