

Sag C-365/24

Anmodning om præjudiciel afgørelse

Dato for indlevering:

20. maj 2024

Forelæggende ret:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Sverige)

Afgørelse af:

20. maj 2024

Appellant:

Purefun Group AB

Indstævnt:

Doggy AB

[Udelades]

Indstævnt

Doggy AB, [udelades]

SAGENS GENSTAND

Varemærkekrænkelse m.m.; nu et spørgsmål om indhentelse af præjudiciel afgørelse fra EU-domstolen

DEN APPELLEREDE AFGØRELSE

Patent- og marknadsdomstolens (ret i patent- og handelsretlige sager) dom af 16. december 2022 [udelades] Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) [har afsagt] følgende

KENDELSE (af 20. maj 2024)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) beslutter at indhente en præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen i henhold til artikel 267 i traktaten om Den Europæiske Unions

funktionsmåde (TEUF) og at tilstille Domstolen den i bilag A til denne afgørelse indeholdte anmodning om præjudiciel afgørelse.

2. Patent- og marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) udsætter sagen, indtil der foreligger en præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen.

Denne afgørelse kan ikke appelleres.

[Udelades]

Hovedsagens genstand og de faktiske omstændigheder

- 1 Parterne i sagen er Doggy AB (herefter »Doggy«) og Purefun Group AB (herefter »Purefun«).
- 2 Doggy er en producent af hunde- og kattefoder, og ifølge selskabets virksomhedsbeskrivelse omfatter dets aktiviteter fremstilling af og handel med foderprodukter og andre produkter til dyr samt aktiviteter, der er forenelige hermed. Foderprodukterne sælges i butikker og på websteder, der stilles til rådighed af forhandlere.
- 3 Purefun er en forhandler af produkter til hundeejere, herunder hundefoder og hundegodbidder. Salg foregår på virksomhedens websted under domænenavnet doggie.se.

Sagen ved Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager)

- 4 I november 2021 anlagde Doggy sag mod Purefun ved Patent- og marknadsdomstolens (ret i patent- og handelsretlige sager). I sagen nedlagde Doggy, af relevans for den foreliggende sag, påstand om, at retten under bødeansvar skulle forbyde Purefun at gøre brug af tegnet DOGGIE i erhvervsvirksomhed ved salg af dyrefoder og andre produkter og tilbehør til dyr og tilpligte Purefun at betale en erstatning til Doggy på 150 000 SEK med tillæg af renter.
- 5 Til støtte for sit søgsmål i de relevante dele af nærværende sag har Doggy i det væsentlige gjort følgende gældende: Doggy er indehaver af bl.a. det nationalt registrerede ordmærke DOGGY i klasse 31 for dyrefoder og firmanavnet Doggy AB. Purefun udøver virksomhed under domænenavnet doggie.se. Purefun markedsfører og sælger forskellige produkter og tilbehør til hunde, bl.a. dyrefoder og bidegenstande. Den økonomiske aktivitet udføres under tegnet DOGGIE. Doggy har ikke givet Purefun tilladelse til at bruge dette tegn. Der er identitet eller i det mindste en meget høj grad af lighed mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af Doggy's varemærker og firmanavn på den ene side, og de tjenesteydelser, der leveres af Purefun under tegnet DOGGIE på den anden side. Desuden ligner sidstnævnte tegn meget Doggy's varemærker og firmanavn.

Purefun krænker Doggys eneret til varemærkerne og firmanavnet. Det er rimeligt, at Purefun skal betale en erstatning på 150 000 SEK for brugen af varemærket og firmanavnet.

- 6 Purefun påstod frifindelse og var uenig i Doggy's anbringender om, at Purefun krænker Doggy's varemærker og firmanavn, eftersom tegnene ifølge Purefun ikke har fornødent særpræg. Under alle omstændigheder er Purefuns særpræg meget svagt. Endvidere er ligheden mellem varerne og varemærkerne begrænset, hvorfor der ikke er risiko for forveksling. Ifølge Purefun vedrører størstedelen af salget på hjemmesiden doggie.se andre varer til hundeejere end hundefoder og hundegodbidder.
- 7 Patent- og Markedsretten (ret i patent- og handelsretlige sager) gav Doggy medhold. Retten fandt således, at der var risiko for forveksling mellem Doggy's varemærker og firmanavn på den ene side og Purefun's tegn på den anden side, og at Purefun's brug af dette tegn krænkede Doggy's rettigheder. Ifølge Patent- og Markedsretten (ret i patent- og handelsretlige sager) var betingelserne for at forbyde Purefun at bruge tegnet og for at pålægge Purefun at betale en rimelig erstatning derfor opfyldt.
- 8 Patent- og Markedsretten (ret i patent- og handelsretlige sager) undersøgte først, om Purefun's tegn var forveksleligt med Doggy's ordmærke, hvilket retten således fandt var tilfældet, og fandt derefter, at en anden vurdering i forhold til firmanavnet ikke kom på tale.

