

Mål C-607/19

Begäran om förhandsavgörande

Datum för ingivande:

12 augusti 2019

Domstol som begär förhandsavgörande:

Bundesgerichtshof (Tyskland)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

6 juni 2019

Klagande eller annan beteckning:

Husqvarna AB

Motpart:

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

BUNDESGERICHTSHOF

BESLUT

I ZR 212/17

[utelämnas]

6 juni 2019

[utelämnas]

i målet

Husqvarna AB [utelämnas], Huskvarna, Sverige,

kärande, gensvarande och klagande i sista instans,

[utelämnas]

mot

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [utelämnas], Neckarsulm,
svarande, genkärande och motpart i sista instans,

[utelämnas] [**Orig. s. 2**]

Avdelning I för civilrättsliga mål vid Bundesgerichtshof har fattat följande
[utelämnas]

beslut:

- I. Förfarandet förklaras vilande.
- II. Följande frågor rörande tolkningen av artikel 51.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1) och artikel 58.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1) hänskjuts för förhandsavgörande till Europeiska unionens domstol:
 1. Reglerar bestämmelserna i varumärkesförordningen och förordningen om EU-varumärken den tidpunkt som inom ramen för tillämpningen av artikel 51.1 a i varumärkesförordningen och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken är relevant för att beräkna den tidsperiod då varumärket inte har varit i bruk, i sådana fall där ett genkärsmål om upphävande av ett EU-varumärke väcks innan den period om fem år då varumärket inte har varit i bruk har löpt ut?
 2. Om fråga 1 ska besvaras jakande: Är den relevanta tidpunkten för beräkningen av den femårsperiod då varumärket inte har varit i bruk enligt artikel 51.1 a i varumärkesförordningen och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken, i sådana fall där ett genkärsmål om upphävande [**Orig. s. 3**] av ett EU-varumärke väcks innan den period om fem år då varumärket inte har varit i bruk har löpt ut, den tidpunkt då genkärålet väcktes eller den tidpunkt då den sista muntliga förhandlingen hölls vid appellationsdomstolen?

Skäl:

- 1 I. Klaganden, Husqvarna AB (nedan kallat Husqvarna) tillverkar apparater för trädgårds- och landskapsskötsel. År 2006 förvärvade Husqvarna bolaget Gardena Deutschland GmbH. Detta bolag säljer sedan 1968 ”Original Gardena System”, ett trädgårdsslangsystem med ett kopplingskit som innehåller ett sprinklermunstycke och en snabbkoppling för att ansluta sprinklermunstycket till trädgårdsslangen.
- 2 Husqvarna är innehavare av det tredimensionella EU-varumärket nr 456244 (det omtvistade varumärket) som söktes den 31 januari 1997 och registrerades den 26 januari 2000 i färgerna orangeröd-grå-ljusgrå för varan ”sprinklermunstycke”. Varumärkets grafiska återgivning i registret visar ett sprinklermunstycke som

består av tre delar, nämligen en slangkoppling, ett handtag och ett munstycke. Handtaget är grått och konformat och dess yta är fint räfflad. Munstycket är smalare och längre än handtaget. Munstycket är också koniskt, avsmalnande framtill med mindre, elliptiska fördjupningar och är tillverkat i en mörkorange färg. [Orig. s. 4]

- 3 Det omtvistade varumärket återges grafiskt på följande sätt i registret:



- 4 Det sprinklermunstycke med artikelnummer 941 som Husqvarna sålde fram till i vart fall maj 2012 överensstämmer med det omtvistade varumärket.
- 5 Motparten, Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (nedan kallat Lidl), är ett bolag i Lidl-koncernen som ansvarar för lågpriskedjans onlineutbud och driften av kedjans nätbutik. Från början av juli 2014 fram till åtminstone januari 2015 erbjöd Lidl i sin nätbutik ett spiralslang-kit som bestod av en spiralslang, ett sprinklermunstycke och en anslutningshylsa för snabbkoppling till slang.
- 6 Husqvarna ansåg att detta erbjudande var ett intrång i bolagets EU-varumärke och väckte talan mot Lidl om förbudsföreläggande, fastställelse av motpartens skadeståndsskyldighet och om ersättning av förfarandekostnader. Lidl väckte genkärsmål och yrkade att varumärket skulle upphävas och avföras från registret. Landgericht biföll talan och ogillade genkärsmålet. Lidl överklagade till appellationsdomstolen som ogillade den ursprungliga talan och i enlighet med

genkäröålet upphävde EU-varumärket nr 456244 med verkan från den 31 maj 2017. **[Orig. s. 5]**

