Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS BESLUT (tredje avdelningen)

den 10 mars 2015*

”Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 5.1 — Begreppet tredje man — Innehavare av ett yngre varumärke”

I mål C-491/14,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Spanien) genom beslut av den 26 mars 2014, som inkom till domstolen den 5 november 2014, i målet

Rosa dels Vents Assessoria SL

mot

U Hostels Albergues Juveniles SL,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič (referent) samt domarna A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas och C.G. Fernlund,

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

med hänsyn till att domstolen, efter att ha hört generaladvokaten, har beslutat att i enlighet med artikel 99 i domstolens rättegångsregler avgöra målet genom särskilt uppsatt beslut som är motiverat,

följande

Beslut

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25).

* Rättegångsspråk: spanska.

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Rosa dels Vents Assessoria SL (nedan kallat Rosa dels Vents) och U Hostels Albergues Juveniles SL (nedan kallat U Hostels) angående en talan som väckts av Rosa dels Vents i egenskap av varumärkesinnehavare om förbud, upphörande och undanröjande med avseende på U Hostels användning av ett yngre varumärke som detta bolag är innehavare av.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

3 I artikel 4 i direktiv 2008/95 föreskrivs följande:

”1. Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket i fråga, …

…”

4 Artikel 5.1 i direktivet har följande lydelse:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”

5 I artikel 9.1 i direktivet föreskrivs följande:

”Om innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 4.2 har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.”

6 I artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) föreskrivs följande:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

a) om det är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Med äldre varumärken avses i punkt 1

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, …

…”

7 I artikel 9.1 i förordningen föreskrivs följande:

”Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

a) ett tecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat,

b) ett tecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

…”

8 I artikel 53.1 i förordningen anges följande:

”Efter ansökan till byrån [för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om det finns ett sådant äldre varumärke som avses i artikel 8.2 och kraven i punkt 1 eller 5 i den artikeln är uppfyllda.

…”

9 Artikel 54.1 i förordningen har följande lydelse:

”Om en innehavare av ett gemenskapsvarumärke under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre gemenskapsvarumärke använts i gemenskapen, och om han varit medveten om denna användning, ska han inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket ansöka om

ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre gemenskapsvarumärket gjorts i ond tro.”

Spansk rätt

10 Artikel 34.2 i lag 17/2001 av den 7 december 2001 om varumärken (Ley 17/2001 de Marcas, BOE nr 294 av den 8 december 2001) (nedan kallad varumärkeslagen) har följande lydelse:

”Innehavaren av ett registrerat varumärke har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos varorna och tjänsterna kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket

…”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

11 Den 20 mars 2013 väckte Rosa dels Vents talan mot U Hostels vid den hänskjutande domstolen, Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (nedan kallad Juzgado de lo Mercantil). Talan avsåg förbud, upphörande och undanröjande med avseende på U Hostels användning av det nationella ord- och figurmärket nr 3058294, innehållande en stiliserad återgivning av ordkännetecknet ”uh” som U Hostels är innehavare av. Rosa dels Vents gjorde gällande att U Hostels användning av nämnda varumärke utgjorde intrång i de rättigheter som Rosa dels Vents hade genom de två äldre varumärken som bolaget är innehavare av, nämligen de nationella ord- och figurmärkena nr 3049232 och nr 3049402.

12 U Hostels invände i sitt svaromål att Rosa dels Vents inte hade väckt talan om ogiltighetsförklaring av det nationella varumärket nr 3058294 (nedan kallat det yngre varumärket). Bolaget yrkade således att Juzgado de lo Mercantil skulle ogilla Rosa dels Vents talan.

13 Juzgado de lo Mercantil har i beslutet om hänskjutande angett att enligt Tribunal Supremos praxis kan en talan genom vilken innehavaren av ett varumärke motsätter sig tredje mans användning av ett yngre varumärke som denne är innehavare av inte bifallas om det inte har väckts talan om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket.

14 Denna praxis, som grundar sig på principen om registreringsimmunitet och inte på prioritetsprincipen, överensstämmer emellertid inte med EU-domstolens praxis, som grundar sig på prioritetsprincipen, i fråga om fall där innehavaren av ett gemenskapsvarumärke motsätter sig tredje mans användning av ett yngre gemenskapsvarumärke som denne är innehavare av. I domen Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91) fastslog domstolen nämligen, som svar på en tolkningsfråga som ställts av Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria, att artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den ensamrätt som en innehavare av ett gemenskapsvarumärke har att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identiska med eller som liknar dennes varumärke omfattar en tredje man som är innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke, utan att det därvid är nödvändigt att sistnämnda varumärke dessförinnan har ogiltigförklarats.

15 Juzgado de lo Mercantil är osäker på huruvida denna tolkning av artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 ska överföras på artikel 5.1 i direktiv 2008/95. Den har angett att även om den sistnämnda bestämmelsens lydelse i allt väsentligt motsvarar den förstnämnda bestämmelsens lydelse, följer det därav inte nödvändigtvis att domstolens tolkning av den förstnämnda bestämmelsen i domen Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) ska tillämpas analogt på den sistnämnda bestämmelsen.

