



Datum van
inontvangstneming

:

18/01/2016

Zaak C-654/15

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

7 december 2015

Verwijzende rechter:

Högsta domstolen / Zweden

Datum van de verwijzingsbeslissing:

3 december 2015

Verzoekende partij:

Länsförsäkringar Aktiebolag (publ)

Verwerende partij:

A/S Matek

NOTULEN

[OMISSIS]

VERZOEKSTER

Länsförsäkringar Aktiebolag (publ) [OMISSIS]

[OMISSIS] Stockholm

[OMISSIS]

VERWEERSTER

A/S Matek

[OMISSIS] Tallinn

Estland

[Orig. 2]

[OMISSIS]

VOORWERP

Inbreuk op een gemeenschapsmerk

[OMISSIS]

Högsta domstolen geeft de volgende

BESLISSING

Högsta domstolen besluit, het Hof van Justitie van de Europese Unie krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te verzoeken om een prejudiciële beslissing overeenkomstig het in **bijlage A** gevoegde verzoek.

[Orig. 3]

[OMISSIS]

[Orig. 4]

[OMISSIS]

BIJLAGE A

Feiten

Länsförsäkringar AB (publ) betoogt dat A/S Matek inbreuk heeft gemaakt op een uit een gemeenschapsmerk voortvloeiend uitsluitend recht. De zaak betreft de jaren 2008-2011.

Länsförsäkringar is werkzaam in de sector van het bank-, het fonds- en het verzekeringswezen en is houdster van gemeenschapsmerk nr. 005423116. Het merk is op 4 januari 2008 ingeschreven voor onder meer diensten van de klassen 36 en 37. De inschrijving betreft voor klasse 36 onder meer makelaardij in onroerende goederen, taxatie van onroerende goederen, verhuur van appartementen en zakelijke ruimtes en beheer van onroerende goederen, en voor klasse 37 bouw, reparaties en installatiewerkzaamheden.

De voornaamste werkzaamheid van Matek bestaat in de vervaardiging en de montage van houten huizen. Matek nam haar merk in gebruik in 2007 en het merk werd in 2009 ingeschreven voor klasse 19.

Procedure voor het tingsrät

Länsförsäkringar heeft voor het tingsrät onder meer gevorderd dat het Matek op straffe van een dwangsom zou worden verboden, in het economisch verkeer in Zweden haar merk – of in wezen gelijksoortige tekens, ongeacht de kleurencombinatie – alleen of samen met enig ander teken te gebruiken.

[Orig. 5]

Länsförsäkringar motiveerde haar vordering onder meer met het betoog dat er gevaar bestaat voor verwarring tussen het teken van Matek en het gemeenschapsmerk in de zin van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk. Volgens Länsförsäkringar is het teken van Matek nagenoeg gelijk aan het gemeenschapsmerk en wordt het gebruikt voor dezelfde waren en diensten als de door Länsförsäkringar aangeboden waren en diensten dan wel voor soortgelijke waren en diensten. Volgens Länsförsäkringar gebruikt Matek haar teken bij de verkoop van houten huizen, daaronder begrepen de constructie, de productie en de montage.

Matek heeft het standpunt van Länsförsäkringar bestreden. Matek heeft aangevoerd dat haar teken niet een zodanige gelijkenis met het gemeenschapsmerk van Länsförsäkringar vertoont dat er gevaar voor verwarring in de zin van de verordening bestaat.

Het tingsrät heeft het verzoek van Länsförsäkringar om oplegging van een dwangsom ingewilligd. In de motivering van zijn beslissing merkt het op dat er gevaar voor verwarring tussen het gemeenschapsmerk van Länsförsäkringar en het teken van Matek bestaat. Matek heeft dan ook inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht van Länsförsäkringar in de zin van artikel 9, lid 1, onder b), van de verordening. In het kader van een algehele beoordeling heeft het tingsrät de soortgelijkheid van de goederen en diensten onderzocht. Waar Länsförsäkringar het gemeenschapsmerk gebruikt in verband met het bouwwezen, is volgens het tingsrät sprake van werkzaamheden in verband met verzekeringen, terwijl Matek haar teken gebruikt in verband met de constructie, de vervaardiging en de montage van houten huizen. Wat de diensten in verband met het bouwwezen betreft is er formeel sprake van dezelfde diensten, ook al lijken de werkzaamheden in de praktijk verschillen te vertonen.

