

Sag C-607/19

Anmodning om præjudiciel afgørelse

Dato for indlevering:

12. august 2019

Forelæggende ret:

Bundesgerichtshof (Tyskland)

Afgørelse af:

6. juni 2019

Sagsøger/Revisionsappellant:

Husqvarna AB

Sagsøgt/Revisionsindstævnt:

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

BUNDESGERICHTSHOF

KENDELSE

I ZR 212/17

[Udelades]

6. juni 2019

[Udelades]

i sagen

Husqvarna AB [udelades], Huskvarna, Sverige,

sagsøger, sagsøgt i kontrasøgsmålet og revisionsappellant,

[udelades]

mod

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [udelades], Neckarsulm,
sagsøgt, sagsøger i kontrasøgsmålet og revisionsindstævnt,
[udelades] [org. s. 2]

I. Afdeling for Civile Sager ved Bundesgerichtshof har [udelukket]

afsagt følgende kendelse:

- I. Sagen udsættes.
- II. Den Europæiske Unions Domstol forelægges følgende præjudicielle spørgsmål om fortolkning af artikel 51, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78 af 24.3.2009, s. 1) og artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT L 154 af 16.6.2017, s. 1):
 1. Er spørgsmålet om fastlæggelse af det tidspunkt, der ved anvendelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen og artikel 58, stk. 1, litra a), i EU-varemærkeforordningen er afgørende for beregningen af perioden med manglende brug, såfremt der inden udløbet af perioden på fem år med manglende brug er fremsat modkrav om, at en EU-varemærkeindehavers ret erklæres fortabt, omfattet af bestemmelserne i EF-varemærkeforordningen og EU-varemærkeforordningen?
 2. Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Er det afgørende tidspunkt for beregningen af perioden på fem år med manglende brug som omhandlet i EF-varemærkeforordningens artikel 51, stk. 1, litra a), og EU-varemærkeforordningens artikel 58, stk. 1, litra a), såfremt der inden udløbet af perioden på fem år er fremsat modkrav om, at en EU-varemærkeindehavers ret erklæres fortabt [org. s. 3], fremsættelsen af modkravet eller det sidste retsmøde i appelretten?

Præmisser:

- 1 I. Sagsøgeren (herefter også »Husqvarna AB«) fremstiller redskaber til have- og landskabspleje. I 2006 købte Husqvarna AB selskabet Gardena Deutschland GmbH. Siden 1968 har Gardena Deutschland GmbH solgt det såkaldte »Original Gardena System« – et haveslangesystem, der fungerer som et samlesæt bestående af en vandingsprøjte og en lynkobling, der bruges til at forbinde vandingsprøjten med haveslangen.
- 2 Husqvarna AB er indehaver af det tredimensionale EU-varemærke nr. 456244, der blev indgivet ansøgning om den 31. januar 1997 og registreret den 26. januar 2000, og som er udstedt for varen orangerød-grå-lysegrå »vandingsprøjte« (herefter »det omtvistede varemærke«). Den grafiske gengivelse af dette

varemærke i registret viser en vandingssprøjte bestående af tre dele, nemlig et forbindelsesstykke, et håndtag og en spids. Håndtaget er gråt og kegleformet og har en fintriflet overflade. Spidsen er smallere og længere end håndtaget. Den er ligeledes kegleformet og tilspidset således, at den er smallest forrest; den har små, elipseformede fordybninger og er mørkorange. [Org. s. 4]

- 3 Den grafiske gengivelse af det omtvistede varemærke i registret ser således ud:



- 4 Vandingsprøjten med varenummer 941, som Husqvarna AB i hvert fald solgte indtil maj 2012, svarer til det omtvistede varemærke.
- 5 Sagsøgte (herefter også »Lidl E-Commerce«) er et selskab i Lidl-koncernen, som står for discountkædens onlinetilbud og drift af onlinebutikken. Fra begyndelsen af juli 2014 og i hvert fald indtil januar 2015 tilbød Lidl E-Commerce i onlinebutikken et spiralslange-sæt, der bestod af en spiralslange, en vandingssprøjte og en koblingsmuffe til en slange-lynkobling.
- 6 Husqvarna AB betragtede dette tilbud som en krænkelse af dets EU-varemærke og anlagde sag med påstand om, at Lidl E-Commerce tilpligtes at ophøre med at anvende tilbuddet, samt at det fastslås, at Lidl E-Commerce er erstatningspligtigt og desuden skal godtgøre omkostningerne til fremsættelse af påkravet. Lidl E-Commerce har fremsat modkrav om, at EU-varemærket skal slettes, idet det er fortabt. Landgericht gav Husqvarna AB medhold i søgsmålet og afviste modkravet. Lidl E-Commerce appellerede sagen, og appelretten frifandt Lidl E-

