

Sag C-466/20

Sammendrag af anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 98, stk. 1, i Domstolens procesreglement

Dato for indlevering:

25. september 2020

Forelæggende ret:

Bundesgerichtshof (Tyskland)

Afgørelse af:

23. juli 2020

Sagsøger og revisionsappellant:

HEITEC AG

Sagsøgte og revisionsindstævnte:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Hovedsagens genstand

EU-varemærke – tredjemands brug af varemærket – fortabelse af varemærkeindehaverens eneret på grund af »passivitet«/»tålt brug« – spørgsmål om hvad der kræves for at udelukke, at der indtræder »passivitet«/»tålt brug« – frist

Genstand og retsgrundlag for forelæggelsen

Fortolkning af EU-retten, artikel 267 TEUF

Præjudicielle spørgsmål

1. Kan det ikke blot ved en klage, der skal indgives til en myndighed eller en domstol, men også ved en adfærd, der hverken involverer en myndighed eller domstol, udelukkes, at der indtræder passivitet/tålt brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95/EF samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009?
2. Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Udgør et påkrav, hvorved indehaveren af det ældre tegn inden iværksættelse af søgsmål forlanger, at indehaveren af det yngre tegn forpligter sig til at undlade at benytte tegnet og indgår en aftale om betaling af konventionalbod i tilfælde af, at denne forpligtelse overtrædes, en adfærd, der er til hinder for, at der kan opstå passivitet/tålt brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95/EF samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009?
3. Er det afgørende tidspunkt ved beregningen af den femårige periode med passivitet/tålt brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95/EF samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 i tilfælde af domstolsprøvelse det tidspunkt, hvor søgsmålet indbringes, eller det tidspunkt, hvor den sagsøgte modtager stævningen? Har det i denne forbindelse nogen betydning, at den sagsøgte på grund af forhold, der må tilskrives indehaveren af det ældre varemærke, først modtager stævningen efter udløbet af fristen på fem år?
4. Omfatter fortabelsen af rettigheder i henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95/EF samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 ud over retten til at forlange undladelse af brug af varemærket også afledte varemærkeretlige krav om f.eks. skadeserstatning, oplysninger og destruktion?

Anførte EU-retlige forskrifter

Artikel 9, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EFT 2009, L 78, s. 1)

Anførte nationale forskrifter

§ 125b, nr. 2, § 18, § 19 samt § 21, stk. 1 og 2, i Markengesetz (den tyske varemærkelov, herefter »MarkenG«)

Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne

- 1 Sagsøgeren, »HEITEC AG«, er indehaver af EU-ordmærket »HEITEC«, der blev indgivet ansøgning om den 18. marts 1998, som har anciennitet af 13. juli 1991 og som blev registreret den 4. juli 2005. Sagsøgeren har indgivet klage over en afgørelse af 5. juni 2018, hvorved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) slettede dette mærke på grund af manglende brug. Appellammerets afgørelse af 23. april 2019 blev indbragt for Den Europæiske Unions Ret, som sagen nu verserer for (sag T-520/19).
- 2 Den 16. april 2003 blev sagsøgte nr. 1, »HEITECH Promotion GmbH«, som sagsøgte nr. 2, »RW«, er direktør i, registreret i handelsregistret under firmanavnet HEITECH Promotion GmbH, og virksomheden har siden da benyttet denne firmabetegnelse. Sagsøgte nr. 1 er indehaver af det tyske ord/figurmærke »HEITECH PROMOTION«, der blev indgivet ansøgning om den 17. september 2002, som blev registreret den 4. februar 2003, og som firmaet har benyttet i hvert fald siden 29. november 2004; sagsøgte nr. 1 er desuden indehaver af EU-ord/figurmærket »HEITECH«, der blev indgivet ansøgning om den 6. februar 2008 og registreret den 20. november 2008, og som virksomheden har benyttet i hvert fald siden den 6. maj 2009.
- 3 Ved skrivelse af 29. november 2004 forespurgte sagsøgte nr. 1 sagsøgerens repræsentanter, om de var indforstået med at indgå en aftale om afgrænsning med henblik på at undgå varemærkeforveksling og om fortrinsret til udnyttelse af varemærket.
- 4 Gennem en skrivelse af 7. juli 2008 fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked fik sagsøgeren kendskab til sagsøgte nr. 1's ansøgning om EU-varemærket »HEITECH«. Ved skrivelse af 22. april 2009 fremsatte sagsøgeren over for sagsøgte nr. 1 påkrav om undladelse af at anvende firmakendetegnet og varmemarket »HEITECH«. I sit svar af 6. maj 2009 foreslog sagsøgte nr. 1 på ny, at virksomhederne indgik en aftale om afgrænsning og fortrinsret til udnyttelse af varemærket.
- 5 Den 31. december 2012 blev der indgivet stævning dateret den 15. december 2012 til Landgericht Nürnberg-Fürth pr. fax. Den 12. marts 2013 meddelte retten sagsøgerens repræsentant, at der hverken var blevet indbetalt forskud på retsafgifterne eller indleveret originaleksemplarer af stævningen.
- 6 Den 30. december 2013 blev der indleveret et processkrift fra sagsøgerens repræsentanter, der var dateret den 12. december 2013; dette indeholdt en crosset check til betaling af retsafgifterne og en ny stævning, der var dateret den 4. oktober 2013. Den 14. januar 2014 meddelte retten sagsøgeren, at stævningen af 15. december 2012 ligeledes skulle forkyndes, og retten bad derfor sagsøgeren om at indgive originaleksemplarerne til brug for retten og sagsøgte. Den 22. februar 2014 modtog retten disse originaleksemplarer. Den 24. februar 2014 meddelte retten sagsøgeren, at påstandene i de originaleksemplarer af stævningen, der var

indgået til retten den 22. februar 2014, ikke var identiske med påstandene i den stævning, der var indleveret til retten pr. fax den 31. december 2012. Ved processkrift, der indgik til retten den 21. maj 2014, fremsendte sagsøgeren på ny originaleksemplarerne. Allerede den 16. maj 2014 havde retten indledt den skriftlige forhandling og foranlediget forkyndelse af rettens afskrifter af stævningen af 15. december 2012, der forelå som fax; forkyndelsen fandt sted den 23. maj 2014.

- 7 Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte nr. 1 tilpligtes at undlade at anvende betegnelsen »HEITECH Promotion GmbH« som sit firmanavn (påstand nr. I), at undlade at anbringe mærket »HEITECH PROMOTION« og »HEITECH« på varer samt tilbud om varer og tjenesteydelser og anvende nævnte mærker på forretningspapirer, websteder eller i reklamer (påstand nr. II), at undlade at anvende eller overdrage det erhvervsmæssigt benyttede internetdomæne »heitech-promotion.de« (påstand nr. III) og at samtykke i, at deres firmanavn slettes i handelsregistret. Sagsøgeren har desuden nedlagt påstand om, at de sagsøgte parter begge pålægges pligt til at give oplysninger og betale en fastsat erstatning, samt pligt til at foretage tilintetgørelse og betale omkostninger til fremsættelse af påkrav på 2.667,60 EUR med tillæg af renter (påstand nr. IV, V, VI og VIII).
- 8 Landgericht Nürnberg-Fürth har tilpligtet sagsøgte nr. 1 at betale sagsøgeren omkostninger til påkrav på 1.353,80 EUR med tillæg af renter, men i øvrigt frifundet de sagsøgte parter. Sagsøgeren fik ikke medhold i sin appel. I sin revisionsanke, som de sagsøgte parter har påstået forkastet, har sagsøgeren fastholdt sine påstande.

Kort fremstilling af begrundelsen for forelæggelsen

- 9 For så vidt EU-retten er berørt, er det afgørende for udfaldet af revisionsanken, om de krav på grund af krænkelse af sagsøgerens EU-varemærke, som denne har gjort gældende – og som den forelæggende også anser for at bestå – (jf. artikel 9, stk. 1, andet punktum, litra b), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med § 125b, nr. 2, og §§ 18 og 19 i MarkenG) er fortabt i henhold til MarkenG's § 21, stk. 1 og 2, samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. I denne forbindelse opstår der spørgsmål om, hvorledes artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95, samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes.
- 10 I henhold til artikel 54, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 kan indehaveren af et EF-varemærke, hvis denne i fem på hinanden følgende år har tålt brugen af et yngre EF-varemærke inden for Fællesskabet med kendskab til denne brug, ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre EF-varemærke er indgivet i ond tro.

