Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
P. MENGOZZI
fremsat den 15. november 2012 [1]

Sag C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
mod
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Spanien))

»EF-varemærker — krænkelse — begrebet »tredjemand««

1. Med denne anmodning om præjudiciel afgørelse har Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante forelagt Domstolen et spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker [2] (herefter »forordning nr. 207/2009«).

2. Det spørgsmål, som Domstolen er blevet anmodet om at klarlægge, vedrører definitionen af begrebet »tredjemand«, som indehaveren af et EF-varemærke i medfør af den gældende lovgivning kan sagsøge for krænkelse. Det skal navnlig klarlægges, om dette begreb i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 også omfatter indehaveren af et senere registreret EF-varemærke, og om indehaveren af det ældre EF-varemærke i et sådant tilfælde for at kunne anlægge sag om krænkelse mod indehaveren af det senere registrerede EF-varemærke først skal indgive en begæring til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) om, at det yngre EF-varemærke erklæres ugyldigt.

3. Det skal allerede nu bemærkes, at det problem, der ligger til grund for det i nærværende sag rejste spørgsmål, der, som det vil fremgå af det følgende, også er genstand for intens debat i den spanske retsteori og retspraksis, slet ikke er af ny dato. Domstolen har nemlig for nylig taget stilling til en anmodning om præjudiciel afgørelse, der blev forelagt af den samme ret, som i denne sag, vedrørende et helt analogt spørgsmål angående fortolkningen af forordning nr. 6/2002 om EF-design [3]. I mit forslag til afgørelse i den sag [4] har jeg allerede nævnt, at i betragtning af betydelige forskelle mellem registreringsprocedurerne for på den ene side EF-design og på den anden side EF-varemærker kan betragtningerne vedrørende et område ikke automatisk anvendes på det andet område. Jeg er af den opfattelse, at der ved undersøgelsen af det spørgsmål, der er rejst af den forelæggende ret i nærværende sag, skal tages hensyn til den fortolkning, som Domstolen anlagde i Celaya-dommen, uden at der dog skal ses bort fra de væsentlige processuelle forskelle mellem området for varemærker og området for design.

1 — Originalsprog: italiensk.

2 — EUT L 78, s. 1.

3 — Jf. dom af 16.2.2012, sag C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional (herefter »Celaya-dommen«), hvori Domstolen udtalte sig om et præjudicielt spørgsmål, der blev forelagt af Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, som vedrørte fortolkningen af begrebet »tredjemand« i henhold til artikel 19, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12.12.2001 om EF-design (EFT 2002 L 3, s. 1, herefter »forordning nr. 6/2002«).

4 — Jf. mit forslag til afgørelse i Celaya-sagen, nævnt ovenfor i fodnote 3, der blev fremsat den 8.11.2011, navnlig punkt 20-23.

I – Retsforskrifter

4. I henhold til syvende betragtning til forordning nr. 207/2009 nægtes registrering af et EF-varemærke bl.a., hvis ældre rettigheder er til hinder derfor. I henhold til ottende betragtning bør den af EF-varemærket ydede beskyttelse, der navnlig har til formål at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, være uindskrænket i tilfælde af identitet mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser, og denne beskyttelse bør også gælde i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Denne betragtning indikerer endvidere, at begrebet lighed skal fortolkes i forhold til risikoen for forveksling.

5. Artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 angiver de rettigheder, som EF-varemærket giver indehaveren:

»EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.«

6. Artikel 54 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Rettighedsfortabelse på grund af passivitet« bestemmer, at såfremt indehaveren af et EF-varemærke i fem på hinanden følgende år har tålt brugen af et yngre EF-varemærke inden for Unionen med kendskab til denne brug, kan han ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det.

II – De faktiske omstændigheder, hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

7. Sagsøgeren i hovedsagen, Fédération Cynologique Internationale (herefter »FCI«), som er en international forening, der er oprettet i 1911 til støtte af hundeopdræt, er indehaver af det blandede EF-varemærke nr. 4438751, der blev ansøgt om den 28. juni 2005, og som blev registreret den 5. juli 2006 for visse tjenesteydelser i klasse 35, 41, 42 og 44 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. Til oplysning er varemærket gengivet som følger:



8. Sagsøgte i hovedsagen, Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (herefter »FCIPPR«), som er en privat forening, der er oprettet i 2004, er indehaver af tre nationale spanske varemærker, der er registreret for visse varer og tjenesteydelser i klasse 16:

— ordmærke nr. 2614806, »FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I.«, der blev ansøgt om den 23. september 2004, og som blev registreret den 20. juni 2005

— det blandede varemærke nr. 2786697, »FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA«, der blev ansøgt om den 9. august 2007, og som blev registreret den 12. marts 2008

— det blandede varemærke nr. 2818217, »FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI«, der blev ansøgt om den 11. februar 2008, og som blev registreret den 26. august 2008.

9. Den 12. februar 2009 ansøgte FCIPPR Harmoniseringskontoret om registrering af det tegn, der er gengivet nedenfor, som EF-varemærke for visse varer i klasse 16:



10. Den 5. februar 2010 rejste FCI indsigelse mod registreringen af dette tegn som EF-varemærke. Indsigelsen blev imidlertid forkastet som følge af en formel mangel vedrørende manglende betaling af indsigelsesgebyret, og følgelig blev det tegn, der er gengivet punkt 9, registreret som EF-varemærke under nr. 7597529 den 3. september 2010.

11. Den 18. juni 2010 anlagde FCI ved den forelæggende ret en sag med påstand om, at de nationale varemærker, der er nævnt i punkt 8, blev erklærede ugyldige, eftersom der forelå risiko for forveksling med FCI's EF-varemærke nr. 4438751, der er gengivet i punkt 7, samt en sag om krænkelse af dette varemærke. Under disse sager bestred FCIPPR, at der forelå en risiko for forveksling mellem FCIPPR's nationale varemærker og EF-varemærke nr. 4438751 og fremsatte modkrav om ugyldighed for så vidt angår dette EF-varemærke, idet det gjordes gældende, at varemærket var blevet registreret i ond tro, og at det skabte en risiko for forveksling med FCIPPR's ældre nationale varemærke nr. 2614806.

12. Derefter, den 18. november 2010, anmodede FCI Harmoniseringskontoret om at erklære EF-varemærke nr. 7597529, som FCIPPR havde fået registreret, ugyldigt. Den 20. september 2011 udsatte Harmoniseringskontoret på begæring af FCIPPR imidlertid sagen som følge af, at den sag, der har givet anledning til den foreliggende præjudicielle sag, verserede.

13. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at det i den sag, der verserer for den, skal klarlægges, om den eneret, som artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 giver indehaveren af et EF-varemærke, i det foreliggende tilfælde FCI, kan påberåbes over for en tredjemand, som selv er indehaver af et senere registreret EF-varemærke, i det foreliggende tilfælde FCIPPR, så længe registreringen af det yngre varemærke ikke er blevet annulleret.