Commerce og erklærede på grundlag af modkravet EU-varemærke nr. 456244 fortabt fra den 31. maj 2017. [**Org. s. 5**]

- 7 Den forelæggende ret har givet tilladelse til iværksættelse af revisionsanke, for så vidt der var givet Lidl E-Commerce medhold i modkravet. I revisionsanken har Husqvarna AB nedlagt påstand om stadfæstelse af Landgerichts dom, for så vidt modkravet blev afvist deri.
- 8 II. Afgørelsen af den foreliggende sag afhænger af en afklaring af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker (herefter »EF-varemærkeforordningen«) og forordning (EU) [udelades] nr. 2017/1001 om EU-varemærker (herefter »EU-varemærkeforordningen«) samt af fortolkningen af EF-varemærkeforordningens artikel 51, stk. 1, litra a), og EU-varemærkeforordningens artikel 58, stk. 1, litra a). Sagen skal derfor udsættes, og der skal indhentes en præjudiciel afgørelse fra Den Europæiske Unions Domstol i henhold til artikel 267, stk. 1, litra b), og stk. 3, TEUF, inden der træffes afgørelse i revisionsankesagen.
- 9 1. Appelretten har givet Lidl E-Commerce medhold i modkravet og konstateret følgende i så henseende:
- 10 Det omtvistede varemærke skal erklæres fortabt med virkning fra den 31. maj 2017. Det afgørende tidspunkt for beregningen af den sammenhængende periode med manglende brug er ikke fremsættelsen af modkravet i september 2015, men derimod afslutningen af det sidste retsmøde den 24. oktober 2017. Husqvarna AB havde indtil dette tidspunkt inden for en sammenhængende periode på fem år ikke gjort reel brug af varemærket, eftersom vandingssprøjten med varenummer 941 kun var blevet solgt indtil maj 2012.
- 11 2. I den foreliggende retstvist skal det indledningsvis undersøges, om spørgsmålet om fastlæggelse af det tidspunkt, der ved anvendelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen og artikel 58, stk. 1, litra a), i EU-varemærkeforordningen er afgørende for beregningen af perioden på fem år, er omfattet af bestemmelserne i EF-varemærkeforordningen og EU-varemærkeforordningen (det første præjudicielle spørgsmål). Såfremt dette er tilfældet, skal det undersøges hvilket tidspunkt, der er det afgørende (det andet præjudicielle spørgsmål). [**Org. s. 6**]
- 12 a) Indledningsvis skal det afklares, om det tidspunkt, der ved anvendelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen og artikel 58, stk. 1, litra a), i EU-varemærkeforordningen er afgørende for beregningen af perioden med manglende brug, såfremt der inden udløbet af perioden på fem år med manglende brug er fremsat modkrav om, at en EU-varemærkeindehavers ret erklæres fortabt, er omfattet af bestemmelserne i EF-varemærkeforordningen og EU-varemærkeforordningen. Begge forordninger er relevante, eftersom EF-varemærkeforordningen gjaldt i september 2015, hvor modkravet blev fremsat, og dette tidspunkt muligvis er det afgørende, men EU-varemærkeforordningen havde

afløst EF-varemærkeforordningen på det tidspunkt, hvor de mundtlige forhandlinger i appelretten blev afsluttet, nemlig den 24. oktober 2017. Efter den forelæggende rets opfattelse reguleres spørgsmålet om det relevante tidspunkt ikke i de nævnte forordninger.

