

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling)

3. juli 2019 (*)

»Appel – EU-varemærker – fortabelsessag – ordmærket Boswelan – reel brug – foreligger ikke – brug af et varemærke i forbindelse med et klinisk forsøg inden indgivelsen af en ansøgning om tilladelse til at markedsføre et lægemiddel – rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted – begreb«

I sag C-668/17 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 28. november 2017,

Viridis Pharmaceutical Ltd, Tortola, De Britiske Jomfruøer (Det Forenede Kongerige), ved Rechtsanwälte C. Spintig, S. Pietzcker og M. Prasse,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) ved S. Hanne, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

Hecht-Pharma GmbH, Hollnseth (Tyskland), ved Rechtsanwälte J. Sachs og C. Sachs,

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne K. Jürimäe (refererende dommer), D. Šváby, S. Rodin og N. Piçarra,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 9. januar 2019,

afsagt følgende

Dom

- 1 Med sin appel har Viridis Pharmaceutical Ltd (herefter »Viridis«) nedlagt påstand om ophævelse af Den Europæiske Unions Rets dom af 15. september 2017, Viridis Pharmaceutical mod EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (T-276/16, ikke trykt i Sml., herefter »den appellerede dom«, EU:T:2017:611), hvorved denne frifandt Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i det af Viridis anlagte søgsmål med påstand om annullation af afgørelse truffet den 29. februar 2016 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 2837/2014-5) vedrørende en fortabelsessag mellem Hecht-Pharma GmbH og Viridis (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter

Folkeretten

- 2 Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt i bilag 1 C til Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, er indgået på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994) (EFT 1994, L 336, s. 1) (herefter »TRIPS-aftalen«). Denne aftales artikel 19, stk. 1, omtaler krav vedrørende brugen af det registrerede varemærke på følgende måde:

»Hvis det er nødvendigt for at opretholde en registrering, at varemærket anvendes, kan registreringen først annulleres, efter at det ikke har været anvendt i en uafbrudt periode af mindst tre års varighed, medmindre varemærkets indehaver påviser gyldige grunde hertil i form af, at der foreligger hindringer for en sådan anvendelse. Forhold, der gør sig gældende uafhængigt af varemærkeindehaverens hensigter, og som lægger hindringer i vejen for varemærkets anvendelse, såsom importrestriktioner eller andre krav fra det offentlige vedrørende de af varemærket beskyttede varer eller tjenesteydelser, anses for gyldig grund til ikke at anvende det.«

EU-retten

- 3 Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU-varemærker] (EUT 2009, L 78, s. 1) blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), der trådte i kraft den 23. marts 2016. Den blev efterfølgende ophævet og erstattet med virkning fra den 1. oktober 2017 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1). Henset til tidspunktet for indgivelsen af den omhandlede begæring om fortabelse, dvs. den 18. november 2013, der er afgørende for fastlæggelsen af, hvilken materiel ret der er gældende, er den foreliggende tvist derimod reguleret af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009.
- 4 Tiende betragtning til forordning nr. 207/2009 har følgende ordlyd:

»Det er kun berettiget at beskytte [EU]-varemærkerne og at beskytte ældre registrerede varemærker mod [EU]-varemærker, i det omfang de pågældende varemærker rent faktisk bruges.«

- 5 Forordningens artikel 15 med overskriften »Brug af [EU]-varemærket« bestemmer i stk. 1:

»Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af [EU]-varemærket inden for [Den Europæiske Union] for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes [EU]-varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til første afsnit:

- a) brug af [EU]-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret

[...]«

- 6 Samme forordnings artikel 51 med overskriften »Fortabelsesgrunde« bestemmer i stk. 1:

»[EU]-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til [EUIPO] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

- a) 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 rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted; ingen kan dog gøre gældende, at indehaveren har fortabt sin ret, hvis reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af femårsperioden og tidspunktet for indgivelsen af begæring om fortabelse eller fremsættelsen af modkrav; påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste tre måneder forud for indgivelsen af begæring om fortabelse eller fremsættelsen af modkrav, idet denne tremånedersperiode tidligst begynder ved udløbet af den sammenhængende periode på fem år, tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om fortabelse eller fremsat modkrav

[...]«

- 7 24. betragtning til forordning 2017/1001 og denne forordnings artikel 18 og 58 svarer til henholdsvis 10. betragtning til forordning nr. 207/2009 og denne forordnings artikel 15 og 51.