- 11 For at der kan være tale om »brug« af det yngre tegn som omhandlet i MarkenG's § 21, stk. 1 og 2, samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 11, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 skal tegnet desuden være blevet anvendt inden for dets beskyttelsesområde, idet en fortabelse i henhold til disse bestemmelser kun kan indtræde i et omfang svarende til beskyttelsesområdet for det yngre tegn men derimod ikke for handlinger uden for dets beskyttelsesområde. Et varemærke i den registrerede form skal altså også benyttes til at kendetegne de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkets beskyttelsesområde.
- 12 På grundlag af, hvad den forelæggende ret har fastslået, har sagsøgte nr. 1 i hvert fald siden den 6. maj 2009 brugt sine varemærker inden for disses respektive anvendelsesområde på en måde, der svarer til sagsøgerens fremsatte krav.
- 13 Sagsøgeren havde også et sådant kendskab til sagsøgte nr. 1's brug af tegnene, at der kan indtræde fortabelse. Sagsøgeren fik nemlig denne viden gennem skrivelsen af 6. maj 2009 fra sagsøgte nr. 1. Det er ikke påvist, at sagsøgte nr. 1 var i ond tro.
- 14 Vedrørende de enkelte spørgsmål har den forelæggende ret anført følgende:
- 15 Det første spørgsmål: For så vidt angår »passivitet«/»tålt brug« som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95/EF samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 er spørgsmålet, om det ikke blot ved en klage, der skal indgives til en myndighed eller en domstol, men også ved en adfærd, der hverken involverer en myndighed eller domstol, udelukkes, at der indtræder »passivitet«/»tålt brug«.
- 16 I henhold til Domstolens praksis vedrørende direktiv 89/104 udgør »passivitet« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104, men som ikke defineres i den kodificerede EU-ret, et EU-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet. Domstolen har desuden fastslået, at verbet »at tåle« i daglig tale har mange forskellige betydninger, hvoraf en af dem er »at lade bestå« eller »ikke forhindre« og dermed adskiller sig fra udtrykket »samtykke« i artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104, idet et samtykke skal være udtrykt på en måde, der med sikkerhed viser viljen til at give afkald på en ret. En person, som tåler visse forhold, forholder sig passivt ved ikke at iværksætte sådanne foranstaltninger, som den pågældende råder over med henblik på at rette op på en situation, som vedkommende har kendskab til, og som ikke nødvendigvis er ønskelig. Begrebet »at tåle« indebærer med andre ord, at den, som tåler, forholder sig passivt i en situation, hvor vedkommende kunne have reageret. I henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 skal begrebet »at tåle« derfor fortolkes således, at indehaveren af et ældre varemærke ikke kan hævdes at have tålt en tredjemands lange og veletablerede, redelige brug af et varemærke, der er identisk med varemærkeindehaverens, som varemærkeindehaveren længe har kendt til, når han har været ude af stand til at forhindre denne brug (jf. dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C- 482/09, EU:C:2011:605, præmis 37 og 42-49).