14. På denne baggrund har den forelæggende ret besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»I en tvist om krænkelse af den eneret, der er knyttet til et EF-varemærke, udstrækker retten til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket, således som det er fastsat i artikel 9, stk. 1, i [forordning nr. 207/2009], sig da til enhver tredjemand, der gør brug af et tegn, som medfører en risiko for forveksling (fordi det ligner EF-varemærket og tjenesteydelserne og varerne er af samme art), eller er en tredjemand, som gør brug af et tegn, der kan forveksles, og som er blevet registreret til denne som EF-varemærke, derimod undtaget, så længe registreringen af det yngre varemærke ikke er blevet annulleret?«

III – Retsforhandlingerne for Domstolen

15. Forelæggelseskendelsen indgik til Justitskontoret den 8. november 2011. FCI, FCIPPR, den græske og den italienske regering samt Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg. Under retsmødet, der fandt sted den 3. oktober 2012, har FCI, den græske regering og Kommissionen afgivet mundtlige indlæg.

IV – Retlig undersøgelse

A – *Formaliteten med hensyn til anmodningen om præjudiciel afgørelse*

16. Der skal indledningsvis foretages en undersøgelse af de argumenter, som FCI har fremført i sine skriftlige indlæg om, at det præjudicielle spørgsmål ikke kan antages til realitetsbehandling. FCI har først gjort gældende, at det spørgsmål, som den forelæggende ret har stillet, ikke er nødvendigt for at afgøre tvisten i hovedsagen. De sager om krænkelse og om ugyldighed, som FCI har anlagt i denne tvist, er udelukkende rettet mod de nationale varemærker, som FCIPPR er indehaver af, og ikke mod det yngre EF-varemærke nr. 7597529, som blev registreret, efter at hovedsagen blev anlagt. Spørgsmålet er endvidere blevet rejst af den forelæggende ret ex officio, uden at parterne har fået lejlighed til at udtale sig behørigt derom.

17. Hvad for det første angår relevansen af det spørgsmål, som den forelæggende ret har stillet i hovedsagen, skal det bemærkes, at der ifølge fast retspraksis er en formodning for, at de spørgsmål om en fortolkning af EU-retten, som den nationale ret har stillet på det retlige og faktiske grundlag, som den har fastlagt inden for sit ansvarsområde, og hvis rigtighed det ikke tilkommer Domstolen at efterprøve, er relevante. Domstolen kan kun afvise en anmodning fra en national ret, hvis det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand, når problemet er af hypotetisk karakter, eller når Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan give en hensigtsmæssig besvarelse af de stillede spørgsmål [5].

18. I den foreliggende sag er der intet, der tyder på, at den nationale ret har formuleret et hypotetisk spørgsmål, eller at dette spørgsmål savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand. Det fremgår tværtimod af forelæggelseskendelsen, at FCI i hovedsagen dels har gjort den uberettigede brug af det yngre EF-varemærke gældende i skriftlige indlæg, der er blevet indgivet, efter at dette varemærke var blevet registeret, dels har nedlagt påstand om, at brugen af ethvert tegn, som kunne forveksles med det ældre EF-varemærke, skulle ophøre, en påstand, der således også omfatter det yngre EF-varemærke.

19. Hvad for det andet angår den omstændighed, at den forelæggende ret har rejst det præjudicielle spørgsmål ex officio, er det tilstrækkeligt at bemærke, at det følger af fast retspraksis, at den omstændighed, at parterne i hovedsagen ikke for den forelæggende ret har anført, at sagen rejser et EU-retligt spørgsmål, ikke er til hinder for, at retten forelægger en anmodning for Domstolen. Artikel 267, stk. 2 og 3, TEUF, hvorefter Domstolen har kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål, »såfremt et sådant spørgsmål rejses ved en ret i en af medlemsstaterne«, indebærer ikke, at Domstolen kun kan behandle de sager, i hvilke en af hovedsagens parter har rejst et spørgsmål om EU-rettens fortolkning eller gyldighed; Domstolen kan også behandle de sager, hvori et sådant spørgsmål rejses ex officio af den nationale ret, når denne skønner, at en afgørelse fra Domstolen af dette spørgsmål »er nødvendig, før den afsiger sin dom« [6].

20. Det følger af ovenstående betragtninger, at det præjudicielle spørgsmål efter min opfattelse skal realitetsbehandles.

5 — Jf. senest fra den omfattende retspraksis herom dom af 28.2.2012, sag C-41/11, Inter-Environnement Wallonie og Terre wallonne, præmis 35, og af 29.3.2012, sag C-599/10, SAG ELV Slovensko m.fl., præmis 15 og den deri nævnte retspraksis.

6 — Dom af 16.6.1981, Salonia, sag 126/80, Sml. s. 1563, præmis 7, og af 8.3.2012, sag C-251/11, Huet, præmis 23.

B – *Det præjudicielle spørgsmål*

1. Indledende bemærkninger

21. Som anført ovenfor, og som jeg allerede understregede i mit forslag til afgørelse i Celaya-sagen [7], er det spørgsmål, som den forelæggende ret har rejst vedrørende definitionen af den person (»tredjemanden«), mod hvem indehaveren af et varemærke kan anlægge en sag om krænkelse, og det forbundne spørgsmål, om en ugyldighedssag skal gå forud for en sag om krænkelse i sager mellem indehavere af registrerede varemærker, for tiden genstand for en intens debat i den spanske retsteori og retspraksis, selv om det må præciseres, at disse spørgsmål på ingen måde er af ny dato i det europæiske retlige landskab [8].

22. Som Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante har anført i forelæggelseskendelsen, foreligger der nemlig i øjeblikket i Spanien en retspraksis fra Tribunal Supremo, hvorefter den omstændighed, at et varemærke er blevet registreret, i henhold til doktrinen om immunitet ved registrering (»inmunidad registral«) på varemærkeområdet beskytter imod sager om krænkelse, og et anlæg af en sag om krænkelse betinges således af, at varemærket er blevet erklæret ugyldigt, også selv om varemærket er blevet registreret efter det varemærke, som søgsmålet om krænkelse støttes på. I henhold til denne doktrin foreligger der i det væsentlige ikke en retsstridig handling, så længe den påståede krænkende part bruger sit eget registrerede varemærke, således at det først er muligt at anlægge sag om krænkelse, efter at der er opnået en ugyldighedserklæring for så vidt angår det senere registrerede varemærke.

23. I den nævnte Celaya-dom [9] valgte Domstolen, der var blevet anmodet om at udtale sig om et spørgsmål, der var analogt med spørgsmålet i den foreliggende sag, men på designområdet, en anden tilgang på dette område end den, der følger af *»inmunidad registral«*-doktrinen, og fastslog, at den ret til at forbyde tredjemand at bruge et EF-design, som der tillægges i henhold til forordning nr. 6/2002 [10], udstrækker sig til enhver tredjemand, der bruger et design, som ikke er anderledes, herunder en tredjemand, der er indehaver af et senere registreret EF-design. Domstolen fastslog således, at den omstændighed, at et design er registreret, ikke giver dets indehaver en »immunitet« i relation til en sag om krænkelse, indtil designet er blevet erklæret ugyldigt, og afviste således i det væsentlige, at en ugyldighedssag skal gå forud for en sag om krænkelse i tilfælde af konflikt mellem registrerede design.

