DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 22 november 2007 *

I mål C-328/06,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Spanien) genom beslut av den 17 juli 2006, som inkom till domstolen den 27 juli 2006, i målet

Alfredo Nieto Nuño

mot

Leonci Monlleó Franquet,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna L. Bay Larsen (referent), J. Makarczyk, P. Kūris och J.-C. Bonichot,

* Rättegångsspråk: spanska.

generaladvokat: P. Mengozzi,

justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Leonci Monlleó Franquet, genom C. Arcas Hernández, procurador, och C. Cardelús de Balle, abogado,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och J.-C. Niollet, båda i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom I.M. Braguglia, i egenskap av ombud, biträdd av P. Gentili, avvocato dello Stato,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom R. Vidal Puig och W. Wils, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 13 september 2007 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 4 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Alfredo Nieto Nuño, innehavare av det registrerade varumärket FINCAS TARRAGONA, vilket omfattar olika verksamheter inom fastighetsbranschen, och Leonci Monlleó Franquet, fastighetsmäklare i Tarragona (Spanien), angående den sistnämndes användning i sin yrkesverksamhet av det äldre oregistrerade varumärket FINCAS TARRAGONA, på kastilianska, eller FINQUES TARRAGONA, på katalanska.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

3 I artikel 4 i direktivet, med rubriken "Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter", föreskrivs följande:

"1. Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det 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

...

d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om företrädesrätt med avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet 'välkänt'[*] i artikel 6a i Pariskonventionen.

...

4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras i följande fall:

...

b) Om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket.

..." [*I Pariskonventionen används i detta sammanhang uttrycket "notoriskt känt märke". I överensstämmelse med terminologin i gemenskapslagstiftningen används dock nedan begreppet "välkänt varumärke". *Övers. anm.]*

4 Artikel 6 i direktivet har rubriken "Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan", och i artikel 6.2 föreskrivs följande:

"Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd."

Pariskonventionen

5 I artikel 6 bis i konventionen för industriellt rättsskydd, undertecknad i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (*Förenta nationernas fördragssamling*, volym 828, nr 11851, s. 305, SÖ 1970:60) (nedan kallad Pariskonventionen), vilken är bindande för Europeiska gemenskapens samtliga medlemsstater, föreskrivs följande:

"*Märken*: notoriskt kända märken

1) Unionsländerna förbinder sig att, [antingen] ex officio, om landets lagstiftning sådant tillåter, eller på yrkande av målsägande, vägra eller förklara ogiltig registrering samt förbjuda användningen av ett fabriks- eller handelsmärke, som utgör kopia, efterbildning eller översättning, ägnad att framkalla förväxling, av ett märke, som vederbörande myndighet i registreringslandet eller det land där märket brukas finner därstädes vara notoriskt känt[*] såsom redan tillkommande en person, som äger njuta förmån av förevarande konvention, och använt för samma eller liknande varor. Detsamma skall gälla, då märkets väsentliga del utgör en kopia av ett sådant notoriskt känt märke eller en efterbildning av detta, ägnad att framkalla förväxling.

2) En frist av minst fem år från registreringsdagen skall medgivas för anhängiggörande av talan om dylik registrerings upphävande. Unionsländerna har rätt att föreskriva en frist inom vilken förbud att bruka märke skall begäras.

3) För fall, då registreringen erhållits eller märke brukats i ond tro, må icke bestämmas någon frist, inom vilken talan om registrerings upphävande eller förbud att bruka märke skall vara anhängiggjord." [*I direktiv 89/104 används i detta sammanhang begreppet "välkänt" (se översättarens anmärkning i punkt 3 ovan). I överensstämmelse med terminologin i gemenskapslagstiftningen används därför nedan begreppet "välkänt varumärke" i stället för "notoriskt känt märke". *Övers. anm.]*

Den nationella lagstiftningen

6 I artikel 6 i den spanska lagen om varumärken nr 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001) av den 7 december 2001 föreskrivs följande:

"1. Följande kännetecken kan inte registreras som varumärken:

a) Kännetecken som är identiska med ett äldre varumärke som omfattar identiska varor eller tjänster.

b) Kännetecken i fråga om vilka det, på grund av att de är identiska med eller liknar ett äldre varumärke och att de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag, föreligger en risk för förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för att kännetecknet associeras med det äldre varumärket.

2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses

...

d) oregistrerade varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller tidpunkten för begäran om företrädesrätt, är välkända i Spanien i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen."

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

7 Alfredo Nieto Nuño är innehavare av varumärket FINCAS TARRAGONA, vilket är registrerat i Spanien i klass 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, för verksamhet som avser förvaltning av fastigheter som innehas med äganderätt och samäganderätt, uthyrning av fastigheter, försäljning av fastigheter, juridisk rådgivning och utformning av byggprojekt.