- 8 25. betragtning til forordning 2017/1001, som ikke findes tilsvarende i forordning nr. 207/2009, har følgende ordlyd:

»Af rimelighedshensyn og af hensyn til retssikkerheden bør anvendelsen af et EU-varemærke i en form, der ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret, være tilstrækkelig til at bevare de tilknyttede rettigheder, uanset om varemærket i den form, hvori det bruges, også er registreret.«

Tvistens baggrund

- 9 Tvistens baggrund og de væsentligste elementer i den omtvistede afgørelse, således som de fremgår af den appellerede doms præmis 1-11, kan med henblik på nærværende sag sammenfattes som følger.
- 10 Den 30. september 2003 indgav Pharmasan GmbH Freiburg, i hvis rettigheder Viridis er indtrådt, en ansøgning til EUIPO om registrering af ordtegnet »Boswelan« som EU-varemærke for »farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje« i klasse 5 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
- 11 Denne ansøgning blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 31/2004 af 2. august 2004, og varemærket (herefter »det omtvistede varemærke«) blev registreret den 24. april 2007.
- 12 Den 18. november 2013 fremsatte Hecht-Pharma i henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 en begæring om fortabelse af dette varemærke for alle de varer, for hvilke det var registreret, med den begrundelse, at der ikke var gjort reel brug af varemærket.
- 13 Ved afgørelse af 26. september 2014 erklærede annullationsafdelingen ved EUIPO Viridis' rettigheder fortabt for alle de registrerede varer.
- 14 Den 6. november 2014 indgav appellanten en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 til prøvelse af annullationsafdelingens afgørelse.
- 15 Ved den omtvistede afgørelse forkastede Femte Appelkammer ved EUIPO (herefter »appelkammeret«) klagen.
- 16 Appelkammeret var for det første af den opfattelse, at de af Viridis fremlagte beviser ikke var egnede til at påvise, at det omtvistede varemærke havde været genstand for reel brug inden for Unionen for de varer, som det betegnede, i en uafbrudt periode på fem år forud for begæringen om fortabelse. Disse beviser knyttede sig nemlig til handlinger af ren intern karakter, som vedrørte et klinisk forsøg. De blev udført lang tid inden markedsføringen af varen og forekom uden for noget konkurrenceforhold. Der var ikke tale om handlinger, som i forbindelse med markedsføringen eller reklamen for de omhandlede varer var rettet mod omverdenen. De udgjorde hverken en forberedende handling eller en handling, der bidrog til en forestående lancering på markedet.
- 17 For det andet fastslog appelkammeret under henvisning til bl.a. definitionen af gyldig grund i TRIPS-aftalen, at gennemførelsen af et klinisk forsøg ikke i sig selv udgjorde et forhold, som uafhængigt af Viridis' hensigter kunne begrunde, at der ikke var gjort reel brug af det omtvistede varemærke. Varigheden af et klinisk forsøg afhænger nemlig af de finansielle midler, som indehaveren af et varemærke afsætter, og dette forhold er ikke omfattet af den kategori af hindringer, som er uafhængige af vedkommendes hensigt. Ansvar for procedures varighed kunne først anses for overgået til en ekstern myndighed, efter at der var indgivet en offentlig ansøgning om tilladelse til markedsføring. Det var således ikke nødvendigt at yde den beskyttelse, der tilkommer EU-varemærker i henhold til forordning nr. 207/2009, inden en sådan offentlig

ansøgning, og hvis en medicinalvirksomhed flere år inden en sådan ansøgning alligevel beslutter sig for at registrere et EU-varemærke, er forsinkelserne med hensyn til det kliniske forsøg virksomhedens ansvar.