24. Jeg har allerede fremhævet, at der er betydelige forskelle mellem designområdet og varemærkeområdet vedrørende navnlig betingelserne og procedurerne for registrering af den dertil hørende intellektuelle ejendomsrettighed, og at disse forskelle er til hinder for en *automatisk* anvendelse af betragtninger og retspraksis fra det ene område på det andet [11]. Der skal derfor efter min opfattelse tages udgangspunkt i en undersøgelse af de processuelle forskelle, der foreligger mellem de to områder, og dernæst skal det vurderes, om disse forskelle begrunder, at der faktisk anvendes en anden tilgangsmåde på varemærkeområdet, end den, som Domstolen anvendte på designområdet.

7 — Jf. ovenfor, punkt 3, samt mit forslag til afgørelse i Celaya-sagen (nævnt ovenfor i fodnote 4, punkt 19).

8 — Det er interessant at notere sig, at et problem, der ligner det, som er omhandlet i denne sag, allerede opstod i Tyskland i starten af forrige århundrede, hvor det var genstand for en intens debat ved datidens øverste retsinstans. Nærmere bestemt fastslog *Reichsgericht* i sin første praksis herom, at brugen af et registreret varemærke ikke kunne anses for at være retsstridig, så længe det pågældende varemærke ikke var blevet slettet i varemærkeregistret (jf. i denne forbindelse *Reichsgerichts* dom af 13.11.1906, II 155/06, RGZ 64, s. 273 ff., og navnlig s. 275). *Reichsgericht* »gik [senere] bort fra« denne praksis i en dom fra 1927, hvori denne ret fastslog, at den objektive retsstridighed, der var knyttet til brugen af et senere registreret varemærke, fulgte direkte af det ældre tegns prioritetsret (jf. *Reichsgerichts* dom af 20.9.1927, II 409/26, RGZ 118, s. 76 ff., og navnlig s. 78 og 79).

9 — Nævnt ovenfor i fodnote 3.

10 — Nævnt ovenfor i fodnote 3.

11 — Jf. punkt 3 ovenfor samt mit forslag til afgørelse i Celaya-sagen, nævnt ovenfor i fodnote 4, punkt 20-22.

2. Forskellene i registreringsprocedurerne for design og varemærker

25. I mit forslag til afgørelse i Celaya-sagen, der er nævnt ovenfor, anførte jeg, at den grundlæggende forskel mellem betingelserne for registrering af et design på den ene side og varemærker på anden side består i den omstændighed, at den relevante lovgivning for sidstnævnte og ikke for design, fastsætter en registreringsprocedure, der er langt mere kompliceret, og som omfatter en *indledende* undersøgelse fra Harmoniseringskontorets side, der kan kvalificeres som en »materiel« undersøgelse, hvorunder tredjemand kan fremkomme med bemærkninger eller endda rejse indsigelse mod registreringen af varemærket.

26. Nærmere bestemt sker registreringen af et design næsten automatisk efter en forenklet procedure, der omfatter en enkel formel prøvelse af registreringsansøgningen, som foretages af Harmoniseringskontoret [12]. Forordning nr. 6/2002 foreskriver hverken en grundig undersøgelse, der ligger forud for registreringen, og som tilsigter at efterprøve, om betingelserne for beskyttelse er opfyldt [13], eller nogen form for intervention fra tredjemands side eller mulighed for tredjemand for at rejse indsigelse under registreringsproceduren. En sådan forenklet procedure for registrering af et EF-design har til formål at holde formaliteterne og andre processuelle og administrative hindringer samt ansøgernes omkostninger på et minimum og således at gøre registreringen lettere tilgængelig for små og mellemstore virksomheder samt for individuelle designere [14].

27. På varemærkeområdet derimod fastsætter forordning nr. 207/2009 en form for »ex ante«-prøvelse, der går forud for registreringen af EF-varemærket, inden for hvilken Harmoniseringskontoret foretager en undersøgelse af registreringsansøgningen, som ikke er begrænset til en enkel formel prøvelse, men som vedrører ansøgningens indhold, og hvorved det undersøges, om der eventuelt foreligger absolutte eller relative registreringshindringer [15]. Under denne procedure har tredjemænd for det første mulighed for efter offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen til Harmoniseringskontoret at indgive skriftlige bemærkninger med præciseringer af grundene til, at varemærket ex officio bør udelukkes fra registrering, navnlig fordi der foreligger absolutte registreringshindringer [16]. For det andet har indehaverne af ældre rettigheder adgang til at rejse indsigelse mod registreringen af det omhandlede varemærke under påberåbelse af, at der foreligger relative registreringshindringer [17].

28. På varemærkeområdet er tredjemænds stilling og navnlig stillingen for indehavere af ældre rettigheder således bedre beskyttet, og dette gælder fra procedurens indledende stadium. Ordningen giver nemlig disse personer processuelle muligheder, som de ikke har på designområdet. Nærmere bestemt giver forordning nr. 207/2009 indehaveren af et ældre varemærke mulighed for præventivt at rejse indsigelse mod registrering af et yngre varemærke, som indehaveren anser for at krænke hans registrerede varemærke, en mulighed, som indehaveren af et design derimod ikke gives som følge af de krav om hurtig behandling, der er nævnt i punkt 26.

29. De forskelle, der netop er blevet nævnt vedrørende registreringsproceduren, indebærer, at registreringen af et varemærke, der er foretaget efter en kompliceret procedure, må betragtes med større »respekt« end registreringen af et design [18]. Indførelsen af en beskyttelsesordning ex ante som den, der er fastsat i forordning nr. 207/2009, indebærer således, at risikoen for registreringer af varemærker, der er udtryk for misbrug, eller i hvert fald registreringer, der krænker ældre rettigheder,

12 — Proceduren for registrering af design reguleres i afsnit V (artikel 45-50) i forordning nr. 6/2002 (nævnt ovenfor i fodnote 3).

13 — Jf. 18. betragtning til forordning nr. 6/2002 (nævnt ovenfor i fodnote 3). Det skal desuden bemærkes, at der i denne forordnings artikel 47 foreskrives en ganske vist relativt begrænset undersøgelse af visse »registreringshindringer«.

14 — Jf. 18. og 24. betragtning til forordning nr. 6/2002 (nævnt ovenfor i fodnote 3).

15 — De absolutte registreringshindringer er fastsat i artikel 7 i forordning nr. 207/2009 (jf. også forordningens artikel 37); de relative registreringshindringer er fastsat i artikel 8 i forordning nr. 207/2009 (jf. også samme forordnings artikel 40-42).

16 — Jf. artikel 40 i forordning nr. 207/2009

17 — Jf. artikel 41 og 42 i forordning nr. 207/2009. Jf. i den forbindelse også bestemmelsen i artikel 38 i forordning nr. 207/2009, der fastsætter en søgningsprocedure for ældre varemærke, som potentielt er i konflikt med det ansøgte varemærke.

