



23. september 2013

13/07463

Til Folketingets Europaudvalg om EU-Domstolens dom af 27. juni 2013 i C-320/12, Malaysia Dairy

Indledning

EU-Domstolen afsagde den 27. juni 2013 dom i Malaysia DairyPte. Ltd-sagen.

I dommen besvarer EU-Domstolen (herefter Domstolen) tre præjudicielle spørgsmål forelagt af Højesteret vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker) i en sag, der er anlagt af Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet).

Regeringen afgav indlæg i sagen, og Folketingets Europaudvalg blev orienteret herom ved notat af 4. oktober 2012.

Sagens omstændigheder

Sagen for Højesteret drejer sig om, hvorvidt Ankenævnet kunne ophæve Malaysia Dairys varemærkeregistrering af en plasticflaske med henvisning til, at Malaysia Dairy havde eller burde have haft kendskab til KabushikiKaisha Yakult Honsha (herefter "Yakult") tilsvarende udenlandske varemærke, jf. § 15, stk. 3, nr. 3, i varemærkeloven.

I 1965 opnåede Yakult i Japan designregistrering af en plasticflaske til en mælkedrik, som efterfølgende blev registreret som varemærke i Japan og i en række andre lande, herunder EU-medlemslande.

Malaysia Dairy har siden 1977 produceret og solgt en mælkedrik i en plasticflaske. På baggrund af en ansøgning fra 1980 opnåede Malaysia Dairy varemærkeregistrering af sin tilsvarende plasticflaske i bl.a. Malaysia.

I 1993 indgik Malaysia Dairy og Yakult en forligsaftale, som fastsatte gensidige forpligtelser og rettigheder vedrørende parternes brug og registrering af deres respektive flasker i en række lande.

I 1995 opnåede Malaysia Dairy registrering af sin plasticfalske i Danmark. Yakult gjorde efterfølgende i oktober 2000 indsigelse mod Malaysia Dairys registrering med henvisning til, at Malaysia Dairy ved indgivelsen af registreringsansøgningen havde eller burde have haft kendskab til Yakults ældre identiske varemærker i udlandet, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 14. juni 2005 afgørelse om, at registreringen af Malaysia Dairys mærke kunne opretholdes på trods af Yakults indsigelse. Styrelsen begrundede afgørelsen med, at det forhold, at Malaysia Dairy ved indleveringen af ansøgningen havde kendskab til Yakults varemærke, ikke i den omhandlede sag var tilstrækkeligt til at fastslå, at Malaysia Dairy var i ond tro efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Yakult påklagede afgørelsen til Ankenævnet, som den 16. oktober 2006 omgjorde styrelsens afgørelse og ophævede Malaysia Dairys varemærke-registrering. Ankenævnet fandt ikke, at der var belæg for den af Patent- og Varemærkestyrelsen anlagte fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. Ankenævnet fandt således - modsat styrelsen - at viden eller burde-viden om et varemærke, der anvendes i udlandet, i den konkrete sag var tilstrækkelig til at konkludere, at der forelå ond tro hos Malaysia Dairy.

Malaysia Dairy indbragte Ankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten med påstand om, at Ankenævnet tilpligtedes at anerkende, at varemærke-registreringen registreres endeligt. Ved dom af 22. oktober 2009 tog Sø- og Handelsretten Ankenævnets påstand til følge og henviste bl.a. til, at det var ubestridt, at Malaysia Dairy kendte til Yakults ældre varemærke på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering i Danmark og til de af Ankenævnet anførte grunde.

Malaysia Dairy indbragte den 4. november 2009 Sø- og Handelsrettens afgørelse for Højesteret.

Under højesteretssagen var det et centralt spørgsmål, hvorvidt ond tro-begrebet i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 ("havde eller burde have haft kendskab" til det udenlandske mærke) er i strid med ond tro-begrebet i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g.

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

"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:

*g) varemærket kan forveksles med et varemærke, der blev 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)*

Begrebet ond tro er imidlertid ikke nærmere defineret i direktivet.