- 13 aa) I henhold til EF-varemærkeforordningens artikel 14, stk. 1, første punktum, og EU-varemærkeforordningens artikel 17, stk. 1, første punktum bestemmes EU-varemærkets retsvirkninger alene af disse forordninger. I henhold til EF-varemærkeforordningens artikel 14, stk. 1, andet punktum, og EU-varemærkeforordningens artikel 17, stk. 1, andet punktum, er en krænkelse af et EU-varemærke i øvrigt underlagt bestemmelserne i afsnit X i disse forordninger. I henhold hertil anvender EU-varemærkedomstolene bestemmelserne i disse forordninger (jf. EF-varemærkeforordningens artikel 101, stk. 1, og EU-varemærkeforordningens artikel 129, stk. 1). I henhold til EF-varemærkeforordningens artikel 101, stk. 2, i den affattelse, der gjaldt, da modkravet blev fremsat i september 2015, anvender EF-varemærkedomstolen i alle spørgsmål, der ikke henhører under forordningens anvendelsesområde, sin nationale ret, herunder sin internationale privatret. I henhold til EU-varemærkeforordningens artikel 129, stk. 2, anvender EU-varemærkedomstolene i alle varemærkespørgsmål, der ikke henhører under forordningens område, gældende national ret. De to sidstnævnte bestemmelser angår den materielle varemærkeret, som ikke reguleres af forordningerne [udelades]. **[Or. 7]**
- 14 I processuel henseende bestemmer EF-varemærkeforordningens artikel 14, stk. 3, sammenholdt med artikel 101, stk. 3, og EU-varemærkeforordningens artikel 17, stk. 3, sammenholdt med artikel 129, stk. 3, at EU-varemærkedomstolene, medmindre andet er fastsat i disse forordninger, anvender de retsplejeregler, der gælder for sager af samme art vedrørende et nationalt varemærke i den medlemsstat, hvor den er beliggende (jf. Domstolens dom af 22.6.2016 – C-280/15, [udelades] præmis 28 f. – Nikolajeva mod Multi Protect).
- 15 bb) Forordningerne indeholder ikke nogen udtrykkelig regulering for så vidt angår det tidspunkt, der ved anvendelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen og artikel 58, stk. 1, litra a), i EU-varemærkeforordningen er afgørende for beregningen af perioden med manglende brug, såfremt der fremsættes modkrav om, at en EU-varemærkeindehavers ret erklæres fortabt. I henhold til omtalte bestemmelser erklæres EU-varemærkeindehaverens ret fortabt ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for Unionen er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger grund til, at brug ikke har fundet sted.
- 16 (1) Første halvsætning i henholdsvis EF-varemærkeforordningens artikel 51, stk. 1, litra a), og EU-varemærkeforordningens artikel 58, stk. 1, litra a), regulerer ikke beregningen af den »sammenhængende periode på fem år« med manglende brug, der er afgørende for, at varemærkeindehaveren fortaber sin ret. Anden

halvsætning i de nævnte bestemmelser bestemmer, at ingen kan gøre gældende, at indehaveren har fortabt sin ret, hvis reel brug af EU-varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af den i første halvsætning omtalte femårsperiode og tidspunktet for indgivelsen af begæring om fortabelse eller fremsættelsen af modkrav. Med andre ord skelnes der i begge halvsætninger mellem den periode på fem år, der er afgørende for, at varemærkeindehaveren fortaber sin ret, og den efterfølgende fremsættelse af modkrav, således at der kan være et tidsrum mellem udløbet af femårsperioden og fremsættelsen af modkrav, hvor der sker reel brug af varemærket. Det kan ikke på grundlag heraf slutes, at det afgørende for fastsættelsen af den periode på fem år, der omhandles i første halvsætning i de nævnte bestemmelser, (ligeledes) er tidspunktet for fremsættelsen af modkrav. **[Org. s. 8]**

- 17 (2) For så vidt EF-varemærkeforordningens artikel 99, stk. 3, og EU-varemærkeforordningens artikel 127, stk. 3, bestemmer, at det afgørende tidspunkt er det tidspunkt, hvor krænkelssøgsmålet blev anlagt, gælder dette udtrykkeligt kun for så vidt angår en påstand om varemærkets fortabelse, der fremsættes i de i EF-varemærkeforordningens artikel 96, litra a) og c), og EU-varemærkeforordningens artikel 127, stk. 3, omhandlede søgsmål, men fremsættes på anden måde end som et modkrav. EF-varemærkeforordningens artikel 100 og EU-varemærkeforordningens artikel 128, der regulerer modkrav, indeholder ikke en sådan regel. På tilsvarende vis er det afgørende tidspunkt i henhold til artikel 17, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/2436 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, når der i en sag om varemærkekrænkelse fremsættelse indsigelse om manglende brug, det tidspunkt, hvor sagen om varemærkekrænkelse anlægges. Nævnte direktiv indeholder ingen oplysninger om, hvilket tidspunkt der er afgørende, hvis der fremsættes modkrav om slettelse af varemærket.
- 18 (3) EF-varemærkeforordningens artikel 42, stk. 2, og EU-varemærkeforordningens artikel 47, stk. 2, om indsigelse mod et varemærkes registrering, der støttes på et ældre EU-varemærke, samt EF-varemærkeforordningens artikel 57, stk. 2, og EU-varemærkeforordningens artikel 64, stk. 2, vedrørende begæring om varemærkets fortabelse eller ugyldighed, der fremsættes for Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO, herefter »kontoret«) fastsætter udtrykkeligt det tidspunkt, hvor femårsfristen udløber. Men disse bestemmelser, der gælder for den administrative procedure for kontoret, giver heller ikke grundlag for at udlede noget om hvilket tidspunkt, der er afgørende for beregningen, såfremt der ad rettens vej fremsættes modkrav om, at EU-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt.
- 19 cc) Efter den forelæggende rets opfattelse er fastsættelsen af det tidspunkt, der ved anvendelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen og artikel 58, stk. 1, litra a), i EU-varemærkeforordningen er afgørende for beregningen af perioden med manglende brug, såfremt der fremsættes modkrav om, at EU-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt, ikke omfattet af disse forordninger,