Sagen for Retten og den appellerede dom

- 18 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 30. maj 2016 anlagde Viridis sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse, for så vidt som appelkammeret herved afviste Viridis' klage over annullationsafdelingens afgørelse, hvorved Viridis' rettigheder med hensyn til lægemidler til behandling af multipel sklerose blev erklæret fortabt.
- 19 Til støtte for påstanden fremførte Viridis tre anbringender. Det første anbringende vedrørte en tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra), i forordning nr. 207/2009, for så vidt som appelkammeret med urette havde fundet, at de fremlagte kendsgerninger og beviser ikke var tilstrækkelige til at påvise, at der var gjort reel brug af det omtvistede varemærke for lægemidler til behandling af multipel sklerose. Det andet anbringende vedrørte en tilsidesættelse af samme bestemmelse, for så vidt som appelkammeret med urette fandt, at fremlagte kendsgerninger og beviser ikke var tilstrækkelige til at påvise, at der forelå rimelig grund til, at brug af dette varemærke med hensyn til disse lægemidler ikke havde fundet sted. Det tredje anbringende vedrørte en tilsidesættelse af artikel 83 i forordning nr. 207/2009, særligt af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning.
- 20 Retten forkastede hvert enkelt af disse anbringender og frifandt derfor EUIPO i det hele.

Parternes påstande for Domstolen

- 21 Viridis har i appelskriftet nedlagt følgende påstande:
 - Den appellerede dom ophæves.
 - Sagen hjemvises til Retten.
 - EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, subsidiært udsættes afgørelse om sagsomkostningerne.
- 22 EUIPO har nedlagt følgende påstande:
 - Appellen forkastes.
 - Viridis tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 23 Hecht-Pharma har nedlagt følgende påstande:
 - Appellen forkastes.
 - Viridis tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Om appellen

- 24 Viridis har til støtte for sin appel fremsat to anbringender vedrørende for det første tilsidesættelse af artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001, for så vidt som Retten fejlagtigt fastslog, at der ikke forelå reel brug af det omtvistede varemærke, og for det andet tilsidesættelse af samme bestemmelse, for så vidt som Retten fejlagtigt fastslog, at der ikke forelå rimelig grund til, at brug af dette varemærke ikke havde fundet sted.

Indledende bemærkninger

- 25 Det skal for det første bemærkes, at Viridis og Hecht-Pharma i deres skriftlige indlæg har henvist til bestemmelserne i forordning 2017/1001. For så vidt som forordning nr. 207/2009, som det fremgår af nærværende doms præmis 3 og 7, finder anvendelse i den foreliggende sag, og for så vidt som artikel 18 og 58 i forordning 2017/1001 svarer til artikel 15 og 51 i forordning nr. 207/2009, skal parternes henvisninger til de førstnævnte artikler forstås som henvisninger til sidstnævnte artikler.
- 26 For det andet rejser de to appelanbringender, som nærmere bestemt vedrører tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, som anført af generaladvokaten i punkt 32 og 33 i forslaget til afgørelse, retlige spørgsmål vedrørende fortolkningen af begreberne »reel brug« og »rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted« som omhandlet i forordning nr. 207/2009. Derfor, og modsat det af Hecht-Pharma anførte, kan disse anbringender, hvormed der ikke søges opnået en ny vurdering af de faktiske omstændigheder og forhold i sagen, antages til realitetsbehandling.

Det første anbringende

Parternes argumenter

- 27 Med det første anbringende har Viridis i det væsentlige gjort gældende, at Retten har tilsidesat artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, idet den har behæftet vurderingen af den reelle brug af det omtvistede varemærke med to retlige fejl.
- 28 For det første har Viridis kritiseret den appellerede doms præmis 36, hvori Retten fastslog, at reel brug af et varemærke, der betegner et lægemiddel, kun kan foreligge, når der er opnået en markedsføringstilladelse til dette lægemiddel.
- 29 Ifølge denne part er dette princip baseret på en uberettiget restriktiv fortolkning af begrebet »reel brug«, idet de brugshandlinger, som Retten undersøgte i den foreliggende sag, ikke var ulovlige.
- 30 Viridis har gjort gældende, at denne fortolkning ligeledes er i strid med Domstolens og Rettens praksis. Ifølge denne retspraksis afhænger spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om reel brug, nemlig af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Således kan selv brug i meget begrænset omfang og salg til en enkelt kunde være tilstrækkelig, såfremt disse handlinger er forretningsmæssigt begrundet. En brug, der er rettet mod omverdenen, betyder ikke, at den nødvendigvis skal være rettet mod slutbrugere.
- 31 Heraf følger, at reel brug ikke kan udelukkes med den begrundelse, at den omhandlede vare hverken kan markedsføres eller gøres til genstand for offentlig reklame.