[Orig. 6]

Procedure voor het hovrätt

Het hovrät heeft de beslissing van het tingsrät gewijzigd en de vordering van Länsförsäkringar afgewezen. Het Hovrät was weliswaar van oordeel dat het gemeenschapsmerk goed bekend was bij het relevante publiek, dat het een vergaande bescherming bood en dat het teken van Matek gelijkenis vertoonde met het gemeenschapsmerk, maar na onderzoek van de soortgelijkheid van de waren en diensten kwam het hovrätt, anders dan het tingsrätt, tot het oordeel dat de door de merkhouder daadwerkelijk uitgeoefende werkzaamheid moet worden vergeleken met die van de beweerde inbreukmaker. Volgens het hovrätt was hetgeen het tingsrätt heeft aangemerkt als identiek in de formele betekenis irrelevant voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. Het Hovrätt overwoog voorts dat het teken van Matek slechts in beperkte mate werd gebruikt voor dezelfde goederen en diensten, in de zin van artikel 9, lid 1, onder b), van de verordening, als de door het gemeenschapsmerk gedekte goederen en diensten of soortgelijke goederen en diensten. Op basis van een globale beoordeling heeft het hovrätt vastgesteld dat er geen gevaar voor verwarring bestond tussen het teken van Matek en het gemeenschapsmerk van Länsförsäkringar. Matek heeft dus bij toepassing van de fundamentele beschermingsregel van artikel 9, lid 1, onder b), geen inbreuk gemaakt op het uitsluitende recht van Länsförsäkringar op grond van de verordening.

Procedure voor de Högsta domstol

Länsförsäkringar heeft geconcludeerd tot bevestiging van de beslissing van het tingsrät. Naar haar oordeel moet bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met formeel ingeschreven gemeenschapsmerken – merken die niet worden gebruikt voor de goederen of diensten waarvoor zij zijn ingeschreven – over het tijdvak van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving worden uitgegaan van enkel de inschrijving en niet van het feitelijk gebruik.

[Orig. 7]

Rechtskader en noodzaak van een prejudiciële beslissing

Op de onderhavige zaak is verordening nr. 207/2009 betreffende het gemeenschapsmerk van toepassing. Op grond van artikel 9 van deze verordening verleent het gemeenschapsmerk de houder een uitsluitend recht. De houder kan iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik in het economische verkeer verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, waarbij gevaar voor verwarring het gevaar voor associatie met het merk omvat (lid 1, onder b).

Volgens overweging 8 van de verordening moet het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar voor verwarring worden uitgelegd en moet het gevaar voor verwarring de specifieke voorwaarde voor bescherming vormen. Het gevaar

voor verwarring hangt af van vele factoren, „met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten”.

Het gevaar voor verwarring moet dus worden onderworpen aan een algehele beoordeling met inaanmerkingneming van alle relevante omstandigheden in verband met de verhouding tussen de goederen en diensten. Volgens de rechtspraak van het Hof beïnvloeden de diverse factoren elkaar. Zo kan een grote mate van gelijkheid van de merken meebrengen er gevaar voor verwarring bestaat ook al zijn de goederen of diensten in mindere mate soortgelijk (arresten SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528; Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323).

[Orig. 8]

Een van de vragen die in het onderhavige geval moet worden beantwoord luidt, hoe de soortgelijkheid van de waren of diensten moet worden beoordeeld en welke betekenis aan de inschrijving moet worden toegekend in verhouding tot het feitelijk gebruik.

Volgens overweging 10 van de verordening is de bescherming van het gemeenschapsmerk alleen gerechtvaardigd voor zover dit merk daadwerkelijk wordt gebruikt.

De regels voor het gebruik van het gemeenschapsmerk zijn neergelegd in artikel 15 van de verordening. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken (lid 1 juncto artikel 42, lid 2). Ingevolge artikel 51, lid 1, onder a, kunnen de rechten van de houder van het gemeenschapsmerk in een dergelijk geval vervallen worden verklaard.

Het geschil tussen Länsförsäkringar en Matek heeft betrekking op een tijdvak dat is gelegen binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving van het gemeenschapsmerk van Länsförsäkringar.

Het is niet duidelijk en evenmin is reeds uitgemaakt, hoe het recht van de Unie moet worden uitgelegd in situaties als de onderhavige. Er zijn dan ook termen aanwezig om het Hof om een prejudiciële beslissing te verzoeken.

Verzoek om een prejudiciële beslissing

De vragen hebben betrekking op de uitlegging en de toepassing van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari

2009 inzake het gemeenschapsmerk in het geval waarin een derde zonder toestemming in het economisch verkeer een teken gebruikt dat overeenstemt met een gemeenschapsmerk. [Orig. 9] De vragen luiden als volgt:

1. Is het van betekenis voor het uitsluitende recht van de merkhouder dat deze gedurende een tijdvak dat gelegen is binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving in de Unie geen normaal gebruik van het gemeenschapsmerk heeft gemaakt voor de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft?

2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, in welke omstandigheden en op welke wijze beïnvloedt die omstandigheid het uitsluitende recht?

Bijgevoegde stukken

Kopieën van alle documenten in het dossier voor de Högsta domstol en een uittreksel uit het register van de zaak

Beslissingen van de lagere gerechten