- 17 I denne forbindelse har den forelæggende ret konstateret, at der muligvis er tale om en upræcis formulering i den tyske version af nævnte dom (præmis 49). I denne præmis anføres nemlig, at enhver administrativ eller retslig foranstaltning (oversætters anm: på tysk »gerichtlicher Rechtsbehelf«), som iværksættes af indehaveren af et ældre varemærke i den i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 foreskrevne periode, indebærer, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet afbrydes. Efter tysk sprogforståelse hører en adfærd, der udøves uden at involvere en myndighed eller domstol, til kategorien »udenretslige foranstaltninger« (oversætters anm: på tysk »außergerichtliche Rechtsbehelfe«). På processproget (engelsk) blev der imidlertid anvendt følgende formulering:
- »... 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.«
- 18 Spørgsmålet er således, om ikke blot en foranstaltning, der skal iværksættes ved en myndighed eller domstol (»administrative action or court action«), men ligeledes en adfærd, der udøves uden at involvere en domstol eller myndighed, kan henhøre under de foranstaltninger, der er til hinder for, at der indtræder »passivitet«.
- 19 Det andet spørgsmål: Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal det afklares, om et påkrav, hvorved indehaveren af det ældre tegn inden iværksættelse af søgsmål forlanger, at indehaveren af det yngre tegn forpligter sig til at undlade at benytte tegnet og indgår en aftale om betaling af konventionalbod i tilfælde af, at denne forpligtelse overtrædes, og varsler, at der anlægges søgsmål, hvis en sådan aftale ikke indgås, udgør en adfærd, der er til hinder for, at der kan opstå »passivitet«/»tålt brug« som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95/EF samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009.
- 20 Det tredje spørgsmål: Det skal afklares, om det afgørende tidspunkt ved beregningen af den femårige periode med »passivitet«/»tålt brug« som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95/EF samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 i tilfælde af domstolsprøvelse er det tidspunkt, hvor søgsmålet indbringes, eller det tidspunkt, hvor sagsøgte modtager stævningen, og om det i denne forbindelse har nogen betydning, at sagsøgte på grund af forhold, der må tilskrives indehaveren af det ældre varemærke, først modtager stævningen efter udløbet af fristen på fem år.
- 21 Domstolen har fastslået, at enhver administrativ eller retslig foranstaltning, som iværksættes af indehaveren af et ældre varemærke i den i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 foreskrevne periode, indebærer, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet afbrydes (dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C- 482/09, EU:C:2011:605, præmis 49). Spørgsmålet er således, om iværksættelse af en retslig foranstaltning (domstolsprøvelse) skal forstås som

rettens eller sagsøgtes modtagelse af stævningen, og om det i denne forbindelse har nogen betydning, at sagsøgte på grund af en forsinkelse, der må tilskrives indehaveren af det ældre varemærke, først modtager stævningen efter udløbet af fristen på fem år.

- 22 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at den berettigede, når han forgæves har fremsat et påkrav forud for en retssag, alligevel kun kan forhindre, at hans adfærd kvalificeres som »passivitet«/»tålt brug«, såfremt han reelt forfølger sit krav ad rettens vej og, hvis han ikke får medhold, derefter appellerer sagen for at undgå, at der indtræder passivitet. I modsat fald ville den berettigede kunne undgå fortabelse af sine rettigheder ved at fremsætte et påkrav hvert femte år. Det kunne følgelig tænkes, at sagsøgerens meddelelser til de sagsøgte parter, som denne sendte efter at have fremsat sit påkrav, og hvorefter sagsøgeren fortsætter retsforfølgningen og har anlagt sag, muligvis ikke er til hinder for, at der foreligger »passivitet«/»tålt brug«.
- 23 I den foreliggende situation, hvor den berettigede ganske vist har anlagt søgsmål inden for fem år efter fremsættelse af sit påkrav, men stævningen på grund af en forsinkelse, som den berettigede selv er skyld i, først blev forkyndt efter udløbet af fristen på fem år, bør det efter den forelæggende rets opfattelse desuden lægges til grund, at der foreligger »passivitet«/»tålt brug« i henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95 samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.
- 24 Det fjerde spørgsmål: Det skal afklares, hvilke af den berettigedes krav, der rammes af fortabelsen i henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95/EF samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.
- 25 I henhold til ordlyden i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 og artikel 54, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009 kan indehaveren af det ældre tegn i tilfælde af fortabelse af rettigheder hverken kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller »modsætte sig brugen af det«. Hermed menes der først og fremmest krav om undladelse. I tysk litteratur er der imidlertid enighed om, at en fortabelse af rettigheder bl.a. også omfatter afledte varemærkeretlige krav om f.eks. skadeserstatning, oplysninger og destruktion. Efter den forelæggende rets opfattelse bør dette spørgsmål besvares bekræftende.