- 32 Der skal derimod tages hensyn til lægemiddelindustriens interesser, og det skal fastslås, at lovlig brug af varemærket, såsom Viridis' brug i forbindelse med det omhandlede kliniske forsøg, kan udgøre reel brug, når den ved en konkret vurdering i det enkelte tilfælde forekommer at være tilstrækkelig. Fristen på fem år i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 er nemlig utilstrækkelig til særegenhederne ved lægemiddelsektoren, henset til den reducerede kreds af købere og det begrænsede antal deltagere i kliniske forsøg.
- 33 Viridis har for det andet bestridt Rettens konstatering i den appellerede doms præmis 39, første punktum, hvorefter brugen af det omtvistede varemærke i forbindelse med et klinisk forsøg med hensyn til tredjemand ikke kan sidestilles med markedsføring eller en forberedende handling, eftersom denne brug er ren intern.
- 34 Ifølge Viridis har Retten – idet den var af den opfattelse, at brugen af et varemærke i forbindelse med et klinisk forsøg udgør en intern brug, og idet den udelukkede, at en sådan brug kan udgøre reel brug – tilsidesat retspraksis, hvorefter der kan være tale om reel brug, når markedsføringen er under forberedelse og nært forestående. Denne retspraksis gør det muligt at antage, at en brug også kan være reel, selv om den ikke er rettet mod et stort antal modtagere.
- 35 Viridis har tilføjet, at forpligtelsen til at bruge det registrerede varemærke ikke er et mål i sig selv, og at kravet om brug har til formål ikke at belaste registret med varemærker, der ikke bruges. Der skal derfor udvises en vis fleksibilitet ved fortolkningen af begrebet »brug«, hvilket afspejles af den omstændighed, at artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og 25. betragtning til forordning 2017/1001 tillader brugen af et varemærke i en form, der afviger fra den form, hvori det er registreret.
- 36 EUIPO og, subsidiært, Hecht-Pharma har bestridt, at det første anbringende er velbegrundet.

Domstolens bemærkninger

- 37 Med det første anbringende har Viridis gjort gældende, at Rettens vurdering af, om der var gjort reel brug af det omtvistede varemærke, er behæftet med retlige fejl. Ifølge Viridis var det nemlig med urette, at Retten dels i den appellerede doms præmis 36 opstillede et princip om, at retsbevarende brug af et lægemiddel kun kan forekomme, når der er opnået en markedsføringstilladelse til dette lægemiddel, dels i samme doms præmis 39 udelukkede, at brug af varemærket i forbindelse med et klinisk forsøg kan udgøre reel brug.
- 38 I henhold til fast retspraksis er et varemærke genstand for en reel brug i henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, når det i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anvendes med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, bortset fra en rent symbolsk brug, der alene gøres med henblik på at bevare de til registreringen knyttede rettigheder (dom af 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 43, og af 8.6.2017, W.F. Gözze Frottierweberei og Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).