18 — Jf. mit forslag til afgørelse i Celaya-sagen, nævnt ovenfor i fodnote 4, punkt 23.

er klart mindre end den risiko, der foreligger på designområdet [19]. En registrering af et tegn som EF-varemærke, der er opnået efter en procedure af en sådan art, giver således indehaveren en høj grad af retssikkerhed med hensyn til den omstændighed, at hans EF-varemærke ikke krænker ældre rettigheder.

30. Disse betragtninger betyder imidlertid ikke, at risikoen for registreringer, der skader ældre rettigheder, er helt udelukket på varemærkeområdet, og at man på området ikke kan støde på tilfælde, hvor et EF-varemærke er blevet registreret, selv om det kan krænke den eneret, der er givet indehaveren af et andet tidligere registreret varemærke. Sådanne situationer kan eksempelvis opstå, hvis indehaveren af det ældre varemærke ikke har rejst indsigelse mod registreringen af det yngre varemærke, eller – som i det tilfælde, der er genstand for hovedsagen – hvor indsigelsen ikke har ført til et positivt resultat af grunde, der er uafhængige af undersøgelsen af realiteten, såsom eksempelvis processuelle grunde [20].

31. Der kan derfor også på varemærkeområdet, selv om det er langt mindre sandsynligt, forekomme tilfælde, hvor der i lighed med, hvad der kan være tilfældet på designområdet, bliver registreret et EF-varemærke, der vil kunne skade et andet tidligere registreret varemærkes oprindelsesfunktion. Også af denne grund fastsætter forordning nr. 207/2009 på varemærkeområdet i øvrigt i lighed med, hvad der gælder på designområdet, beskyttelsesformer, som kan kvalificeres som »ex post«-beskyttelse, nemlig ugyldighedssagen og krænkelsessagen, som har til formål henholdsvis at fjerne de varemærker fra varemærkeordningen, som ikke burde have været registreret, og at bringe virkningerne af de tegn, der krænker et ældre varemærke, til ophør. Disse former for beskyttelse vil jeg definere som »efterfølgende«, for så vidt som de i tilfælde af en konflikt mellem registrerede varemærker kun kan anvendes af indehaveren af det ældre varemærke for at beskytte hans eget varemærke efter registreringen af det yngre krænkende eller skadende varemærke, og dette gælder uafhængigt af, om der er blevet rejst en eventuel indsigelse mod registreringen af det yngre varemærke, der var genstand for sagen, eller udfaldet af denne indsigelse.

32. I virkeligheden forekommer dette mig at være kernen i den problemstilling, der er rejst i denne sag: Kan den omstændighed, at der på varemærkeområdet findes en »forudgående« (»ex ante«-)beskyttelse – som består i muligheden for indehaveren af et ældre varemærke for at rejse indsigelse mod registreringen af et andet varemærke – som supplerer de »efterfølgende« (»ex post«) former for beskyttelse, der er fælles for designområdet og varemærkeområdet, begrunde en anden tilgang end den, som Domstolen valgte i ovennævnte Celaya-dom, hvorved indehaveren af et senere behørigt registreret varemærke, så længe varemærket ikke er blevet annulleret, udelukkes fra begrebet »tredjemand« i artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009? Som jeg vil redegøre for i detaljer i det følgende, er svaret på dette spørgsmål efter min opfattelse negativt.

19 — Jf. mit forslag til afgørelse i Celaya-sagen, nævnt ovenfor i fodnote 4, punkt 23. Indførelsen af en sådan ordning indebærer følgelig, at de betragtninger, som jeg anførte i mit forslag til afgørelse vedrørende den teoretiske mulighed – hvis det anerkendes, at en ugyldighedssag skal gå forud for en sag om krænkelse – for en krænkende part i ond tro for at bruge forhalingsteknikker ved at ansøge om en ny registrering af design, der er en smule anderledes, i teorien selv efter at det yngre anfægtede design er blevet annulleret med henblik på fortsat at markedsføre et i det væsentlige identisk produkt med den virkning, at ordningen og den effektive virkning af EU-retten på designområdet vil blive alvorligt tilsidesat (jf. punkt 31-33 i mit forslag til afgørelse i Celaya-sagen), ikke kan anvendes på varemærkeområdet. Situationer af denne art kan faktisk ikke opstå på varemærkeområdet, for så vidt som indehaveren af det ældre EF-varemærke i sådanne tilfælde altid har mulighed for *præventivt* at blokere for den registrering af det yngre varemærke, der ansøges om i ond tro, ved at rejse indsigelse mod dets registrering i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009.

20 — Den omstændighed, at sådanne situationer kan opstå, kan i øvrigt udledes af ordlyden af artikel 53, stk. 1, og artikel 57, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

3. Det præjudicielle spørgsmål

33. Med det forelagte spørgsmål har den forelæggende ret anmodet Domstolen om at fortolke begrebet »tredjemand« i artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 og at klarlægge, om indehaveren af et registreret EF-varemærke i medfør af denne bestemmelse kan anlægge et søgsmål om krænkelse mod indehaveren af et senere registreret EF-varemærke direkte eller derimod først efter at have opnået en erklæring om, at det yngre EF-varemærke er ugyldigt.

34. Den forelæggende ret har i sin kendelse understreget, at ordlyden, systematikken, logikken og funktionen taler til fordel for en fortolkning af den omhandlede bestemmelse, som er i overensstemmelse med den fortolkning, som Domstolen lagde til grund i nævnte Celaya-dom vedrørende design, i henhold til hvilken indehaveren af et registreret EF-varemærke kan forbyde *enhver* tredjemand at gøre brug af et tegn, der er omfattet af kategorierne i artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning nr. 207/2009, uafhængigt af, om dette tegn er blevet registreret senere af tredjemanden som EF-varemærke eller ikke. FCI, Kommissionen samt den græske og den italienske regering har udtalt sig til fordel for en sådan tilgang.

35. Den forelæggende ret har imidlertid understreget, at artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 i overensstemmelse med den tendens, der følges i spansk retspraksis ved anvendelse af *»inmunidad registral«*-doktrinen [21], også kunne fortolkes således, at den er til hinder for, at indehaveren af et ældre EF-varemærke kan forbyde brugen af et senere registreret varemærke, så længe dette ikke er blevet erklæret ugyldigt. Denne anden mulige fortolkning er støttet på princippet »qui iure suo utitur, neminem laedit«, hvorefter den, der udøver en ham tilkommende ret – i det foreliggende tilfælde den ret til brug, der følger af registreringen af et yngre varemærke – ikke forvolder nogen skade. Det er kun FCIPPR, der har forsvaret dette synspunkt ved navnlig at fremhæve behovet for at beskytte den eneret, registreringen af varemærket giver, i overensstemmelse med retssikkerhedsprincippet.

36. Ligesom det var tilfældet i Celaya-sagen, er der imidlertid uanset den valgte løsning tale om en situation, hvori en intellektuel ejendomsret, her et registreret varemærke, ikke kan yde indehaveren en fuldstændig og absolut beskyttelse [22].