- 7 Den hänskjutande domstolen medgav prövningstillstånd i den del som genkäröålet bifallits till Husqvarnas nackdel. Husqvarna har i sitt överklagande yrkat att Landgerichts dom ska fastställas i den del genkäröålet ogillades i den domen.
- 8 II. Det är för att kunna avgöra förevarande tvist nödvändigt med ett klargörande av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad varumärkesförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (nedan kallad förordningen om EU-varumärken), liksom av tolkningen av artikel 51.1 a i varumärkesförordningen och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken. Innan överklagandet prövas ska således förfarandet förklaras vilande och ett förhandsavgörande inhämtas från Europeiska unionens domstol enligt artikel 267.1 b och 267.3 FEUF.
- 9 1. Appellationsdomstolen fann att genkäröålet var välgrundat och angav följande skäl:
- 10 Det omtvistade varumärket ska förklaras upphävt med verkan från den 31 maj 2017. Den relevanta tidpunkten för beräkningen av den sammanhängande tidsperiod då varumärket inte har varit i bruk är inte den tidpunkt då genkäröålet väcktes i september 2015, utan den tidpunkt då den sista muntliga förhandlingen avslutades den 24 oktober 2017. Husqvarna har fram till denna tidpunkt inte haft varumärket i verkligt bruk under en sammanhängande tidsperiod på fem år, eftersom sprinklermunstycket med artikelnummer 941 endast såldes fram till maj 2012.
- 11 2. Nästa fråga som uppkommer inom ramen för tvisten är huruvida den relevanta tidpunkten för beräkning av den tidsperiod på fem år som avses i artikel 51.1 a i varumärkesförordningen och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken är reglerad i varumärkesförordningen och förordningen om EU-varumärken (fråga 1). Om denna fråga ska besvaras jakande, uppkommer frågan om den relevanta tidpunkten (fråga 2). **[Orig. s. 6]**
- 12 a) Det måste inledningsvis klargöras huruvida den tidpunkt som inom ramen för tillämpningen av artikel 51.1 a i varumärkesförordningen och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken är relevant för beräkningen av den tidsperiod då varumärket inte har varit i bruk regleras i varumärkesförordningen och förordningen om EU-varumärken, i sådana fall där ett genkärösmål om upphävande av ett EU-varumärke väcks innan den femårsperiod då varumärket inte har varit i bruk har löpt ut. Frågan avser båda förordningarna eftersom det vid den eventuellt relevanta tidpunkten då genkäröålet väcktes i september 2015 inledningsvis var varumärkesförordningen som gällde, vilken dock vid tidpunkten då den muntliga förhandlingen inför appellationsdomstolen avslutades den 24

oktober 2017 hade ersatts av förordningen om EU-varumärken. Enligt den hänskjutande domstolens uppfattning innehåller de nämnda förordningarna inga bestämmelser som reglerar denna tidpunkt.