- 39 Reel brug af varemærket forudsætter, at dette bruges på markedet for de varer eller tjenesteydelser, som varemærket beskytter, og ikke alene inden for den pågældende virksomhed. Varemærket skal derfor bruges for varer eller tjenesteydelser, der allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring – som virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en kundekreds, navnlig i forbindelse med reklamekampagner – er umiddelbart forestående (jf. i denne retning dom af 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 37).
- 40 Derimod kan anbringelsen af et varemærke på varer, som ikke har været genstand for distribution med det formål at bringe dem ind på markedet for de varer, som er omfattet af registreringen af varemærket, ikke kvalificeres som reel brug af dette varemærke, for så vidt som en sådan anbringelse hverken bidrager til at skabe en afsætningsmulighed for disse eller til i forbrugernes interesse at adskille dem fra varer, der stammer fra andre virksomheder (jf. i denne retning dom af 15.1.2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, præmis 21).
- 41 Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket (dom af 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 43, og af 31.1.2019, Pandalis mod EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, præmis 83).
- 42 I den foreliggende sag bemærkede Retten i den appellerede doms præmis 36, at de beviser, som Viridis havde fremlagt for EUIPO med henblik på at godtgøre, at der var blevet gjort reel brug af det omtvistede varemærke, og som fremgår af den nævnte doms præmis 35, gjorde det muligt at fastslå, at Viridis havde foretaget visse forberedelser, som bestod i gennemførelse af et klinisk forsøg med henblik på at indgive en ansøgning om markedsføringstilladelse, og som omfattede reklametiltag i forbindelse med dette forsøg.
- 43 I samme præmis 36 bemærkede Retten imidlertid, at »kun en markedsføringstilladelse udstedt af de kompetente myndigheder vil kunne muliggøre en offentlig brug af [dette] varemærke, der er rettet mod omverdenen«, eftersom lovgivningen om lægemidler forbyder reklame for lægemidler, der endnu ikke har opnået en markedsføringstilladelse, og dermed enhver form for kommunikation, som har til formål at opnå eller fastholde en markedsandel.
- 44 Retten tilføjede i den appellerede doms præmis 37 og 38, at selv om der kan foreligge reel brug før enhver form for markedsføring af de varer, som et varemærke betegner, forudsætter dette dog, at markedsføringen er umiddelbart forestående. I den foreliggende sag har Viridis imidlertid ikke godtgjort, at markedsføringen af et lægemiddel til behandling af multipel sklerose, som er omfattet af varemærket, er umiddelbart forestående, eftersom Viridis ikke har fremlagt beviser, der gør det muligt at konstatere, at det kliniske forsøg næsten var afsluttet.
- 45 Endelig undersøgte Retten som svar på nogle af Viridis' argumenter i den appellerede doms præmis 39 de konkrete omstændigheder, der er forbundet med brugen af det

omtvistede varemærke under det omhandlede kliniske forsøg, og fastslog i det væsentlige, at denne brug henhørte under en ren intern brug, med hensyn til hvilken det ikke var påvist, at mængden var af betydning inden for lægemiddelsektoren.

- 46 Det fremgår for det første af Rettens betragtninger i den appellerede dom, at den i overensstemmelse med den retspraksis, hvortil er henvist i præmis 38-41 ovenfor, foretog en konkret vurdering af alle de faktiske omstændigheder og forhold i hovedsagen med henblik på at afgøre, om den af Viridis påberåbte brug afspejler en brug af det omtvistede varemærke som oprindelsesangivelse af varerne og dets handelsmæssige begrundelse, der består i at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de varer, for hvilke det var registreret.
- 47 Hvad angår Viridis' argument om, at Retten i den appellerede doms præmis 36 opstillede et princip om, at reel brug af et varemærke, der er registreret for et lægemiddel, kun kan forekomme, når der er opnået en markedsføringstilladelse til dette lægemiddel, skal det bemærkes, at Retten begrænsede sig til at drage slutninger i forbindelse med sin konkrete vurdering af følgerne af dens konstatering af, at et lægemiddel, som endnu ikke er godkendt i henhold til gældende lov, end ikke kan være genstand for reklame, der har til formål at opnå eller fastholde en markedsandel. Det er dermed ikke muligt at bruge et varemærke, der omfatter et sådant lægemiddel, på det omhandlede marked i modsætning til, hvad der kræves i henhold til den retspraksis, der er nævnt i nærværende doms præmis 39.
- 48 Det skal tilføjes, at selv om det måtte anses for godtgjort, at den af Viridis påberåbte brug overholder alle relevante lovkrav således som påstået af sidstnævnte, er dette ikke tilstrækkelig til at godtgøre, at der er tale om reel brug som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, eftersom denne brug skal vurderes under hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder i den konkrete sag og ikke udelukkende kan afhænge af, om den er lovlig. I den foreliggende sag var der imidlertid ikke tale om brug på markedet for de varer, som er beskyttet af det omtvistede varemærke.
- 49 For så vidt som Viridis har gjort gældende, at fristen på fem år i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 er utilstrækkelig inden for lægemiddelsektoren, skal det, som generaladvokaten har anført i punkt 45 i forslaget til afgørelse, bemærkes, at denne frist finder anvendelse, uanset hvilken økonomisk sektor de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, henhører under. Dette argument er derfor irrelevant.
- 50 Som svar på visse af Viridis' argumenter bemærkede Retten i den appellerede doms præmis 39, der er omhandlet i nærværende doms præmis 45, for det andet, at brugen af det omtvistede varemærke i forbindelse med et klinisk forsøg hverken kunne sidestilles med markedsføring eller en forberedende handling, men skulle anses for at være en ren intern brug, da den forekom uden for et konkurrenceforhold og inden for en begrænset kreds af deltagere, og da den ikke havde til formål at opnå eller bevare markedsandele.
- 51 Herved tilsidesatte Retten den retspraksis, som er citeret i nærværende doms præmis 39, og som er påberåbt af Viridis, hvorefter der kan være tale om reel brug af et EU-varemærke, når de varer, som det omfatter, endnu ikke er bragt på markedet. Retten bemærkede derimod med rette i den appellerede doms præmis 37, at en sådan brug