37. Hvis det nemlig ses fra det ældre varemærkes synsvinkel, og hvis det blev antaget, at dette ældre varemærkes indehaver kan anlægge et søgsmål om krænkelse mod indehaveren af et senere registreret varemærke, vil en sådan løsning indebære en svækkelse af graden af den beskyttelse, der er sikret indehaveren af det yngre varemærke, som vil kunne mødes med et forbud mod brug, selv om varemærket er blevet behørigt registreret. Hvis det omvendt ses fra det yngre varemærkes synsvinkel, og hvis det blev antaget, at en forudgående erklæring om ugyldighed af varemærket er en forudsætning for at kunne anlægge et søgsmål om krænkelse for at beskytte det ældre varemærke, svækkes den beskyttelse, der sikres dette, for så vidt som registreringen af dette varemærke ikke garanterer dets indehaver den *eneret* til at bruge varemærket, som tildeles i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, i det mindste så længe det yngre identiske eller lignende varemærke ikke er blevet annulleret.

21 — Jf. ovenfor punkt 22.

22 — Jf. mit forslag til afgørelse i Celaya-sagen, nævnt ovenfor i fodnote 4, punkt 30.

38. I det første tilfælde gives indehaveren af det ældre varemærkes ret til at forbyde brug (ius excludendi), dvs. dennes ret til at forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre brug af det tegn, der udgør dette varemærke, forrang frem for indehaveren af det yngre varemærkes ret til brug (ius utendi), dvs. retten til at bruge det tegn, der udgør dette varemærke [23]. I det andet tilfælde fører bedømmelsen af de to rettigheder præcis til det modsatte resultat. Som i tilfældet med design skal der således foretages et valg mellem to principielt ligeværdige rettigheder.

39. Ved valget af den ret, der skal have forrang blandt de rettigheder, som er knyttet til de to omtvistede varemærker, dvs. den ældre eller den yngre ret, kan man efter min opfattelse ikke undlade at tage hensyn til et grundlæggende princip, som kendetegner den beskyttelsesordning, der er blevet indført på varemærkeområdet, og som udgør et almindeligt anerkendt grundlæggende princip for intellektuelle ejendomsrettigheder generelt, nemlig *prioritetsprincippet*, i henhold til hvilket den ældre eneret, i det foreliggende tilfælde et tidligere registreret EF-varemærke, har forrang frem for de rettigheder, der stiftes efterfølgende, i det foreliggende tilfælde frem for de senere registrerede EF-varemærker [24]. Som Europa-Kommissionen med rette har anført i sine indlæg og analogt med, hvad Domstolen har fastslået på designområdet i Celaya-dommen [25], kan bestemmelserne i forordning nr. 207/2009 nemlig alene fortolkes i lyset af dette grundlæggende princip på varemærkeområdet, som har fundet udtryk i de punktuelle bestemmelser i forordning nr. 207/2009 [26] selv, samt i bestemmelser i andre såvel EU-retlige [27] som internationale [28] forskrifter på varemærkeområdet.

40. Det følger navnlig af forordning nr. 207/2009, dels at det alene er tegn, der kan gengives grafisk, og som er egnede til at opfylde varemærkets væsentlige funktion, nemlig at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, som kan udgøre EF-varemærker og således indrømmes den relative beskyttelse, som erhverves ved registrering, dels at den beskyttelse, som EF-varemærket giver, skal være *absolut* i forhold til identiske eller lignende tegn, som indebærer en risiko for forveksling [29]. Denne absolutte beskyttelse, som varemærket indrømmes, er uafhængig af, om de tegn, der indebærer en risiko for forveksling, er eller ikke er registreret som EF-varemærker.

41. I tilfælde af konflikt mellem de to registrerede EF-varemærker indebærer anvendelsen af prioritetsprincippet efter min opfattelse imidlertid dels, at det må formodes, at det varemærke, der først registreres, opfylder de fornødne betingelser for at opnå fællesskabsbeskyttelse tidligere end det varemærke, der registreres efterfølgende, dels at rækkevidden af den beskyttelse, der indrømmes det yngre varemærke, afhænger af, at der ikke foreligger nogen ældre rettigheder, som er i konflikt med

23 — Artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 begrænser sig, i øvrigt ligesom artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25) i modsætning til visse nationale lovgivninger, heriblandt den spanske, og ligeledes i modsætning til forordning nr. 6/2002, til at bestemme, at EF-varemærket giver indehaveren en »eneret«, og det specificeres alene, at denne eneret består i muligheden for at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af de tegn, der er nævnt i litra a), b) og c). I retsteorien understreges det imidlertid, at denne »eneret« ikke kun omfatter den negative mulighed, der er fastsat i bestemmelsen – den såkaldte ius exludendi – der består i retten til at forbyde tredjemand at gøre brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, men også en positiv mulighed, nemlig retten til at gøre brug af dette tegn, den såkaldte ius utendi, som eventuelt også kan udøves ved at give et varemærke i licens. Eksistensen af denne positive ret er i øvrigt knyttet til ejerskabet af varemærket. Som generaladvokat Jacobs anførte i punkt 33 og 34 i sit forslag til afgørelse i den sag, der blev afgjort ved dom af 14.5.2002, sag C-2/00, Hölterhoff, Sml. I, s. 4187, som blev fremsat den 20.9.2001, registrerer en erhvervsdrivende nemlig først og fremmest et varemærke for selv at bruge det og ikke for at forbyde tredjemand at bruge det. Retten til brug er endvidere en central og vigtig del af ejendomsretten og følgelig også af den intellektuelle ejendomsret.

24 — Principielt afgøres et varemærkes prioritet af datoen for indgivelse af ansøgningen om registrering af varemærket (jf. herved artikel 8, stk. 2, og artikel 27 i forordning nr. 207/2009). Mere specifikke definitioner af prioritetsprincippet findes også i punkt 57 i generaladvokat Trstenjaks forslag til afgørelse i den sag, der førte til dom af 22.9.2011, sag C-482/09, Budějocký Budvar, Sml. I, s. 8701, samt i punkt 54 i generaladvokat Jääskinens forslag til afgørelse i den sag, der førte til dom af 22.3.2012, sag C-190/10, Gènesis.

25 — Jf. præmis 39 og 40 i dommen, nævnt ovenfor i fodnote 3.

26 — Jf. eksempelvis syvende betragtning til og artikel 8, afdeling 2, 3 og 4, i afsnit III (artikel 29-35) og artikel 41, 42, 53 og 54 i forordningen.

27 — Jf. eksempelvis artikel 4, stk. 1, 2, 3 og 4, artikel 5, artikel 6, stk. 2, artikel 9, artikel 11, stk. 4, og artikel 14 i direktiv 2008/95, nævnt ovenfor i fodnote 23.

28 — Jf. eksempelvis artikel 4, A.1 og B, i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev undertegnet i Paris den 20.3.1883 og senest revideret i Stockholm den 14.7.1967 samt ændret den 28.9.1979 (*United Nations Treaty Series*, bind 828, nr. 11851, s. 305). Den franske udgave af denne konvention findes på adressen www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html

29 — Jf. syvende og ottende betragtning til og artikel 4 og 6 i forordning nr. 207/2009.

dette. Følgelig er den beskyttelse, som forordning nr. 207/2009 giver det yngre EF-varemærke, i tilfælde af konflikt mellem registrerede EF-varemærker alene berettiget, såfremt dets indehaver er i stand til at godtgøre, at det ældre EF-varemærke ikke opfylder en nødvendig betingelse for at opnå beskyttelse [30], eller der ikke foreligger en konflikt mellem varemærkerne [31].