8 Leonci Monlleó Franquet är fastighetsmäklare i Tarragona och använder offentligt och kontinuerligt näringskännetecknet FINCAS TARRAGONA, på kastilianska, eller FINQUES TARRAGONA, på katalanska.

9 Alfredo Nieto Nuño väckte, med stöd av den spanska varumärkeslagstiftningen, talan mot Leonci Monlleó Franquet vid Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona för att få fastställt att svaranden gjort sig skyldig till intrång i det registrerade varumärket FINCAS TARRAGONA.

10 Leonci Monlleó Franquet anförde till sitt försvar att det näringskännetecken under vilket han driver sin verksamhet är ett välkänt äldre oregistrerat varumärke som han har använt åtminstone sedan år 1978. Han ingav ett genkäromål och yrkade att registreringen av kärandens varumärke skulle hävas.

11 Den nationella domstolen har påpekat att svaranden använder sitt oregistrerade varumärke endast i staden Tarragona och dess omgivningar, vilket medför att det berörda område där allmänheten, kundkretsen, konsumenterna och konkurrenterna finns inte omfattar hela Spanien eller en väsentlig del av Spanien.

12 Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona beslutade under dessa omständigheter att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfråga till domstolen:

"Skall begreppet varumärken som är 'välkända' i en medlemsstat, som används i artikel 4 i [direktivet], endast avse i vilken mån ett varumärke är känt och inarbetat i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en väsentlig del av den medlemsstaten, eller kan bedömningen av huruvida ett varumärke är välkänt knytas till ett territoriellt område som inte sammanfaller med en stat utan med en autonom region, ett distrikt, ett område eller en stad, beroende på vilken vara eller tjänst som omfattas av varumärket och varumärkets faktiska adressater; med andra ord beroende på den marknad inom vilken varumärket brukas?"

Prövning av tolkningsfrågan

13 Den fråga som ställts avser endast omfattningen av det geografiska område som krävs för att ett äldre varumärke skall vara välkänt, och avser inte kriterierna för själva bedömningen av huruvida ett varumärke är välkänt, med avseende på i vilken mån allmänheten har kännedom om varumärket.

14 Vad beträffar omfattningen av det geografiska område som krävs för att ett varumärke skall vara välkänt påpekar domstolen att enligt artikel 4.2 d i direktivet skall förekomsten av "välkända varumärken", i den betydelse som ordet välkänt ges i artikel 6 bis i Pariskonventionen, bedömas "i en medlemsstat".

15 Den nationella domstolen har ställt frågan för att få klarlagt räckvidden av uttrycket "i en medlemsstat".

16 Mot bakgrund av omständigheterna i det nationella målet vill den nationella domstolen få klarhet i huruvida artikel 4.2 d i direktivet skall tolkas så, att det äldre varumärket skall vara välkänt i hela registreringsmedlemsstaten eller i en väsentlig del av denna medlemsstat, eller huruvida skyddet enligt denna bestämmelse även omfattar situationen då det äldre varumärket är välkänt endast i en stad och dess omgivningar.

17 Det kan visserligen inte krävas att varumärket är välkänt i "hela" medlemsstaten, eftersom det inte anges i den tolkade gemenskapsbestämmelsen, utan det är tillräckligt att varumärket är välkänt i en väsentlig del av medlemsstaten (se analogt dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors, REG 1999, s. I-5421, punkt 28, angående det närliggande begreppet känt varumärke, avseende vilket det i artikel 5.2 i direktivet likaledes hänvisas till en bedömning "i medlemsstaten").

18 Den gängse betydelsen av de ord som används i uttrycket "i en medlemsstat" utgör dock hinder för att uttrycket kan vara tillämpligt när varumärket är välkänt endast i en stad och dess omgivningar, vilka tillsammans inte utgör en väsentligt del av medlemsstaten.

19 Under alla omständigheter skall det påpekas att ett äldre oregistrerat varumärke i förekommande fall kan omfattas särskilt av

— artikel 4.4 b i direktivet, enligt vilken en medlemsstat kan besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras om rätten till ett oregistrerat varumärke har förvärvats tidigare och om det oregistrerade varumärket ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket, och

— artikel 6.2 i direktivet, vilken ger en medlemsstat möjlighet att tillåta användningen av en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.

20 Utan att det påverkar de båda bestämmelsernas respektive tillämpningsområde, skall den fråga som ställts besvaras enligt följande. Artikel 4.2 d i direktivet skall tolkas så, att det äldre varumärket skall vara välkänt i hela registreringsmedlemsstaten eller i en väsentlig del av denna medlemsstat.

Rättegångskostnader

21 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

Artikel 4.2 d i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att det äldre varumärket skall vara välkänt i hela registreringsmedlemsstaten eller i en väsentlig del av denna medlemsstat.

Underskrifter