alene foreligger, når markedsføringen af de omhandlede varer er umiddelbart forestående, men fastslog i dommens præmis 38 og 39, at Viridis ikke havde bevist, at dette var tilfældet i den foreliggende sag.

- 52 Idet Retten nærmere bestemt undersøgte, om den påståede brug af det omtvistede varemærke var blevet foretaget over for tredjemand, og om omfanget af brugen var tilstrækkelig stor i forhold til de konkrete omstændigheder i lægemiddelsektoren, undersøgte den i overensstemmelse med Domstolens praksis, om brugen var reel.
- 53 Det skal nemlig under henvisning til den retspraksis, der er nævnt i nærværende doms præmis 38-41, og således som generaladvokaten i det væsentlige har anført i punkt 57, 59 og 61-63 i forslaget til afgørelse, bemærkes, at for så vidt som reel brug af et EU-varemærke kun kan bevises i en fase, der går forud for markedsføringen af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af dette varemærke, såfremt markedsføringen er umiddelbart forestående, skal brugen af disse varer, for at den kan anses for reel, være rettet mod omverdenen og medføre virkninger for en fremtidig kundekreds af disse varer eller tjenesteydelser, også inden markedsføringen.
- 54 Endelig kan der i modsætning til, hvad Viridis har gjort gældende, ikke udledes en mere fleksibel fortolkning af begrebet »reel brug« af artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009.
- 55 I henhold til sidstnævnte bestemmelse anses brug af varemærket i en form, der afviger fra den form, hvori det er registreret, for brug som omhandlet i artikel, 15, stk. 1, første afsnit, i forordning nr. 207/2009, for så vidt som varemærkets særpræg i den form, hvori det er registreret, ikke forandres (dom af 11.10.2017, EUIPO mod Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, præmis 65).
- 56 Idet artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 ikke kræver en nøje overensstemmelse mellem den i handelen benyttede form af varemærket og den, hvori det er registreret, har den således til formål at tillade indehaveren af sidstnævnte at foretage de ændringer af tegnet i forbindelse med dettes erhvervsmæssige udnyttelse, som uden at ændre dets særpræg muliggør en bedre tilpasning til kravene til markedsføring af og reklame for de berørte varer eller tjenesteydelser (dom af 11.10.2017, EUIPO mod Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, præmis 66).
- 57 Selv om artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 tillader en vis grad af fleksibilitet med hensyn til brugen af et EU-varemærke, er det fortsat en kendsgerning, at denne bestemmelse ikke har nogen betydning for den vurdering af, om brugen er reel, som skal udføres i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i den retspraksis, der henvises til i nærværende doms præmis 38-41.
- 58 Det følger heraf, at det første anbringende skal forkastes som delvist uvirksomt, delvist ugrundet.