42. Disse betragtninger er uafhængige af den omstændighed, at registreringsproceduren for et EF-varemærke i modsætning til registreringsproceduren for EF-design for tredjemand fastsætter muligheden for at rejse indsigelse mod registreringen af det yngre varemærke. Selv om indførelsen af en sådan »ex ante«-kontrol, som jeg har anført i punkt 30 og 31, giver indehaveren af det senere registrerede varemærke en høj grad af retssikkerhed og sammenlignet med designområdet nedsætter risikoen for, at der registreres varemærker, som krænker ældre rettigheder, udgør den omstændighed, at et tegn registreres som EF-varemærke, ikke en absolut garanti for, at dette tegn ikke krænker den eneret, som er knyttet til et ældre varemærke. De processuelle forskelle mellem designområdet og varemærkeområdet er ganske vist relevante, men kan ikke begrunde en fortolkning af den omhandlede forskrift, som ikke er i overensstemmelse med prioritetsprincippet [32].

43. Desuden er det i det tilfælde, hvor indehaveren af et ældre varemærke anlægger sag for at beskytte sin ret i forhold til et tegn, der krænker hans rettigheder, også selv om dette tegn er et senere behørigt registreret varemærke, nødvendigt, at den beskyttelsesordning, der er indført ved forordning nr. 207/2009, giver indehaveren muligheden for at opnå et forbud mod anvendelse af det skadende varemærke hurtigst muligt, eftersom tilstedeværelsen af et sådant varemærke på markedet kan skade det ældre varemærkes væsentligste funktion [33]. Det synes i øvrigt åbenbart, at jo længere tid de to omtvistede varemærker befinder sig side om side på markedet, jo mere alvorlig vil den potentielle eller reelle skade være på det ældre varemærke.

44. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at Domstolen allerede gentagne gange har haft lejlighed til at præcisere, at den absolutte beskyttelse, der gives et varemærke i form af den eneret, der gives indehaveren ved den anvendelige lovgivning, netop tilsigter at sætte denne indehaver i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine funktioner [34]. Artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 kan efter min opfattelse alene fortolkes under hensyntagen til denne faste retspraksis.

30 — Hvilket indehaveren af det yngre varemærke kan gøre med en begæring om ugyldighed af det ældre varemærke, som indgives til Harmoniseringskontoret, eller eventuelt ved fremsættelse af modkrav for den varemærkedomstol, for hvilken han er indstævnt for krænkelse.

31 — Hvilket indehaveren af det yngre varemærke kan gøre for den varemærkedomstol, for hvilken han er blevet indstævnt for krænkelse.

32 — Ganske vist kan det eventuelt indvendes, at såvel det forhold, at der ikke rejses indsigelse, som at indsigelsen forkastes på grund af problemer af processuel karakter, som det er tilfældet i sagen for den forelæggende ret (den manglende betaling af indsigelsesgebyret), kan skyldes en form for udvist »forsømmelighed« fra indehaveren af det ældre varemærke, som ikke eller på utilstrækkelig måde har gjort brug af den adgang til at rejse indsigelse, som forordning nr. 207/2009 giver ham. Til forskel fra på designområdet kan indehaveren af et ældre varemærke på varemærkeområdet derfor anses for at være i det mindste delvist ansvarlig for overvågningen af, at det yngre varemærke bliver registreret, og således for den skabte retligt usikre situation. Denne medansvarlighed kunne derfor »sanktioneres« gennem en forpligtelse til at afvente en erklæring om ugyldighed vedrørende det yngre varemærke, inden der kan anlægges en sag om krænkelse til beskyttelse af det ældre varemærke. Til denne mulige indvending vil jeg imidlertid for det første anføre, at det ikke er givet, at det forhold, at der ikke rejses indsigelse, nødvendigvis skyldes en forsømmelighed udvist af indehaveren af det ældre varemærke. Der kan eksempelvis foreligge tilfælde, hvor risikoen for forveksling mellem to varemærker først bliver åbenlys efter en konkret brug af det yngre tegn og derfor først på et tidspunkt, hvor de omtvistede tegn begge findes på markedet. For det andet og under alle omstændigheder er jeg af den opfattelse, at det forhold, at der ikke eller på urigtig måde gøres brug af adgangen til at rejse indsigelse, ikke er et forhold, der kan rejse tvivl om anvendelsen af et grundlæggende princip på varemærkeområdet, såsom prioritetsprincippet, i henhold til hvilket den ældre ret har forrang frem for den yngre ret.

33 — Dvs., som anført i punkt 40 ovenfor, at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. Jf. fra den righoldige praksis hertil senest dom af 15.3.2012, forenede sager C-90/11 og C-91/11, Strigl og Securvita, præmis 30.

34 — Jf. analogt vedrørende artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), ophævet og erstattet af direktiv 2008/95, nævnt ovenfor i fodnote 23, dom af 18.6.2009, sag C-487/07, L'Oreal m.fl., Sml. I, s. 5185, præmis 58, og af 19.7.2012, sag C-376/11, Pie Optiek m.fl., præmis 46 og den deri nævnte retspraksis. Det skal ligeledes bemærkes, at ifølge den nævnte retspraksis indgår ikke blot den ovenfor i punkt 40 og i fodnote 33 nævnte væsentligste funktion i disse funktioner, men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, navnlig den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktionen.

45. Som Kommissionen i øvrigt med rette har anført, ville den omstændighed, at et krænkelsessøgsmål var betinget af en erklæring om ugyldighed vedrørende det yngre varemærke, være ensbetydende med, at krænkelsessøgsmålet blev udsat for en risiko for uforholdsmæssige forsinkelser, eftersom indehaveren af det ældre varemærke for så vidt ikke blot skulle afvente Harmoniseringskontorets afgørelse, der først vedtages efter en intern administrativ prøvelse af sagen i to etaper, men muligvis også resultatet af en sag for Retten og eventuelt en appel for Domstolen [35]. Det ældre varemærke og det varemærke, der krænker det ældre varemærke, kan således eksistere side om side på markedet i flere år og potentielt tilføre indehaveren af det ældre varemærke alvorlig skade.

46. Indehaveren af det yngre varemærkes stilling forekommer mig under alle omstændigheder at være beskyttet mod eventuelle krænkelsessager, der har karakter af misbrug, som anlægges af indehaveren af et ældre varemærke, for så vidt som denne har mulighed for at forsvare sig for en EF-varemærkedomstol, for hvilken han kan påberåbe sig en eventuel forkastelse af en indsigelse fra Harmoniseringskontorets side efter en realitetsbehandling [36] samt kan fremsætte modkrav med påstand om fortabelse eller ugyldighed af det ældre varemærke, som sagen om krænkelse støttes på [37]. I øvrigt afhænger rækkevidden af beskyttelsen af hans varemærke, som jeg har anført i punkt 40 og 41, helt fra starten af, at der ikke foreligger ældre rettigheder, som er i konflikt med dette.

