

NOTAT

22. maj 2014

/MFR/HSF

Sags. nr:

Til Folketingets Europaudvalg og til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-125/14, Iron & Smith Kft.

1. Indledning

I forbindelse med behandlingen af en sag anlagt af Iron & Smith Kft. mod Unilever NV om ændring af en afgørelse truffet af Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (det ungarske kontor for intellektuel ejendomsret) har Fővárosi Törvényszék (retten i Budapest) forelagt EU-Domstolen fire præjudicielle spørgsmål.

Sagen drejer sig om, hvorledes et ”velkendt” eller ”velrenommeret” EF-varemærke skal beskyttes af medlemsstaterne. Særligt angår sagen det spørgsmål, om et EF-varemærke skal tildeles den samme udvidede beskyttelse som velkendt varemærke i alle dele af EU, når EF-varemærket kun anses for velkendt i én medlemsstat.

De forelagte spørgsmål skal ses i lyset af de krav, som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (”direktivet”) stiller til medlemsstaternes beskyttelse af velkendte EF-varemærker, og det tilsvarende krav, der fremgår af Rådets forordning nr. 207/2009 (EF) om EF-varemærker (”forordningen”).

Sagen vedrører en ungarsk varemærkeansøgning, der blev indgivet af Iron & Smith Kft., mod hvilken Unilever NV fremsatte indsigelse bl.a. under henvisning til, at det ansøgte varemærke er i strid med de rettigheder, som Unilever NV har til et registreret EF-varemærke.

Det ungarske kontor for intellektuel ejendomsret (herefter ”kontoret”) fastslog i sin afgørelse i indsigelsessagen, at de af Unilever NV påberåbte varemærkeregistreringer ikke kunne anses for at have opnået et renommé i Ungarn, men at de af Unilever NV påberåbte EF-varemærke har et renommé i Det Forenede Kongerige og Italien, og at EF-varemærket følgelig har et renommé og er velkendt i en ”væsentlig del” af Unionen.

I lyset af sagens omstændigheder i øvrigt fandt kontoret herefter, at det ansøgte varemærke krænkede Unilever NV's velkendte EF-varemærke, hvorfor der blev givet medhold i den fremsatte indsigelse.

Iron & Smith Kft. har anlagt søgsmål ved Fővárosi Törvényszék med påstand om ændring af afgørelsen, idet Iron & Smith Kft. bl.a. bestrider, at renomméet kan anses for godtgjort i en væsentlig del af Unionen, blot fordi varemærket bruges i de to nævnte medlemsstater.

Den forelæggende ret finder, at hverken direktivet eller forordningen indeholder nogen angivelse af, hvor stort et geografisk område inden for Unionen der er påkrævet for at kunne fastslå, at et EF-varemærke har et renommé.

Derudover henviser den forelæggende ret til, at Domstolen i sagen C-301/07, PAGO International, fastslog, at beskyttelsen af EF-varemærker som følge af deres renommé kan udvides til hele Unionens område, når det godtgøres, at der er et udbredt kendskab til disse i blot en enkelt medlemsstat.

I denne forbindelse bemærker den forelæggende ret imidlertid, at Domstolen i PAGO International-sagen ved brug af vendingen »henset til omstændighederne i hovedsagen«, alene synes at have taget stilling til den situation hvor indehaveren af EF-varemærket netop kunne påvise sit varemærkes renommé i den medlemsstat, hvor tvisten verserede.

Den forelæggende ret finder således, at det ikke kan udledes direkte af PAGO Internationaldommen, at det eksisterende renommé i én medlemsstat i alle tilfælde er tilstrækkeligt til, at EF-varemærket opnår den samme udvidede beskyttelse i alle medlemsstater.

2. Regeringens interesse i sagen

Regeringen ønsker at afgive indlæg i denne sag, idet de rejste spørgsmål er af principiel karakter, da de bl.a. berører sameksistensen mellem EF-varemærket og de nationale varemærkesystemer.