Det andet anbringende

Parternes argumenter

- 59 Med det andet anbringende har Viridis foreholdt Retten, at den har tilsidesat artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 ved at udelukke, at der foreligger rimelig grund til, at brug af det omtvistede varemærke ikke har fundet sted.
- 60 I forbindelse med dens vurdering af begrundelsen for, at reel brug ikke har fundet sted, kritiserede Retten i det væsentlige appellanten for at have registreret det omtvistede varemærke for tidligt. Retten udelukkede dermed muligheden for, at der kan foreligge rimelig grund til, at der ikke er blevet gjort reel brug i en situation, hvor dette varemærke er blevet brugt i forbindelse med et klinisk forsøg i forbindelse med forberedelserne af en ansøgning om markedsføringstilladelse i henhold til lægemiddellovgivningen, når den ansøgning, som vedrører disse forsøg, indgives lang tid efter registreringen af varemærket, eller når de finansielle midler, der er blevet afsat, ikke er tilstrækkelige til, at det kliniske forsøg vil kunne afsluttes hurtigst muligt.
- 61 Idet Retten tog hensyn til den forløbne tid, har den for det første frataget fristen på fem år i artikel 15, stk. 1, første afsnit, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 dens betydning. Et varemærke for et lægemiddel, med hensyn til hvilket denne frist er ved at udløbe, eller allerede er udløbet, bliver nemlig ubrugeligt i praksis, idet det alene er en indgivelse af en ansøgning om markedsføringstilladelse, som vil kunne begrunde manglende brug. Fristen på tre måneder i artikel 51, stk. 1, litra a) in fine, i forordning nr. 207/2009 er nemlig utilstrækkelig i denne henseende, idet den ikke gør det muligt at afslutte et klinisk forsøg.
- 62 For det andet, og for så vidt som der er taget hensyn til de afsatte finansielle midler, fører Rettens konklusion til, at økonomisk robuste virksomheder får lettere ved at beskytte deres investeringer hensigtsmæssigt ved påberåbelse af varemærkeretten end virksomheder, der er mindre robuste i økonomisk henseende. Retten kunne under alle omstændigheder ikke basere sig på et abstrakt postulat om, at yderligere investeringer ville have gjort det muligt at gennemføre det i sagen omhandlede kliniske forsøg hurtigere.
- 63 EUIPO og, subsidiært, Hecht-Pharma har gjort gældende, at det andet anbringende er ugrundet.

Domstolens bemærkninger

- 64 Med det andet anbringende har Viridis foreholdt Retten, at den har tilsidesat artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, idet den udelukkede, at gennemførelsen af et givent klinisk forsøg kunne udgøre rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.
- 65 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at i henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 kan rimelig grund til manglende brug være til hinder for, at et EU-varemærke erklæres fortabt som følge af manglende reel brug på de i denne bestemmelse fastsatte betingelser.
- 66 Ifølge Domstolens praksis er det alene hindringer, som har en tilstrækkelig direkte forbindelse med et varemærke, der gør brugen heraf umulig eller ufornuftig, og som gør sig gældende uafhængigt af varemærkeindehaverens hensigter, som kan anses for »rimelig grund« til manglende brug af dette varemærke. Det skal vurderes fra sag til sag, om en ændring af virksomhedsstrategien for at omgå den pågældende hindring vil

gøre brugen af varemærket ufornuftig (dom af 14.6.2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, præmis 54, og af 17.3.2016, Naazneen Investments mod KHIM, C-252/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2016:178, præmis 96).