Sagen i Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og handelsretlige sager)

- 9 Purefun har appelleret Patent- og Markedsrettens (ret i patent- og handelsretlige sager) dom og for Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) nedlagt påstand om frifindelse for så vidt angår Doggie's påstande. Parterne har ved Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og varemærkeretlige sager) i det væsentlige anført de samme omstændigheder som ved Patent- och marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager).
- 10 Under sagens behandling ved Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og varemærkeretlige sager) er der opstået spørgsmål om fortolkningen af EU-retten.

Relevante bestemmelser i national ret og EU-retten

Svensk lovgivning

Varumärkeslagen (2010:1877) (varemærkeloven (2010:1877) (herefter »varemærkeloven«)

- 11 Loven gennemfører bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (herefter »varemærkedirektivet«).
- 12 I henhold til varemærkelovens kapitel 1, § 8, har indehaveren af et firmanavn eller en anden forretningsbetegnelse eneret til betegnelsen som varebetegnelse.
- 13 Det fremgår endvidere af varemærkelovens kapitel 1, § 10, at eneretten til et varemærke i henhold til varemærkelovens kapitel 1, § 8, indebærer, at ingen anden end indehaveren må gøre erhvervsmæssig brug af et tegn for varer eller tjenesteydelser uden indehaverens tilladelse, hvis tegnet er identisk med eller ligner varemærket og bruges i relation til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, hvis der er risiko for forveksling, herunder risiko for, at brugen af tegnet vil føre til den konklusion, at der er en forbindelse mellem den person, der bruger tegnet, og varemærkeindehaveren.
- 14 I henhold til varemærkelovens kapitel 8, § 3, kan retten efter anmodning fra varemærkeindehaveren i henhold til varemærkelovens kapitel 1, § 8, under trussel om bøde forbyde krænkeren at fortsætte med at krænke varemærket.
- 15 I henhold til varemærkelovens kapitel 8, § 4, skal den, som krænker varemærket, betale erstatning for udnyttelsen.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn (lov om firmanavne (2018:1653) (herefter »lov om firmanavne«)

- 16 I henhold til kapitel 1, § 1, i lov om firmanavne er et firmanavn det navn, hvorunder en erhvervsdrivende driver sin virksomhed. Det følger også af stk. 3 i samme paragraf, at udtrykket »forretningsbetegnelse« er fællesbetegnelsen for firmanavne og sekundære tegn.
- 17 I henhold til lov om firmanavnes kapitel 1, § 2, erhverver en erhvervsdrivende eneret til et firmanavn ved registrering eller brug.
- 18 I henhold til lov om firmanavnes kapitel 2, § 1, kan et firmanavn kun registreres, hvis det er egnet til at adskille indehaverens virksomhed fra andres. Af bestemmelsens stk. 2 fremgår det, at der ved vurderingen af, om et firmanavn har særpræg, skal tages hensyn til den tid og det omfang, hvori firmanavnet er blevet brugt. Det fremgår herudover, at firmanavnet, såfremt det udelukkende består af en generel betegnelse for virksomhedens art eller for et produkt eller en ydelse, som virksomheden tilbyder, eller hvis firmanavnet udelukkende består af et almindeligt anvendt stednavn eller lignende, ikke i sig selv skal anses for at have særpræg. Hvis en betegnelse som f.eks. aktieselskab, interessentskab eller andelsselskab eller en forkortelse af en sådan betegnelse indgår i firmanavnet, skal der ved vurderingen ses bort fra denne betegnelse.

EU-retten

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

- 19 Artikel 34 og 35 TEUF bestemmer, at kvantitative indførsels- og udførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne.
- 20 I henhold til artikel 36 TEUF er artikel 34 og 35 TEUF ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel eller udførsel, som er begrundet i hensynet til beskyttelse af bl.a. industriel og kommerciel ejendomsret.