- 13 aa) Rättsverkan av EU-varumärket ska enligt artikel 14.1 första meningen i varumärkesförordningen och artikel 17.1 första meningen i förordningen om EU-varumärken endast fastställas utifrån bestämmelserna i dessa förordningar. I övrigt följer det av artikel 14.1 andra meningen i varumärkesförordningen och artikel 17.1 andra meningen i förordningen om EU-varumärken att intrång i ett EU-varumärke ska regleras enligt bestämmelserna i kapitel X i dessa förordningar. Dessutom ska domstolarna för EU-varumärken tillämpa bestämmelserna i denna förordning (artikel 101.1 i varumärkesförordningen, artikel 129.1 i förordningen om EU-varumärken). Enligt artikel 101.2 i varumärkesförordningen, i den lydelse som var tillämplig då genkäröålet väcktes i september 2015, ska domstolen för gemenskapsvarumärken i de frågor som inte regleras av varumärkesförordningen tillämpa det egna landets lagstiftning, inbegripet internationell privaträtt. Enligt artikel 129.2 i förordningen om EU-varumärken ska domstolarna för EU-varumärken i de varumärkesfrågor som inte regleras av denna förordning tillämpa den tillämpliga nationella lagstiftningen. Föremålet för de två sistnämnda bestämmelserna är den materiella varumärkesrätt som inte regleras i förordningarna [utelämnas]. **[Orig. s. 7]**
- 14 I processrättsligt hänseende föreskriver artikel 14.3 jämförd med artikel 101.3 i varumärkesförordningen och artikel 17.3 jämförd med artikel 129.3 i förordningen om EU-varumärken att domstolen för EU-varumärken ska tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte om inte annat föreskrivs i dessa förordningar (se EU-domstolens dom av den 22 juni 2016 – C-280/15, [utelämnas] punkt 28 och följande punkt – Nikolajeva/Multi Protect).
- 15 bb) De nämnda förordningarna innehåller inte någon uttrycklig reglering av den relevanta tidpunkten för beräkning av den tidsperiod då varumärket inte har varit i bruk i den mening som avses i artikel 51.1 a i varumärkesförordningen och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken i sådana fall där genkärösmål om upphävande av ett EU-varumärke har väckts. Enligt nämnda bestämmelser ska ett varumärke upphävas på grundval av ett genkärösmål om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i unionen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skäligen grund för att varumärket inte använts.
- 16 (1) Varken den första meningen i artikel 51.1 a i varumärkesförordningen eller artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken reglerar hur den för upphävande relevanta ”sammanhängande femårsperiod” då ett varumärke inte har varit i verkligt bruk ska beräknas. Enligt den andra meningen i nämnda bestämmelser kan ingen dock göra gällande att innehavarens rättigheter till ett EU-varumärke upphävs, om verklig användning av varumärket har påbörjats eller återupptagits under tiden från utgången av femårsperioden till tidpunkten för ansökan eller

genkäröålet. Följaktligen görs i båda meningarna en åtskillnad mellan den för upphävande relevanta femårsperioden och tidpunkten för genkäröålet, vilket innebär att det kan finnas en tidsperiod mellan slutet på femårsperioden och genkäröålet, då varumärket kan tas i bruk. Av det följer emellertid inte att fastställelsen av den femårsperiod som är relevant enligt första ledet i båda bestämmelserna (även) beror på tidpunkten då genkäröålet väcks. **[Orig. s. 8]**

- 17 (2) Såvitt det i artikel 99.3 i varumärkesförordningen och artikel 127.3 i förordningen om EU-varumärken fastställs att den tidpunkt då talan om intrång väcktes är relevant, gäller detta uttryckligen endast när en invändning om upphävande av EU-varumärket görs gällande i samband med en talan enligt artikel 96 a och c i varumärkesförordningen och artikel 124 a och c i förordningen om EU-varumärken som inte utgör ett genkärösmål. Artikel 100 i varumärkesförordningen och artikel 128 i förordningen om EU-varumärken, som reglerar genkärösmål, innehåller ingen sådan reglering. I överensstämmelse med detta föreskrivs enligt artikel 17 andra meningen i direktiv (EU) 2015/2436 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning att dagen då talan väcktes är den relevanta tidpunkten för att beräkna femårsperioden i sådana fall där bristande användning åberopas i mål om intrång. Denna bestämmelse säger ingenting om vilken tidpunkt som är relevant för det fall ett genkärösmål om avförande från registret väcks.
- 18 (3) Det finns en uttrycklig bestämmelse om slutdagen för femårsfristen i artikel 47.2 i varumärkesförordningen liksom i artikel 47.2 i förordningen om EU-varumärken när ett äldre varumärke åberopas i ett invändningsförfarande mot en ansökan om registrering av ett EU-varumärke, och i artikel 57.2 i varumärkesförordningen liksom i artikel 64.2 i förordningen om EU-varumärken i samband med förfaranden om ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring vid unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Det är emellertid inte heller utifrån dessa bestämmelser, som gäller det administrativa förfarandet inför EUIPO, möjligt att dra några slutsatser om den relevanta beräkningstidpunkten för sådana fall där genkärösmål om upphävande av ett varumärke väcks vid domstol.
- 19 cc) Enligt den hänskjutande domstolens uppfattning omfattas fastställelsen av den tidpunkt som, i sådana fall där genkärösmål om upphävande av ett varumärke väcks, är relevant för beräkningen av den tidsperiod då varumärket inte har varit i verkligt bruk i den mening som avses i artikel 51.1 a i varumärkesförordningen och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken inte av dessa förordningars räckvidd, eftersom det handlar om en förfarandefråga som inte regleras i någon av förordningarna. **[Orig. s. 9]**
- 20 (1) Skäl 9 i direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar talar för att det här, enligt den varumärkesrätt som harmoniserats på unionsnivå, handlar om en förfaranderegler. Enligt nämnda skäl tillkommer det medlemsstaterna själva att bestämma tillämpliga procedurregler för upphävande och ogiltigförklaring på grund av en äldre varumärkesrätt. Omständigheten att direktiv (EU) 2015/2436 inte längre uttryckligen reglerar detta, torde hänga