47. Det følger efter min opfattelse af de ovenstående betragtninger, at alene en fortolkning af begrebet »tredjemand«, der fremgår af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, der er i overensstemmelse med prioritetsprincippet, og som omfatter *enhver* tredjemand og følgelig også en tredjemand, der er indehaver af yngre EF-varemærke, kan sikre det mål om absolut beskyttelse af registrerede EF-varemærker, der forfølges med forordning nr. 207/2009.

48. Ud over de ovenstående betragtninger foreligger der i øvrigt andre betragtninger vedrørende ordlyden og opbygningen, som efter min opfattelse taler til fordel for den fortolkning af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, som netop er blevet foreslået.

49. Det må nemlig ud fra en sproglig synsvinkel bemærkes, at selv om forordning nr. 207/2009 ikke indeholder udtrykkelige bestemmelser vedrørende muligheden for indehaveren af et tidligere registreret EF-varemærke for at anlægge sag om krænkelse mod indehaveren af et andet senere registreret EF-varemærke, giver ordlyden af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 indehaveren af et registreret EF-varemærke eneret til at bruge varemærket og til at forbyde »tredjemand«, der ikke har hans samtykke, at gøre brug af et tegn, som krænker hans varemærke, uden at skelne mellem, om tredjemanden er indehaver af et senere registreret EF-varemærke eller ikke [38]. Det forekommer mig i øvrigt sandsynligt, at hvis lovgiver havde ønsket at indføre et princip, som beskytter indehaverne af senere registrerede varemærker, ville det have fremgået udtrykkeligt af forordningen.

35 — Jf. i denne forbindelse afsnit VII i forordning nr. 207/2009 og navnlig artikel 58, artikel 64, stk. 3, og artikel 65.

36 — Harmoniseringskontorets afgørelse, hvorefter en indsigelse forkastes efter en realitetsbehandling, er ganske vist ikke bindende for den nationale ret. Afgørelsen skal imidlertid i henhold til de forskellige nationale procedureregler udgøre et »betydeligt bevis« for, at der ikke foreligger en krænkelse. I øvrigt er dommen i det krænkelsessøgsmål, som den nationale ret skal afsige, og Harmoniseringskontorets afgørelse om indsigelsen ikke helt overensstemmende, selv om dommeren anvender de samme kriterier som Harmoniseringskontoret, henset til overensstemmelsen mellem den situation, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra a) og b), og stk. 5, på den ene side, og den situation, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning nr. 207/2009. Disse afgørelser adskiller sig nemlig derved, at sammenligningen af de omhandlede tegn og de varer, de skal bruges på, i dommen i krænkelsessøgsmålet konkret sker ved en »ex post«-undersøgelse, der vedrører den reelle situation og brug på markedet, og ikke som i indsigelsessagen ved hjælp af en »ex ante«-undersøgelse, som er fremadskuende og abstrakt, og som i det væsentlige støttes på oplysningerne i registreringsansøgningerne.

37 — Jf. artikel 96, litra d), og artikel 100 i forordning nr. 207/2009.

38 — Jeg vil i denne henseende bemærke, at mens den italienske og tyske version af forordning nr. 207/2009 indeholder en generel henvisning til »terzi« og »Dritten«, er den franske, den engelske og den spanske version endnu mere tydelig i deres henvisning til et forbud for *alle* tredjemænd, eftersom de anvender udtrykkene »tout tiers«, »all third parties« og »cualquier tercero«.

50. Med hensyn til en systematisk fortolkning bemærkes, at der ikke findes nogen bestemmelse i forordning nr. 207/2009, der foreskriver en eventuel immunitet for en tredjemand, der er indehaver af et yngre varemærke, i relation til det forbud, der er fastsat i samme forordnings artikel 9, stk. 1 [39], selv om denne forordning fastsætter visse begrænsninger i den eneret, der indrømmes indehaveren af et registreret varemærke [40]. I denne henseende er artikel 54 i forordning nr. 207/2009 af særlig betydning. Det følger nemlig af denne bestemmelse, at det alene er i tilfælde af, at betingelserne i bestemmelsen (passivitet over for brug i fem på hinanden følgende år) er opfyldt, at sager om ugyldighed og krænkelse mod indehaveren af et yngre varemærke er udelukket for indehaveren af det ældre EF-varemærke. Det kan således heraf modsætningsvis udledes, at såfremt disse betingelser ikke er opfyldt, kan indehaveren af det ældre varemærke helt klart anlægge sag om krænkelse mod indehaveren af det senere registrerede EF-varemærke.

51. Artikel 54 i forordning nr. 207/2009 er i denne henseende endvidere relevant set ud fra synsvinkelen for en systematisk fortolkning af forordningen. Det kan nemlig udledes af den sondring, der foretages i denne artikel mellem kravet om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt, og indsigelsen mod brugen af dette, at forordning nr. 207/2009 betragter en sag om ugyldighed og en sag om krænkelse som to forskellige typer sager og ikke fastsætter noget om, at den ene sag skal gå forud for den anden [41].

52. Akkurat som på EF-designområdet skelner forordning nr. 207/2009 på varemærkeområdet nemlig også klart mellem de to typer sager, som har forskellige genstande, virkninger og formål. På den ene side giver artikel 96 i forordning nr. 207/2009 de nationale EF-varemærkedomstole enekompetence til at afgøre tvister om krænkelser. For så vidt angår krav om, at varemærker erklæres ugyldige, har forordning nr. 207/2009 på den anden side valgt at centralisere behandlingen heraf hos Harmoniseringskontoret, selv om dette princip ligesom på designområdet er blevet mildnet ved muligheden for, at EF-varemærkedomstolene efterprøver modkrav med påstand om, at et registreret EF-varemærke erklæres ugyldigt, som fremsættes i forbindelse med et søgsmål vedrørende krænkelse. Der er intet, der gør det muligt at lægge til grund, at lovgiver ønskede at betinge et sagsanlæg med, at det skete efter eller samtidig med et andet [42].

53. Jeg er endvidere af den opfattelse, at den foreslåede fortolkning af begrebet »tredjemand«, der anvendes i artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, ikke rejser særlige problemer i forbindelse med fordelingen af kompetencer mellem EF-varemærkedomstolene og Harmoniseringskontoret. Selv om det nemlig er korrekt, som jeg allerede har anført vedrørende designområdet [43], at der også på varemærkeområdet består en mulighed for, at retsstillingen for det yngre varemærke forbliver uklar, hvis indehaveren af det ældre EF-varemærke, som har fået medhold i sit krænkelsessøgsmål mod indehaveren af et yngre EF-varemærke, ikke søger at få varemærket erklæret ugyldigt, forekommer det mig ikke desto mindre, at de grunde, der førte mig til at antage, at denne retlige usikkerhed ikke kan

39 — Efter min opfattelse kan der ikke, således som FCIPPR har gjort gældende i sine bemærkninger, udledes en eventuel immunitet af denne art af ordlyden af artikel 6 i forordning nr. 207/2009, der bestemmer, at et EF-varemærke erhverves ved registrering. Også denne bestemmelse skal nemlig som alle de øvrige bestemmelser i forordning nr. 207/2009 fortolkes i lyset af prioritetsprincippet, jf. ovenfor, punkt 39.