De præjudicielle spørgsmål og Domstolens besvarelse

Højesteret forelagde tre præjudicielle spørgsmål for Domstolen, som kan sammenfattes således:

- 1) Er begrebet ond tro i artikel 4, stk. 4, litra g), i varemærkedirektivet et EU-retligt begreb, der skal undergives en ensartet fortolkning i alle medlemsstaterne?
- 2) Hvis der er tale om et fælles EU-retligt begreb, er det så til tilstrækkeligt til at være i ond tro, at en ansøger på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske varemærke?
- 3) Tillader artikel 4, stk. 4, litra g), i varemærkedirektivet, at medlemsstaterne indfører deres egen standard for beskyttelse af udenlandske varemærker, f.eks. som det er sket med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3?

For så vidt angår det første spørgsmål gjorde regeringen ved sagen for Domstolen gældende, at ond tro-begrebet i artikel 4, stk. 4, litra g), i varemærkedirektivet kan udfyldes og præciseres af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres egne retstraditioner, f.eks. således som det er sket ved varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Domstolen var imidlertid ikke enig heri og besvarede spørgsmål 1 således:

"1) Artikel 4, stk. 4, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af med-

lemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at begrebet ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse, udgør et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet i Den Europæiske Union."

For så vidt angår det andet spørgsmål gjorde regeringen gældende, at ond tro-begrebet i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, skal forstås således, at hvis ansøgeren havde eller burde have kendskab til det udenlandske varemærke på ansøgningstidspunktet, så vil det være tilstrækkeligt til, at ansøgeren er i ond tro.

Domstolen var ikke enig heri og konkluderede som svar på spørgsmål 2:

"2) Artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at for at det kan fastslås, at indgiveren af ansøgningen om registrering af et varemærke er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse, skal der tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen. Det forhold, at indgiveren af denne ansøgning ved eller bør vide, at en tredjemand på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen i udlandet anvender et varemærke, der kan forveksles med det varemærke, som søges registreret, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at indgiveren af den nævnte ansøgning er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse."

For så vidt angår det tredje spørgsmål gjorde regeringen gældende, at uanset om ond tro-begrebet i artikel 4, stk. 4, litra g, er et selvstændigt EU-retligt begreb, og uanset om det blotte kendskab til et udenlandsk varemærke ikke er tilstrækkeligt til at bringe en ansøger i ond tro i varemærkedirektivets forstand, så bør medlemsstaterne have mulighed for at indføre deres egne standarder for beskyttelse af udenlandske varemærker, f.eks. som varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Domstolen fandt imidlertid, at artikel 4, stk. 4, litra g, ikke tillader medlemsstaterne at indføre deres egne beskyttelsesordninger:

"3) Artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke tillader medlemsstaterne at indføre en særegen beskyttelsesordning for udenlandske mærker, der adskiller sig fra den, der er indført ved denne bestemmelse, og som er støttet på det forhold, at indgiveren af ansøgningen om registrering af et varemærke havde eller burde have haft kendskab til et udenlandsk varemærke."

Konsekvenserne af dommen

Af Domstolens besvarelse følger det,

- at begrebet ond tro i artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet skal fortolkes ensartet i alle medlemsstaterne, og at medlemsstaterne derfor ikke kan anvende bestemmelsens ond tro-begreb i overensstemmelse med deres retstradition,
- at der ved vurderingen af, om der foreligger ond tro i artikel 4, stk. 4, litra g's forstand, skal tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen. Det er således ikke nok at undersøge, om ansøgeren havde eller burde have kendskab til det udenlandske varemærke på ansøgningstidspunktet, og
- at medlemsstaterne ikke ved siden af varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, kan indføre deres egen særlige ond tro-standard på de situationer, som er omfattet af bestemmelsen.

Domstolens besvarelse følger ikke regeringens synspunkter om fortolkningen af direktivets artikel 4, stk. 4, litra g. Erhvervs- og Vækstministeriet vil nu analysere dommen og dens konsekvenser for varemærkelovgivning, og vil i samarbejde med Kammeradvokaten analysere den videre håndtering af højesteretssagen.