Varemærkedirektivet

- 21 I henhold til artikel 1 finder varemærkedirektivet anvendelse på ethvert varemærke for varer og tjenesteydelser, der er genstand for registrering eller ansøgning om registrering i en medlemsstat som bl.a. et individuelt varemærke.
- 22 Det fremgår af artikel 5, stk. 1, litra b), at et varemærke ikke kan registreres eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er identiske eller lignende.
- 23 I henhold til artikel 5, stk. 4, litra a), kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om, at et andet i erhvervsmæssigt øjemed anvendt tegn udelukker registrering af et yngre varemærke, hvis det er anvendt før datoen for ansøgningen om registrering af det yngre varemærke, og der til tegnet er knyttet en ret for indehaveren til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke. Af artikel 5, stk. 4, litra b), nr. iv), fremgår det videre, at der kan nedlægges forbud mod brug af et varemærke på grundlag af en anden ældre rettighed end de i stk. 2 og i stk. 4, litra a), omhandlede rettigheder, herunder navnlig en industriel ejendomsret.
- 24 I henhold til artikel 10, stk. 1, giver registreringen af et varemærke indehaveren en eneret. I henhold til artikel 10, stk. 2, litra b), kan indehaveren af et registreret varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer og tjenesteydelser, når tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket. Det fremgår derudover af artikel 10, stk. 3, litra d), at anvendelse af tegnet som handels- eller firmanavn eller som en del af et handels- eller firmanavn kan forbydes i henhold til stk. 2.
- 25 I henhold til artikel 39, stk. 1, skal de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærkereгистраering søges, klassificeres i overensstemmelse med det klassificeringssystem, der er fastlagt ved Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved

registrering af varemærker. Det følger herudover af artikel 39, stk. 2, de varer og tjenesteydelser, for hvilke der søges beskyttelse, skal identificeres af ansøgeren med tilstrækkelig klarhed og præcision, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende alene på dette grundlag har mulighed for at konstatere omfanget af den beskyttelse, der søges.

Grundene til, at den forelæggende ret har anmodet om en fortolkning af EU-retten

Krydsbeskyttelsen

- 26 I henhold til varemærkeloven har indehaveren af et firmanavn eneret til dette som varemærke. Dette betyder f.eks., at anvendelsen af et varemærke, som er forveksleligt med en andens firmanavn, kan krænke den eksklusive varemærkeret til firmanavnet (såkaldt krydsbeskyttelse). I henhold til lov om virksomhedsnavnes kapitel 1, § 3, har indehaveren af et varemærke eller et andet handelssymbol eneret til tegnet som forretningsbetegnelse.
- 27 Når en part hævder, at anvendelsen af et varemærke krænker den varemærkebeskyttelse, der følger af registreringen af et firmanavn, er det således varemærkelovens bestemmelser, der skal anvendes på krænkelsspørgsmålet. Den svenske varemærkelov gennemfører varemærkedirektivet. Selv om lovgivningen om firmanavne ikke er harmoniseret på EU-plan på samme måde som varemærkelovgivningen, bringer krydsbeskyttelsen således spørgsmål vedrørende firmanavne ind under det harmoniserede område.
- 28 Varemærkedirektivet indeholder ingen bestemmelse om krydsbeskyttelse svarende til varemærkelovens kapitel 1, § 8. Det fremgår derimod af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 4, litra a), at medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om, at forretningsbetegnelser (i direktivet benævnt »et andet i erhvervsmæssigt øjemed anvendt tegn«) kan forhindre registreringen af et yngre varemærke, hvis der til tegnet er knyttet en ret for indehaveren til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke. Direktivet specificerer dog ikke, under hvilke betingelser indehaveren af et firmanavn kan få ret til at forhindre anvendelsen af et tegn som varemærke.

Den varemærkeret, som et registreret firmanavn giver

- 29 Registreringen af et firmanavn giver endog automatisk indehaveren af dette navn beskyttelse, som om det var et registreret varemærke. I henhold til det nuværende system i national ret er der ikke noget krav om, at en erhvervsdrivende skal have anvendt sit firmanavn som varemærke, for at tegnet kan beskyttes som et varemærke. Selv om f.eks. et firmanavn slet ikke er blevet brugt som varemærke, er indehaveren af firmanavnet således ikke desto mindre beskyttet mod en anden persons anvendelse af et varemærke, der ligner firmanavnet til forveksling. I et sådant tilfælde kan beskyttelsen siges at gælde for firmanavnet som et potentielt varemærke.