idet der er tale om et procesretligt spørgsmål, som forordningerne ikke regulerer.
[Org. s. 9]

- 20 (1) Niende betragtning til direktiv 2008/95/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker taler for, at fastsættelse af beregningstidspunktet i henhold til den harmoniserede EU-varemærkeret er et procesretligt spørgsmål. Ifølge nævnte betragtning tilkommer det medlemsstaterne at fastsætte de procedureregler, der skal finde anvendelse for så vidt angår fortabelse af varemærkeretten og ugyldighedserklæring som følge af, at der eksisterer ældre varemærker. At dette ikke længere reguleres udtrykkeligt i direktiv (EU) 2015/2436, hænger sandsynligvis sammen med, at der i henhold til direktivets artikel 45 indføres en administrativ procedure ved kontorerne for fortabelse af varemærkeret, men dette forhold taler ikke imod at kvalificere beregningen af fristen som et processuelt spørgsmål, for så vidt angår de sager om fortabelse, der føres ad rettens vej [udelades].
- 21 (2) I henhold til tysk procesret skal domstolen basere sin afgørelse på alle de forhold, der er fremført indtil afslutningen af sidste retsmøde [udelades]. Hvad angår den situation, at der i et søgsmål fremsættes indsigelse om, at varemærkeindehaveren har fortabt sin ret, bestemmer tysk varemærkeret, jf. § 25, stk. 2, første punktum, i Markengesetz (den tyske varemærkelov, herefter »MarkenG«), at det afgørende tidspunkt for beregningen af femårsfristen for brug er sagsanlægget. Hvis perioden på fem år med manglende brug først udløber efter sagsanlægget, er det afgørende tidspunkt i henhold til MarkenG's § 25, stk. 2, andet punktum, dog afslutningen af de mundtlige forhandlinger [udelades]. MarkenG's § 55, stk. 3, andet punktum, bestemmer, at perioden på fem år i tilfælde af, at indehaveren af et registreret varemærke med tidligere prioritetsdato anlægger sag, og sagsøgte fremsætter indsigelse om manglende brug, skal beregnes ud fra tidspunktet for afslutningen af de mundtlige forhandlinger.
- 22 Eftersom en bevisførelse om retsbevarende brug er udelukket i revisionsankeinstansen, er det afgørende tidspunkt hvad angår spørgsmålet om en varemærkeindehavers fortabelse af sin ret i henhold til den forelæggende rets faste praksis det sidste retsmøde i [org. s. 10] appelretten [udelades].
- 23 I henhold til dette princip om »vandrende frist for brug« kan en varemærkeindehaver – som her – fortabe sin ret, selv om varemærket er blevet brugt på retsbevarende vis inden for de sidste fem år inden sagsanlægget, når der ikke mere er sket en sådan brug inden for fem år inden det sidste retsmøde i appelretten.
- 24 b) Såfremt det første præjudicielle spørgsmål skal besvares bekræftende, skal det i forbindelse med fortolkningen af EF-varemærkeforordningens artikel 51, stk. 1, litra a), og EU-varemærkeforordningens artikel 58, stk. 1, litra a), desuden afklares, om det afgørende tidspunkt for beregningen af perioden på fem år med manglende brug som omhandlet i EF-varemærkeforordningens artikel 51, stk. 1, litra a), og EU-varemærkeforordningens artikel 58, stk. 1, litra a), såfremt der

inden udløbet af perioden på fem år med manglende brug er fremsat modkrav om, at en EU-varemærkeindehavers ret erklæres fortabt, er fremsættelsen af modkravet eller det sidste retsmøde i appelininstansen. Efter den forelæggende rets opfattelse bør det afgørende tidspunkt være det sidste retsmøde i appelininstansen.