samman med det införande av en möjlighet att ansöka om upphävande hos myndigheterna som avses i dess artikel 45, vilket dock inte talar mot att fristberäkningen ska klassificeras som en förfaranderegler i samband med ett förfarande om upphävande inför domstol [utelämnas].

- 21 (2) Enligt den tyska civilprocessrätten ska domstolen meddela sitt avgörande på grundval av vad som åberopats fram till slutet av den sista muntliga förhandlingen [utelämnas]. I sådana fall där en invändning om upphävande görs i samband med en talan om intrång föreskriver den tyska varumärkesrätten i 25 § andra punkten första meningen Markengesetz (MarkenG) (varumärkeslagen) att femårsfristen för faktiskt bruk ska beräknas utifrån den tidpunkt då talan väcktes. I den mån som den femårsperiod under vilken varumärket inte har använts emellertid löper ut först efter det att talan väckts, ska i stället den tidpunkt då den muntliga förhandlingen avslutas vara avgörande enligt 25 § andra punkten andra meningen MarkenG [utelämnas]. Bestämmelsen i 55 § tredje punkten andra meningen MarkenG föreskriver, för det fall att innehavaren av ett äldre varumärke som registrerats väcker talan, att frågan om den femårsperiod då varumärket inte har varit i bruk, om motparten invänder detta, ska besvaras utifrån den tidpunkt då den muntliga förhandlingen avslutas.
- 22 Då det inte får ske någon bevisupptagning avseende rättsbevarande bruk av varumärket i samband med förfarandet inför den hänskjutande domstolen, som endast ska pröva rättsfrågor, följer det av denna domstols fasta rättspraxis att den avgörande tidpunkten avseende ett varumärkes upphävande är den sista muntliga förhandlingen [**Orig. s. 10**] inför appellationsdomstolen [utelämnas].
- 23 Enligt denna princip om en ”vandrande frist avseende bruk” kan – såsom i förevarande fall – ett varumärke upphävas, även om det visserligen var i bruk minst fem år innan talan väcktes, men inte var i bruk på ett rättsbevarande sätt längre än fem år före tidpunkten för den sista muntliga förhandlingen inför appellationsdomstolen.
- 24 b) För det fall att fråga 1 ska besvaras jakande uppkommer inom ramen för tolkningen av artikel 51.1 a i varumärkesförordningen och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken en ytterligare fråga som måste besvaras, nämligen huruvida beräkningen av den femårsperiod då varumärket inte har använts enligt artikel 51.1 a i varumärkesförordningen och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken, i sådana fall där ett genkärsmål om upphävande av ett EU-varumärke väcks innan femårsperioden löpt ut, ska baseras på den tidpunkt då genkärsmålet väcktes eller tidpunkten för den sista muntliga förhandlingen inför appellationsdomstolen. Enligt den hänskjutande domstolens uppfattning ska den sista muntliga förhandlingen inför appellationsdomstolen vara den relevanta tidpunkten i detta avseende.
- 25 aa) Det är nödvändigt att få svar på frågan för att kunna döma i saken. Överklagandet ska bifallas såvitt den relevanta tidpunkten för beräkning av den tidsperiod då varumärket inte har använts är dagen då genkärsmålet väcktes i