- 67 Det skal endvidere præciseres, at artikel 19, stk. 1, i TRIPS-aftalen, som Unionen er part i, og som Domstolen har taget hensyn til i den retspraksis, der er anført i nærværende doms foregående præmis, blandt gyldige grunde til manglende brug af et varemærke citerer andre krav fra det offentlige vedrørende de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af dette varemærke.
- 68 I den foreliggende sag er det ved anvendelse af den retspraksis, som der nærmere bestemt er henvist til i den appellerede doms præmis 53, at Retten i dommens præmis 61 fastslog, at selv om gennemførelsen af et klinisk forsøg kan udgøre en grund til manglende brug af et varemærke, ligger de handlinger og begivenheder, som er fremhævet af Viridis og bedømt af Retten i dommens præmis 55-60, inden for selskabets indflydelsessfære, og de udgør dermed ikke hindringer, som er uafhængige af dets hensigter.
- 69 For det første fremgår det nemlig i det væsentlige af den appellerede doms præmis 55-60, at Retten fastslog, at det var Viridis' eget valg og ikke en lovbestemt forpligtelse, som var medvirkende til, at Viridis allerede i 2003 anmodede om at få det omtvistede varemærke registreret, selv om der var stor usikkerhed med hensyn til såvel tidspunktet som muligheden for at kunne markedsføre den vare, som er omfattet af dette varemærke, henset til, at den var med i et klinisk forsøg. For det andet tog Retten hensyn til den omstændighed, at de vanskeligheder, som hævdes opstået i løbet af det pågældende kliniske forsøg, hvis afslutningsdato ikke forelå, skyldtes den omstændighed, at de investeringer, som Viridis havde foretaget, var utilstrækkelige, henset til de særlige forhold, der gør sig gældende for den pågældende sektor. Retten bemærkede for det tredje, at Viridis' ansøgning om et klinisk forsøg blev indgivet mere end tre år efter registreringen af det omtvistede varemærke.
- 70 I modsætning til, hvad Viridis har foreslået inden for rammerne af denne appel, udelukkede Retten på ingen måde, at et klinisk forsøg kan begrunde manglende brug af et varemærke. Retten anvendte tværtimod den praksis fra Domstolen, der er nævnt i nærværende doms præmis 66, ved at foretage en konkret vurdering af de omstændigheder, som er gjort gældende for den.
- 71 Ligeledes begik Retten ikke en retlig fejl, da den fandt, at den forløbne tid mellem datoerne for ansøgningen og registreringen af det omtvistede varemærke, på den ene side, og datoen for indledningen af det kliniske forsøg tillige med varigheden heraf samt de finansielle midler, der blev afsat til dets gennemførelse, på den anden side, i princippet henhørte under indehaveren af dette varemærkes ansvarsområde og derfor ikke kunne kvalificeres som hindringer, der er uafhængige af sidstnævntes hensigter.
- 72 I modsætning til det af Viridis anførte fratager den af Retten fulgte tilgang ikke fristen på fem år i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 dens betydning. Den omstændighed, at der er fastsat en sådan frist, er ikke ensbetydende med, at indehaveren af det omhandlede varemærke ikke i god tid skal indlede de nødvendige forberedelser til at kunne gøre brug af dette varemærke, så snart fristen er udløbet.

- 73 I lyset af tiende betragtning til forordning nr. 207/2009 forholder det sig tilsyneladende således, at det synes at stride mod opbygningen af forordningens artikel 51, stk. 1, litra a), at anlægge en for vidtgående fortolkning af begrebet »rimelig grund til, at brug [af et varemærke] ikke har fundet sted« (jf. analogt dom af 14.6.2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, præmis 51).
- 74 Det følger af det ovenstående, at det andet anbringende skal forkastes som ugrundet, og at appellen derfor skal forkastes i det hele.

Sagsomkostninger

- 75 I henhold til procesreglementets artikel 184, stk. 2, træffer Domstolen afgørelse om sagsomkostningerne, når en appel ikke tages til følge. I henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 1, der i medfør af samme reglements artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
- 76 Da EUIPO og Hecht-Pharma har nedlagt påstand om, at Viridis tilpligtes at betale sagsomkostningerne, og da Viridis har tabt sagen, bør selskabet pålægges at bære sine egne omkostninger og betale de af EUIPO og Hecht-Pharma afholdte omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Fjerde Afdeling):

- 1) **Appellen forkastes.**
- 2) **Viridis Pharmaceutical Ltd bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og af Hecht-Pharma GmbH.**

Underskrifter

* Processprog: tysk.