Det er således af særlig interesse for de små og mellemstore virksomheder, som ikke har behov for at registrere deres varemærker som EF-varemærker, at de kan varetage deres interesser gennem det nationale varemærkesystem, og at retsstillingen i forholdet mellem disse nationale registreringer og EF-varemærkerne er klar.

Endvidere er vurderingen af beskyttelsesomfanget af velkendte EF-varemærker udlagt i dansk administrativ praksis, herunder praksis ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker, og det ønskes fastslået, at denne udlægning af kriterierne for beskyttelse udgør en korrekt anvendelse af direktivets og forordningens bestemmelser.

Den danske administrative praksis er baseret på Domstolens tidligere præjudicielle afgørelser vedrørende velkendte mærker, herunder sagerne C-487/07, L'Oréal SA, og C-252/07, Intel Corporation Inc, der fastlægger kriterier for, hvornår brugen af et yngre varemærke medfører utilbørlig udnyttelse af et ældre, velkendt varemærkes særpræg og renommé, samt sag C-301/07, PAGO International, om kravene til den geografiske udstrækning af renomméet for at et EF-varemærke kan anses for et i Unionen velkendt varemærke.

Det er regeringens opfattelse, at vurderingen af, om det kan være tilstrækkeligt for anvendelsen af direktivets artikel 4, stk. 3, at et EF-varemærke er velkendt i blot én medlemsstat, og om den dermed forbundne udvidede beskyttelse kan gøres gældende over for et mærke, som søges registreret i et andet land end den pågældende medlemsstat, skal foretages i overens-

stemmelse med de kriterier, som Domstolen har fastlagt som betingelser for beskyttelsen af velkendte varemærker.

En varemærkeindehaver kan ifølge direktivets artikel 4, stk. 3, forhindre tredjemands registrering af et varemærke, når dette kan krænke et velkendt EF-varemærke. Det fremgår i den forbindelse af direktivets artikel 4, stk. 3, og forordningens artikel 9, stk. 1, litra c, at et EF-varemærke anses for velkendt, når EF-varemærket er velkendt ”inden for Fællesskabet.”

Om begrebet ”velkendthed” har Domstolen i den præjudicielle afgørelse i C-375/97, General Motors, præmis 23, udtalt, at velkendthed forudsætter ”en vis grad af bekendtskab i offentligheden”, da det kun er under denne forudsætning, at der kan udløses en association mellem de to mærker, hvorved det velkendte varemærke kan blive skadet. For at være velkendt må mærket yderligere være kendt af ”en betydelig del af offentligheden, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke” (præmis 26).

Domstolen har endvidere i C-301/07, PAGO International, ikke udelukket, at et mærke, som har et renommé inden for én medlemsstats område, efter omstændighederne kan opfylde territorialkravet, dvs. kan anses for velkendt inden for ”en væsentlig del” af Unionens område. Domstolen påpeger dog samtidig, at det er en forudsætning, at mærket er kendt i en betydelig del af den ”berørte kundekreds”.

Om betydningen af kendskabet til mærket i den ”berørte kundekreds” har Domstolen i bl.a. sag C-252/07, Intel, anført, hvis der ikke er en sådan sammenhæng i kundekredsens bevidsthed, giver brugen af det yngre varemærke ikke anledning til utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skade på dette særpræg eller renommé”.

Det er regeringens opfattelse, at man ikke kan se bort fra de nævnte kriterier i vurderingen af et velkendt EF-varemærkes beskyttelse over for en national registrering. I denne vurdering skal således indgå samtlige relevante faktiske omstændigheder, herunder hvorvidt der i den berørte kundekreds skabes en sammenhæng til det velkendte mærke.

På den baggrund vil regeringen ved EU-Domstolen afgive indlæg, hvori der argumenteres for, at et EF-varemærke kun kan forhindre registreringen af et nationalt varemærke efter direktivets artikel 4, stk. 3, når alle betingelserne heri er opfyldt som fortolket af Domstolen, herunder kriteriet om, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne hos den relevante omsætningskreds.