

**Mål C-466/20**

**Sammanfattning av begäran om förhandsavgörande enligt artikel 98.1 i domstolens rättegångsregler**

**Datum för ingivande:**

25 september 2020

**Domstol som begär förhandsavgörande:**

Bundesgerichtshof (Tyskland)

**Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:**

23 juli 2020

**Klagande**

HEITEC AG

**Motpart:**

HEITECH Promotion GmbH

RW

---

**Saken i målet vid den nationella domstolen**

EU-varumärke – Tredje mans användning – Preklusion av varumärkesinnehavarens ensamrätt till följd av passivitet – Fråga vad som krävs för att utesluta passivitet – Frist

**Föremål och rättslig grund för begäran om förhandsavgörande**

Tolkning av unionsrätten, artikel 267 FEUF

**Tolkningsfrågor**

1. Kan uteslutningskriterierna för passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning (EG) nr 207/2009 utöver ingripande av myndighet

eller domstol även inbegripa fall där varken myndighet eller domstol kopplas in?

2. Om den första frågan besvaras jakande: Om innehavaren av ett äldre varumärke genom varning begär att innehavaren av ett yngre varumärke ska förbjudas att använda varumärket samt åläggas att betala vite i händelse av överträdelse och detta sker innan ett domstolsförfarande har inletts, utgör ett sådant förhållningssätt i så fall hinder för passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning (EG) nr 207/2009?
3. Hur ska den femåriga passivitetsperiod som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning (EG) nr 207/2009 beräknas vid ett ingripande av domstol: utifrån tidpunkten då ansökan inkom till domstol eller då den part som kraven riktas mot fick tillgång till ansökan? Har det i detta sammanhang någon betydelse att den part som kraven riktas mot fick tillgång till ansökan först efter det att femårsfristen hade löpt ut och att fördröjningen orsakades av innehavaren av det äldre varumärket?
4. Omfattar preklusion enligt artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning (EG) nr 207/2009 inte bara yrkanden om förbud utan även senare varumärkesrättsliga anspråk avseende exempelvis skadestånd, upplysning och förstöring?

### **Anförda unionsrättsliga bestämmelser**

Artikel 9.1 och 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

### **Anförda nationella bestämmelser**

125b § andra avsnittet samt 18, 19 och 21 §§ första och andra avsnittet i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lag om skydd för varumärken och andra särskiljande tecken) (nedan kallad MarkenG)

### **Kort redogörelse för de faktiska omständigheterna och förfarandet**

- 1 Klaganden är innehavare av det äldre EU-varumärket ”HEITEC”, som anmäldes den 18 mars 1998, med senioritet från den 13 juli 1991, och registrerades den 4 juli 2005. Klaganden överklagade Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) beslut av den 5 juni 2018 att upphäva

varumärket på grund av bristande användning. Överklagandenämndens beslut meddelat den 23 april 2019 har överklagats till Europeiska unionens tribunal (mål T-520/19) och är anhängigt där.

- 2 Den första motparten, vars VD utgör den andra motparten, registrerades i handelsregistret under företagsnamnet HEITECH Promotion GmbH den 16 april 2003 och har använt detta företagsnamn sedan dess. Den första motparten är innehavare av det tyska ord- och figurmärket "HEITECH PROMOTION", anmält den 17 september 2002 och registrerat den 4 februari 2003, och använder detta sedan senast den 29 november 2004, samt innehavare av EU-ord- och figurmärket "HEITECH", anmält den 6 februari 2008 och registrerat den 20 november 2008, och använder detta sedan senast den 6 maj 2009.
- 3 Genom skrivelse av den 29 november 2004 frågade den första motparten klagandens ombud om de var villiga att ingå ett avtal om avgränsning och prioritetsrätt.
- 4 Genom en skrivelse från Byrån för harmonisering inom den inre marknaden av den 7 juli 2008 fick klaganden kännedom om att den första motparten hade anmält EU-varumärket "HEITECH". Genom skrivelse av den 22 april 2009 varnade klaganden den första motparten mot att använda näringskännetecknet och varumärket "HEITECH". I sitt svar av den 6 maj 2009 föreslog den första motparten på nytt att ett avtal om avgränsning och prioritetsrätt skulle ingås.
- 5 Ansökan daterad den 15 december 2012 inkom till Landgericht Nürnberg-Fürth (distriktsdomstolen i Nürnberg-Fürth) den 31 december 2012 per telefax. Landgericht informerade den 12 mars 2013 klagandens ombud om att det varken hade betalats in något förskott av domstolskostnaderna eller att originalhandlingarna till ansökan hade lämnats in.
- 6 Den 30 december 2013 inkom en ny handling daterad den 12 december 2013 från klagandens ombud åtföljd av en avräkningscheck för domstolskostnaderna samt en ny ansökan daterad den 4 oktober 2013. Den 14 januari 2014 informerade Landgericht klaganden om att delgivning måste genomföras även av anmälan av den 15 december 2012 och bad därför att originalhandlingar skulle lämnas in till domstol och motpart. Dessa originalhandlingar inkom till den nationella domstolen den 22 februari 2014. Den 24 februari 2014 informerade den nationella domstolen klaganden om att de originalhandlingar som inkommit den 22 februari 2014 i talan inte stämde överens med de yrkanden som hade lämnats in via ansökan per telefax den 31 december 2012. Genom de handlingar som inkom den 21 maj 2014 hade klaganden än en gång översänt originalen. Den nationella domstolen hade inlett det skriftliga förberedande förfarandet redan den 16 maj 2014 och delgav den 23 maj 2014 sina kopior av ansökan som inkommit per fax den 15 december 2012.
- 7 Klaganden har yrkat att den första motparten ska förbjudas att använda namnet "HEITECH Promotion GmbH" för sin affärsverksamhet (första yrkandet), att