- 25 aa) Det præjudicielle spørgsmål er relevant for afgørelsen af sagen. Der skal gives Husqvarna AB medhold i revisionsappellen, såfremt det afgørende tidspunkt for beregningen af perioden med manglende brug er fremsættelsen af modkravet i september 2015. I så fald var der ikke tale om manglende brug af det omtvistede varemærke i en sammenhængende periode på fem år, eftersom det omtvistede varemærke blev brugt ved salg af vandingsprøjten med varenummer 941 indtil maj 2012; modkravet ville således skulle forkastes. Der skal derimod ikke gives Husqvarna AB medhold i **[org. s. 11]** revisionsappellen, såfremt det afgørende tidspunkt for beregningen af den sammenhængende periode på fem år med manglende brug er tidspunktet for det sidste retsmøde i den realitetsbehandlende instans. Den forelæggende ret (revisionsankeinstansen) bekræfter appelrettens konstatering af, at der kun er påvist retsbevarende brug af det omtvistede varemærke indtil maj 2012. Henset til, at det omtvistede varemærke blev brugt på retsbevarende vis sidste gang i maj 2012, erklærede appelretten i så fald med rette varemærkeindehaverens ret fortabt fra den 31. maj 2017, eftersom det sidste retsmøde blev afholdt den 24. oktober 2017.
- 26 bb) Det fremgår ikke klart af EU-varemærkeforordningens artikel 58, stk. 1, litra a), og EF-varemærkeforordningens artikel 51, stk. 1, litra a), hvilket tidspunkt der er afgørende for beregningen af perioden på fem år med manglende brug, og spørgsmålet er heller ikke allerede afklaret i EU-Domstolens praksis. Der er navnlig ikke sket nogen afklaring ved EU-Domstolens dom af 19. april 2018 (C-148/17, [udelades] P&C Hamburg mod P&C Düsseldorf). I henhold til denne dom skal artikel 14 i direktiv 2008/95, sammenholdt med artikel 34, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen fortolkes således, at den er til hinder for en fortolkning af den nationale lovgivning, hvorefter ugyldigheden eller fortabelsen af et ældre nationalt varemærke, hvis anciennitet påberåbes for et EU-varemærke, alene kan konstateres efterfølgende, såfremt betingelserne for denne ugyldighed eller denne fortabelse var opfyldt ikke alene på det tidspunkt, hvor der blev givet afkald på dette nationale ældre varemærke, eller det tidspunkt, hvor dette bortfaldt, men også på det tidspunkt, hvor den retslige afgørelse, hvori denne konstatering foretages, træffes (Domstolens dom, [udelades] præmis 32 – P&C Hamburg mod P&C Düsseldorf). Der kan ikke udledes noget heraf med henblik på en besvarelse af det præjudicielle spørgsmål i den foreliggende retstvist. I den foreliggende sag skal det ikke undersøges, om betingelserne for et nationalt varemærkes ugyldighed eller fortabelse var opfyldt på det tidspunkt, hvor der blev givet afkald på det, eller hvor det blev udslettet (jf. Domstolens dom, [udelades] præmis 26 – P&C Hamburg mod P&C Düsseldorf). Det skal derimod undersøges, om et varemærke, der stadig er registreret, er fortabt. **[Org. s. 12]**
- 27 cc) Henset til, at det, som anført i 24. betragtning til EU-varemærkeforordningen, kun er berettiget at beskytte varemærker i det omfang, de rent faktisk bruges,

forekommer det rimeligere at anse afslutningen af de mundtlige forhandlinger i appelinstanten for det afgørende tidspunkt end at henholde sig til det tidspunkt, hvor der fremsættes modkrav. Hvis det afgørende tidspunkt er fremsættelsen af modkrav, kan dette medføre, at et varemærkekrænkelssøgsmål tages til følge, og et modkrav om, at varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt, skal afvises, på trods af at det omtvistede varemærke ville kunne annulleres på tidspunktet for domsafsigelsen. Procesøkonomiske hensyn taler ligeledes for at lade det afgørende tidspunkt være det sidste retsmøde i appelinstanten, idet den, der fremsætter modkravet, i så fald ikke er nødt til at fremsætte modkrav på ny eller indgive en begæring om slettelse af varemærket, såfremt perioden på fem år med manglende brug udløber, mens retssagen verserer. Formålet om ens beskyttelse af et EU-varemærke påvirkes ikke på betydelig vis, hvis det lægges til grund, at det afgørende tidspunkt er det sidste retsmøde.

[Udelades]

ARBEJDSDOKUMENT