- 30 De varemærkerettigheder, som et registreret firmanavn giver, gælder dog alene inden for den sektor eller det aktivitetsområde, der er angivet i den virksomhedsbeskrivelse, som virksomheden har registreret sammen med firmanavnet. Virksomhedens art skal angives og være så klart beskrevet og afgrænset, at den let kan forstås af enhver, der søger oplysninger om virksomheden. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at angive i virksomhedsbeskrivelsen, at virksomheden f.eks. skal drive handel, men det skal derimod også angives, hvilke typer af varer virksomheden vil handle med. Virksomheden skal således angive den eller de brancher, inden for hvilke den vil udøve sin virksomhed. På den anden side er der ingen andre krav til udformningen af virksomhedsbeskrivelsen, svarende til det klassifikationssystem eller kravet om klarhed og præcision, der gælder for registrerede varemærker.
- 31 Når et varemærke sammenlignes med et firmanavn, vurderes ligheden mellem varer og tjenesteydelser således på grundlag af, om varemærket vedrører varer eller tjenesteydelser, der er relateret til den virksomhedsbeskrivelse, der er registreret for firmanavnet. Eftersom der ikke stilles krav om anvendelse af firmanavnet som varemærke, vil ordlyden af den svenske bestemmelse i varemærkelovens kapitel 1, § 8, kunne anses for at give udtryk for en mere omfattende varemærkeretlig beskyttelse gennem registrering af et firmanavn end gennem registrering af et varemærke.
- 32 Eftersom der heller ikke gælder noget klassificeringssystem eller nogen eksplicitte krav om klarhed og præcision for virksomhedsbeskrivelser, vil der i et forvekslingstilfælde endda kunne opstå en situation, hvor det er vanskeligt at vurdere, hvilke typer varer eller tjenesteydelser der skal sammenlignes i forbindelse med en vurdering af lighed mellem varer eller tjenesteydelser. I et sådant tilfælde må vurderingen i realiteten foretages således, at varerne eller tjenesteydelserne vurderes i forbindelse med den sektor, som firmanavnet anvendes i. Selv denne særlige retlige ordning i forhold til varemærkelovgivningen har betydning for omfanget af firmanavnets varemærkeretlige beskyttelse og vil kunne tages til indtægt for en mere omfattende varemærkeretlig beskyttelse gennem registrering af et firmanavn end gennem registrering af et varemærke.
- 33 Kravet om reel brug er en grundlæggende betingelse for varemærkebeskyttelse i henhold til direktivet. Spørgsmålet er derfor, om direktivet er til hinder for, at national lovgivning giver varemærkebeskyttelse til et firmanavn, uden at det anvendes som oprindelsesbetegnelse for varer og tjenesteydelser. I overensstemmelse hermed opstår spørgsmålet om, hvorvidt varemærkebeskyttelsen kan vedrøre typer af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af en virksomhedsbeskrivelse, men hvor der ikke har været nogen faktisk brug inden for det område, der er omfattet af virksomhedsbeskrivelsen.
- 34 En sådan national lovgivning kan i princippet gøre det muligt at omgå kravet om klart og præcist at angive arten af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der søges varemærkebeskyttelse. En medlemsstats tildeling af varemærkebeskyttelse

til en erhvervsdrivende i større omfang eller under andre betingelser end dem, der er fastsat i varemærkedirektivet, kan således skabe hindringer for andre erhvervsdrivendes grænseoverskridende salg af varer eller tjenesteydelser med den begrundelse, at de i en medlemsstat angiveligt krænker varemærkerettigheder, som ikke er baseret på EU-retten. Dette kan således påvirke den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser. Spørgsmålet er, om national lovgivning, der afviger fra varemærkedirektivet, som i den foreliggende sag, skaber hindringer for, at erhvervsdrivende kan handle på tværs af grænserne.

- 35 For at kunne træffe afgørelse i sagen har Patent- og marknadsöverdomstolen (øverste domstol i patent- og varemærkeretlige sager) brug for svar på nedenstående spørgsmål.

De præjudicielle spørgsmål

- 36 Spørgsmålene vedrører fortolkningen af varemærkedirektivet og lyder som følger:
1. Er det foreneligt med varemærkedirektivets bestemmelser, navnlig artikel 1 og artikel 5, stk. 4, sammenholdt med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EU-rettens grundlæggende princip om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, at have en ordning i national lovgivning, hvorefter en ældre ret til et firmanavn kan danne grundlag for at forbyde brugen af et yngre varemærke inden for hele det aktivitetsområde, som firmanavnet er registreret for, og uden at der stilles krav om, at firmanavnet skal have været anvendt til at adskille varer eller tjenesteydelser?
 2. Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, er det da foreneligt med varemærkedirektivet og EU-retten i øvrigt, at et firmanavn, der i sig selv anvendes som tegn til at adskille bestemte typer af varer eller tjenesteydelser inden for det aktivitetsområde, som firmanavnet er registreret for, kan begrunde et forbud mod brug af et yngre varemærke for andre typer varer eller tjenesteydelser end dem, som firmanavnet anvendes som betegnelse for?

[Udelades]