anbringa tecknet ”HEITECH PROMOTION” och/eller ”HEITECH” på varor, att utbjuda varor och tjänster under detta tecken, att använda tecknet på affärshandlingar, på internetsidor eller i reklam (andra yrkandet), att använda eller överföra den kommersiellt nyttjade internetdomänen ”heitech-promotion.de” (tredje yrkandet) samt att åläggas att godkänna att det egna företaget raderas i handelsregistret (sjunde yrkandet). Klagandens yrkanden mot de båda motparterna omfattar vidare upplysning, fastställande av skadestånd, förstöring och betalning av kostnaderna för varningsförfarandet till ett belopp av 2 667,60 euro jämte ränta (fjärde, femte, sjätte och åttonde yrkandena).

- 8 Landgericht slog fast att den första motparten skulle ersätta klaganden för kostnaderna för varningsförfarandet till ett belopp av 1 353,80 euro jämte ränta och ogillade talan i övrigt. Klagandens överklagande ogillades. Klaganden har fullföljt sin talan genom sitt överklagande, medan motparterna har yrkat att talan ska ogillas.

### **Kort redogörelse för grunden till begäran om förhandsavgörande**

- 9 Vad gäller unionsrätten beror utgången i målet på om de anspråk som klaganden gjort gällande – och som enligt den hänskjutande domstolen föreligger – på grund av intrång i klagandens EU-varumärke (artikel 9.1 andra meningen led b i förordning nr 207/2009 jämförd med 125b § andra avsnittet och 18 och 19 §§ MarkenG) har begränsats enligt 21 § första och andra avsnittet MarkenG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009. I detta sammanhang uppstår frågor om tolkningen av artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009.
- 10 I artikel 54.1 i förordning nr 207/2009 fastställs att om en innehavare av ett EU-varumärke under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre EU-varumärke använts i unionen, och om han varit medveten om denna användning, ska han inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre EU-varumärket gjorts i ond tro.
- 11 Användningen av det yngre tecknet i den mening som avses i 21 § första och andra stycket MarkenG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009 förutsätter dessutom att det används inom sitt skyddsområde, eftersom preklusion enligt dessa bestämmelser endast faller under skyddsområdet för det yngre tecknet, men inte kan avse handlingar utanför sitt skyddsområde. Ett varumärke så som det registrerats måste alltså användas för märkning av varor och tjänster som omfattas av dess skydd.
- 12 Enligt den hänskjutande domstolens konstateranden har dock den första motparten använt sina varumärken inom sitt respektive skyddsområde på det sätt som anges i ett av yrkandena sedan den 6 maj 2009.