16 Juzgado de lo Mercantil har dessutom angett att det i artikel 34.2 i varumärkeslagen förekommande spanska uttrycket ”prohibir que los terceros” (”förhindra tredje man”) inte exakt överensstämmer med det spanska uttrycket ”prohibir a cualquier tercero” (”förhindra varje tredje man”) som används i den spanska språkversionen av artikel 5.1 i direktiv 2008/95 och av artikel 9.1 i förordning nr 207/2009. Nämnda nationella bestämmelse skulle följaktligen kunna anses utgöra ett ofullständigt genomförande av artikel 5.1 i direktiv 2008/95, vilket ger upphov till frågan om en tolkning av bestämmelsen som överensstämmer med direktivet.

17 Mot denna bakgrund har Juzgado de lo Mercantil beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till domstolen:

”Ska artikel 5.1 i [direktiv 2008/95] tolkas så, att den ensamrätt som en innehavare av ett varumärke har att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identiska med eller som liknar dennes varumärke omfattar en tredje man som är innehavare av ett yngre varumärke, utan att det därvid är nödvändigt att sistnämnda varumärke dessförinnan har ogiltigförklarats?”

Prövning av tolkningsfrågan

18 Om svaret på en fråga i en begäran om förhandsavgörande klart kan utläsas av rättspraxis, får domstolen – enligt artikel 99 i dess rättegångsregler – på förslag av referenten och efter att ha hört generaladvokaten, när som helst avgöra målet genom särskilt uppsatt beslut som är motiverat.

19 Nämnda bestämmelse ska tillämpas såvitt avser begäran om förhandsavgörande i detta mål.

20 Domstolen fastslog i domen Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) att artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den ensamrätt som en innehavare av ett gemenskapsvarumärke har att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identiska med eller som liknar dennes varumärke omfattar en tredje man som är innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke, utan att det därvid är nödvändigt att sistnämnda varumärke dessförinnan har ogiltigförklarats.

21 Domstolen grundade denna tolkning på följande överväganden:

”33 I artikel 9.1 i [förordning nr 207/2009] görs det inte skillnad mellan det fallet att en tredje man är innehavare av ett gemenskapsvarumärke och det fallet att han inte är det. Enligt denna bestämmelse har innehavaren av ett gemenskapsvarumärke således en ensamrätt som omfattar rätten att förhindra ’tredje man’ att, utan innehavarens medgivande, i näringsverksamhet använda tecken som kan göra intrång i dennes varumärke …

34 Även artikel 54 i [denna förordning] som handlar om rättighetsförlust till följd av passivitet ska beaktas. I denna artikel föreskrivs att ’[o]m en innehavare av ett gemenskapsvarumärke under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre gemenskapsvarumärke använts … ska han inte längre ha rätt att … ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket’.

35 Det framgår av lydelsen av denna bestämmelse att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke, innan det har inträtt rättighetsförlust till följd av passivitet, har rätt att såväl ansöka om att harmoniseringsbyrån ska ogiltigförklara ett yngre gemenskapsvarumärke som att motsätta sig att ett sådant varumärke används genom att väcka talan om varumärkesintrång vid en domstol för gemenskapsvarumärken.

36 Slutligen ska det noteras att varken artikel 12 i [förordning nr 207/2009] (avseende begränsningar av ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan) eller någon annan bestämmelse i förordningen föreskriver någon uttrycklig begränsning av den ensamrätt som tillkommer innehavaren av ett gemenskapsvarumärke till förmån för en tredje man som innehar ett yngre gemenskapsvarumärke.

37 Det framgår även av ordalydelsen av och systematiken i artikel 9.1 i [denna förordning] att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke ska kunna förhindra innehavaren av ett yngre gemenskapsvarumärke att använda varumärket.

38 Denna slutsats påverkas inte av den omständigheten att även innehavaren av ett yngre gemenskapsvarumärket har en ensamrätt enligt artikel 9.1 i [nämnda förordning].

39 … [B]estämmelserna i [förordning nr 207/2009 ska] tolkas mot bakgrund av prioritetsprincipen, enligt vilken ett äldre gemenskapsvarumärke har företräde framför ett yngre gemenskapsvarumärke …

40 Det framgår nämligen bland annat av artiklarna 8.1 och 53.1 [i denna förordning] att när det är fråga om två motstående varumärken så presumeras det först registrerade varumärket uppfylla villkoren för gemenskapsskydd före det senare registrerade varumärket.

…

49 Det ska även noteras att det är nödvändigt att behålla varumärkets grundläggande funktion, vilken är att garantera konsumenterna varans ursprung (dom Arsenal Football Club, C–206/01, REG, EU:C:2002:651, punkt 51).