september 2015. I detta fall är villkoret att varumärket inte har använts under en femårsperiod inte uppfyllt med hänsyn till det omtvistade varumärkets bruk genom försäljning av sprinklermunstycket med artikelnummer 941 fram till maj 2012, vilket innebär att genkäröålet ska ogillas. Däremot ska **[Orig. s. 11]** överklagandet ogillas om den relevanta tidpunkten för att beräkna den sammanhängande femårsperioden då varumärket inte har varit i bruk är den sista muntliga förhandlingen i den sista instansen som prövar de faktiska omständigheterna. Appellationsdomstolens bedömning att det endast är styrkt att det omtvistade varumärket varit i rättsbevarande bruk fram till maj 2012 gäller även vid den hänskjutande domstolens prövning, som endast avser rättsfrågor. Appellationsdomstolen hade i så fall fog för att upphäva det omtvistade varumärket från den 31 maj 2017 med hänsyn till att den sista gången då varumärket var i rättsbevarande bruk var maj 2012, eftersom den sista muntliga förhandlingen skedde den 24 oktober 2017.

- 26 bb) Vilken tidpunkt som enligt artikel 51.1 a i varumärkesförordningen och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken är relevant för upphävande på grund av ett femårigt avbrott i det faktiska bruket av ett varumärke framgår inte tillräckligt klart, och har inte heller klargjorts i Europeiska unionens domstols rättspraxis. I synnerhet kan frågan inte besvaras på grundval av Europeiska unionens domstols dom av den 19 april 2018 (C-148/17, [utelämnas] P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Enligt nämnda dom ska artikel 14 i direktiv 2008/95, jämförd med artikel 34.2 i varumärkesförordningen, tolkas så, att den utgör hinder för att tolka nationell lagstiftning på så sätt att ogiltighet av ett äldre nationellt varumärke eller upphävande av varumärkesinnehavarens rättigheter, vars anciennitet åberopas för ett EU-varumärke, kan konstateras i efterhand endast om villkoren för denna ogiltighet eller detta upphävande var uppfyllda inte bara vid den tidpunkt då rättigheterna till detta äldre nationella varumärke avstods eller vid den tidpunkt då rättigheterna därtill upphörde, utan även vid den tidpunkt då domstolsavgörandet med denna fastställelse meddelades (EU-domstolen, [utelämnas] punkt 32 – P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Det är dock inte härav möjligt att dra några slutsatser avseende svaret på tolkningsfrågan i förevarande mål. Det är i förevarande fall inte fråga om en prövning av huruvida villkoren för ogiltighetsförklaring av det nationella varumärket eller för upphävande av rättigheterna för innehavaren av märket var uppfyllda vid den tidpunkt då avståendet från det äldre nationella varumärket gjordes eller vid den tidpunkt då varumärkesrättigheterna upphörde (se EU-domstolen, [utelämnas] punkt 26 – P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Tvärtom avser prövningen huruvida ett varumärke som fortfarande befinner sig i registret ska upphävas. **[Orig. s. 12]**
- 27 cc) Att anse att den avgörande tidpunkten är dagen då den muntliga förhandlingen inför appellationsinstansen avslutas motsvarar i högre grad den målsättning som anges i skäl 24 i förordningen om EU-varumärken, nämligen att det endast är berättigat att skydda varumärken i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används, än att anse tidpunkten då genkärösmål väcks som relevant. Sistnämnda kan leda till att en talan om intrång i ett varumärke vinner bifall och ett genkärösmål om upphävande av ett varumärke ska ogillas, trots att det var

möjligt att avföra det omtvistade varumärket från registret vid tidpunkten för avgörandet. Att rikta in bedömningen på tidpunkten för den sista muntliga förhandlingen i den sista instansen som prövar målet i huvudsak är även i linje med processekonomiska överväganden, eftersom genkäranden inte hänvisas till ett förnyat genkäromål eller ansökan om avförande från registret, i den mån som den femårsperiod då varumärket inte har använts fullbordas under tvistens gång. Enhetligheten i skyddet av EU-varumärken påverkas inte på ett relevant sätt genom att den relevanta tidpunkten anses vara den sista muntliga förhandlingen.

[utlämnas]

ARBETSDOKUMENT