- 13 Klaganden hade även sådan kännedom om den första motpartens teckenanvändning som krävs för att detta skulle innebära en begränsning. Klaganden fick nämligen kännedom om detta genom den första motpartens skrivelse av den 6 maj 2009. Det kunde inte styrkas att den första motparten agerat i ond tro.
- 14 Vad gäller de enskilda frågorna anför den hänskjutande domstolen följande.
- 15 Fråga 1: Det är tveksamt om uteslutningskriterierna för passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning (EG) nr 207/2009 utöver ingripande av myndighet eller domstol även ska inbegripa fall där varken myndighet eller domstol kopplas in.
- 16 Begreppet passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 89/104 definieras inte i kodifierad unionsrätt och är enligt domstolens praxis avseende direktiv 89/104 ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt. Domstolen konstaterade vidare att verbet ”finna sig i” har flera normala betydelser i vanligt språkbruk, varav en innebär ”låta bestå” eller ”inte hindra” samt att ”passivitet” således skiljer sig från ”samtycke”, vilket avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104, som måste uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från en rättighet. Den som förhåller sig passiv finner sig genom att avstå från att vidta de åtgärder som finns till förfogande för att avhjälpa ett tillstånd som denne känner till och som inte nödvändigtvis är önskvärt. Begreppet ”passivitet” innebär, med andra ord, att den som finner sig i något alltså förhåller sig inaktiv beträffande en situation som denne skulle ha kunnat motsätta sig. Begreppet ”passivitet” i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 89/104 ska således tolkas så, att innehavaren av ett äldre varumärke inte kan anses ha funnit sig i tredje mans sedan länge väl etablerade – och för innehavaren sedan länge välkända – användning i god tro av ett yngre varumärke som är identiskt med innehavarens, om denna innehavare inte har haft någon möjlighet att motsätta sig denna användning (se dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkterna 37 och 42–49).
- 17 I detta sammanhang konstaterar den hänskjutande domstolen en eventuell bristande precision i den tyska språkversionen av denna dom (punkt 49). Där anges nämligen att varje administrativ eller rättslig åtgärd som vidtagits av innehavaren av det äldre varumärket under den period som föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104 medför att fristen för preklusion till följd av passivitet avbryts. Enligt tyskt språkbruk omfattar administrativa åtgärder även förhållningssätt som inte medför att en myndighet eller en domstol kopplas in. I den ursprungliga versionen på rättegångsspråket (engelska) står emellertid:

”... the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence” [i den svenska versionen står: ”varje administrativ eller rättslig åtgärd som vidtagits av innehavaren av det äldre varumärket under den period som

föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104 medför, såsom Europeiska kommissionen har påpekat, att fristen för preklusion till följd av passivitet avbryts”].

- 18 Frågan är således om de åtgärder som utgör hinder för passivitet inte bara omfattar varje ingripande av myndighet eller domstol (”administrative action or court action”), utan även ett förhållningssätt som har medfört att varken myndighet eller domstol kopplas in.
- 19 Fråga 2: Om den första frågan besvaras jakande, ska det klargöras om en varning varigenom innehavaren av ett äldre varumärke begär att innehavaren av ett yngre varumärke ska förbjudas att använda varumärket samt åläggas att betala böter i händelse av överträdelse, med hot om rättsliga åtgärder om de inte enas, är ett förhållningssätt som utesluter passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning (EG) nr 207/2009.
- 20 Fråga 3: Det behöver klargöras om den femåriga passivitetsperiod som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning (EG) nr 207/2009 vid ett ingripande av domstol ska beräknas utifrån tidpunkten då ansökan inkom till domstol eller då den part som kraven riktas mot fick tillgång till ansökan samt om det i detta sammanhang har någon betydelse att den part som kraven riktas mot fick tillgång till ansökan först efter det att femårsfristen hade löpt ut och att fördröjningen orsakades av innehavaren av det äldre varumärket.
- 21 Domstolen har slagit fast att varje administrativ eller rättslig åtgärd som vidtagits av innehavaren av det äldre varumärket under den period som föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104 medför att fristen för preklusion till följd av passivitet avbryts (dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkt 49). Frågan är därför om ingripande avser när ärendet inkom till domstol eller till den part som kraven riktas mot samt om det i detta sammanhang har någon betydelse att den part som kraven riktas mot fick tillgång till ansökan först efter det att femårsfristen hade löpt ut.
- 22 Den hänskjutande domstolen anser att om en administrativ varning inte ger något resultat är enda sättet för rättighetsinnehavaren att inte visa passivitet att faktiskt väcka talan i domstol och att överklaga en ogillad talan. I annat fall skulle rättighetsinnehavaren kunna undgå preklusion av sina anspråk genom att översända varningar vart femte år. I förevarande fall underrättade klaganden efter varningen motparterna om sin avsikt att vidta rättsliga åtgärder och väckte därefter talan, vilket därför eventuellt inte utgör hinder för passivitet.
- 23 Den hänskjutande domstolen anser vidare att passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning (EG) nr 207/2009 föreligger i den här aktuella situationen då rättighetsinnehavaren visserligen har väckt talan vid domstol inom fem år efter

varningen, men då delgivning på grund av fördröjning dock sker först efter femårsfristens utgång.

- 24 Fråga 4: Det behöver klargöras vilka av rättighetsinnehavarens anspråk som omfattas av preklusion enligt artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009.
- 25 Som framgår av ordalydelsen i artikel 9.1 i direktiv 2008/95 och artikel 54.1 och 54.2 i förordning nr 207/2009 kan innehavaren av det äldre varumärket varken begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras eller ”motsätta sig att det används”. Detta avser i första hand yrkanden om förbud. Enligt den enhälliga uppfattningen i tysk doktrin omfattar detta även senare varumärkesrättsliga anspråk som görs gällande avseende exempelvis skadestånd, upplysning och förstörelse. Den hänskjutande domstolen anser att denna fråga ska besvaras jakande.

ARBETS-DOKUMENT