50 I detta hänseende har domstolen redan vid ett flertal tillfällen uttalat att den ensamrätt som föreskrivs i artikel 9.1 i [förordning nr 207/2009] syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina särskilda intressen i egenskap av innehavare av detta varumärke, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion (se dom Google France och Google, C-236/08–C-238/08, REU, EU:C:2010:159, punkt 75 och där angiven rättspraxis).

51 … [D]et skydd som innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke har enligt artikel 9.1 [skulle] försämras avsevärt om denne, för att förhindra att en tredje man använder ett kännetecken som undergräver varumärkets funktion, var tvungen att vänta på en ogiltigförklaring av nämnda tredje mans yngre gemenskapsvarumärke.”

22 Dessa överväganden avseende räckvidden av den ensamrätt som är knuten till gemenskapsvarumärket är relevanta vid tolkningen av räckvidden – såsom denna harmoniserats genom direktiv 2008/95 – av den ensamrätt som är knuten till varumärken som har varit föremål för registrering i en medlemsstat eller hos Benelux byrå för immateriell äganderätt eller som har varit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.

23 För det första gäller nämligen att i likhet med artikel 9.1 i förordning nr 207/2009, ger artikel 5.1 i direktiv 2008/95 innehavaren av ett registrerat varumärke en ensamrätt som omfattar rätten att förhindra ”tredje man” att, utan innehavarens medgivande, i näringsverksamhet använda kännetecken som kan göra intrång i dennes varumärke. Det görs i dessa bestämmelser ingen åtskillnad beroende på om tredje man är innehavare av ett varumärke eller inte.

24 Nationell lagstiftning, såsom artikel 34.2 i den spanska varumärkeslagen, som – utan att ordagrant återge innehållet i direktiv 2008/95 eller i förordning nr 207/2009 om förbudet för ”[varje] tredje man” att i näringsverksamhet använda kännetecken som kan göra intrång i ett registrerat varumärke, utan innehavarens medgivande – föreskriver att sådan användning är förbjuden för ”tredje man” ska anses ha en lydelse som motsvarar de aktuella unionsrättsakterna. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att tillämpa artikel 34.2 i varumärkeslagen på ett sätt som överensstämmer med artikel 5.1 i direktiv 2008/95, såsom den har tolkats av EU-domstolen.

25 Dessutom föreskrivs i artikel 9 i direktiv 2008/95, i likhet med i artikel 54 i förordning nr 207/2009, att ”[o]m innehavaren av ett äldre varumärke … har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat … har använts … under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att … begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används”. Det framgår av lydelsen av denna bestämmelse att varumärkesinnehavaren, innan det har inträtt rättighetsförlust till följd av passivitet, har rätt att såväl ansöka om att ett yngre varumärke ska ogiltigförklaras som att motsätta sig att ett sådant varumärke används genom att väcka talan om varumärkesintrång.

26 Slutligen ska det noteras att det, i likhet med förordning nr 207/2009, inte finns någon bestämmelse i direktiv 2008/85 som föreskriver en uttrycklig begränsning av varumärkesinnehavarens ensamrätt till förmån för en tredje man som innehar ett yngre varumärke.

27 Det framgår således av lydelsen av artikel 5.1 i direktiv 2008/95 och av den allmänna systematiken i direktivet att varumärkesinnehavaren, på de villkor som anges i direktivet, ska kunna förhindra innehavaren av ett yngre varumärke att använda varumärket.

28 Den omständigheten att även innehavaren av ett yngre varumärke har en ensamrätt enligt artikel 5.1 i direktiv 2008/95 föranleder inte någon annan bedömning.

29 Bestämmelserna i direktiv 2008/95 ska, av samma skäl som angavs i punkterna 39 och 40 i domen Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), nämligen tolkas mot bakgrund av prioritetsprincipen, enligt vilken ett äldre gemenskapsvarumärke har företräde framför ett yngre gemenskapsvarumärke. Det framgår härvid bland annat av artikel 4.1 i direktiv 2008/95 att när det är fråga om två motstående varumärken, så presumeras det först registrerade varumärket uppfylla villkoren för skydd före det senast registrerade varumärket.

30 De överväganden som det redogjordes för i punkterna 49–51 i domen Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) gäller också i tillämpliga delar för artikel 5.1 i direktiv 2008/95.

31 Mot denna bakgrund ska den fråga som har ställts besvaras enligt följande. Artikel 5.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den ensamrätt som en varumärkesinnehavare har att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identiska med eller som liknar dennes varumärke omfattar en tredje man som är innehavare av ett yngre varumärke, utan att det därvid är nödvändigt att sistnämnda varumärke dessförinnan har ogiltigförklarats.

Rättegångskostnader

32 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande:

Artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att den ensamrätt som en varumärkesinnehavare har att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identiska med eller som liknar dennes varumärke omfattar en tredje man som är innehavare av ett yngre varumärke, utan att det därvid är nödvändigt att sistnämnda varumärke dessförinnan har ogiltigförklarats.

Underskrifter