40 — Ud over artikel 54 i forordning nr. 207/2009, der vil blive undersøgt senere i teksten, kan nævnes samme forordnings artikel 12, som fastsætter visse begrænsninger i indehaverens adgang til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af EF-varemærket, samt artikel 13 i forordning nr. 207/2009, der bestemmer, at de til EF-varemærket knyttede rettigheder ikke giver indehaveren ret til at forbyde brugen for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Unionen.

41 — Som Kommissionen med rette har anført, er der andre bestemmelser i forordning nr. 207/2009, såsom artikel 1, stk. 2, eller artikel 110, der udtrykkeligt foretager en sondring mellem de to typer sager.

42 — Det skal i den forbindelse bemærkes, at artikel 100, stk. 7, i forordning nr. 207/2009 bestemmer, at den EF-varemærkedomstol, som skal afgøre et modkrav om EF-varemærkets fortabelse eller ugyldighed, på begæring af indehaveren af EF-varemærket og efter at have hørt de øvrige parter kan udsætte sagens behandling og opfordre sagsøgte til at indgive begæring til Harmoniseringskontoret om EF-varemærkets fortabelse eller ugyldighed. Denne regel giver imidlertid for det første alene retten en *mulighed* for at udsætte sagen, for det andet har den til formål at undgå indbyrdes modstridende afgørelser vedrørende det ældre varemærkes ugyldighed, og for det tredje vedrører den i hvert fald udelukkende en eventuel ugyldighed af det ældre varemærke, som påberåbes til støtte for en sag om krænkelse, og ikke den eventuelle lovlighed af den efterfølgende registrering af det tegn, der er genstand for en sag om krænkelse.

43 — Jf. mit forslag til afgørelse i Celaya-sagen, nævnt ovenfor i fodnote 4, punkt 39-44.

være afgørende ved fortolkningen af begrebet »tredjemand«, mod hvem indehaveren af et design [44] kan anlægge sag om krænkelse, kan anvendes mutatis mutandis på varemærkeområdet [45]. Jeg er derimod af den opfattelse, at den alternative fortolkning, for så vidt som den, som jeg har anført i punkt 43 og 45, bringer den effektive virkning af krænkelsessøgsmål i fare, risikerer at skade beskyttelsesordningen i forordning nr. 207/2009.

54. På baggrund af det ovenstående skal det spørgsmål, som den forelæggende ret har stillet, efter min opfattelse besvares med, at artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at i en tvist om krænkelse af den eneret, der er knyttet til et EF-varemærke, udstrækker retten til at forbyde tredjemand at bruge dette varemærke sig til enhver tredjemand, herunder en tredjemand, der er indehaver af et senere registreret varemærke.

55. For at give den forelæggende ret det mest fyldestgørende billede anser jeg det for hensigtsmæssigt at præcisere, at såfremt Domstolen skulle lægge den fortolkning af begrebet »tredjemand«, der fremgår af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, som jeg har foreslået i det foregående punkt, til grund, må denne fortolkning nødvendigvis udstrækkes til en tredjemand, der er indehaver af et varemærke, der er registreret senere i en medlemsstat, og dette må gælde uafhængigt af ordlyden af de relevante nationale bestemmelser.

56. En anden fortolkning end den, jeg netop har redegjort for, ville være ulogisk og usammenhængende, da den nemlig ville bringe den effektive virkning af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 i fare, for så vidt som den ville gøre det muligt at begrænse den beskyttelse, som bestemmelserne i forordning nr. 207/2009 tildeler indehaveren af det ældre varemærke, ved registreringen af et tegn på nationalt plan. En anden fortolkning ville efter min opfattelse endvidere være i strid med princippet om EF-varemærkets enhedskarakter [46], eftersom indehaveren af det ældre EF-varemærke ville nyde forskellig beskyttelse i de forskellige medlemsstater, alt efter om den nationale ret giver mulighed for at indlede retslige skridt mod den krænkende part uden at afvente annullationen af det yngre nationale varemærke, som krænker hans rettigheder.

57. I samme retning anser jeg det endelig for hensigtsmæssigt at anføre, at der ved fortolkningen af begrebet »tredjemand« i artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 i overensstemmelse med det af Domstolen gentagne gange anerkendte krav om en ensartet fortolkning af EU-retten [47] ikke kan foretages en fortolkning af dette begreb, der ikke udstrækkes til det tilsvarende begreb i artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95, der er affattet med samme ordlyd [48].

44 — I mit forslag til afgørelse i Celaya-sagen, nævnt ovenfor i fodnote 4, har jeg i punkt 39-44 for det første anført, at det ikke er sandsynligt, at indehaveren af den senere rettighed benytter sig af denne efter at have tabt en sag om krænkelse, og for det andet, at denne tredjemand, selv hvis denne rettighed – der stadig er formelt gyldig, fordi den ikke er blevet erklæret ugyldig – bliver brugt, i et krænkelsessøgsmål mod en tredjemand har mulighed for at få den erklæret ugyldig gennem fremsættelse af et modkrav.

45 — Hvis der gives medhold i et krænkelsessøgsmål vedrørende et senere registreret EF-varemærke, efter at en indsigelse, der er støttet på det samme ældre EF-varemærke, som det krænkelsessøgsmålet støttes på, er blevet forkastet, foreligger der ganske vist en potentiel modstrid mellem den afgørelse, som Harmoniseringskontoret vedtog i indsigelsessagen, og varemærkedomstolens dom. Denne situation forekommer mig dog lidet sandsynlig i betragtning af, at Harmoniseringskontorets afgørelse i den nationale sag, som nævnt ovenfor i fodnote 36, har karakter af et »betydeligt bevis« i den nationale sag for så vidt angår den omstændighed, at der ikke foreligger en krænkelse. En sådan modstrid ville desuden eventuelt kunne begrundes i lyset af de forskellige synsvinkler for indsigelsessagen og krænkelsessagen, som er nævnt ovenfor i fodnote 36.

46 — Jf. tredje betragtning til og artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

47 — Jf. bl.a. dom af 16.7.2009, sag C-168/08, Hadadi, Sml. I, s. 6871, præmis 38, af 21.10.2010, sag C-467/08, Padawan, Sml. I, s. 10055, præmis 32, og af 16.6.2011, sag C-536/09, Omejc, Sml. I, s. 5367, præmis 19.

48 — Domstolen har i øvrigt gentagne gange fortolket artikel 9 i forordning nr. 207/2009 og den tilsvarende bestemmelse i direktiv 2008/95 eller tidligere direktiv 89/104 parallelt. Jf. dom af 22.9.2011, sag C-323/09, Interflora og Interflora British Unit, Sml. I, s. 8625, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis.

V – Forslag til afgørelse

58. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen, at den besvarer det spørgsmål, der er forelagt af Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria således:

»Artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker skal fortolkes således, at i en tvist om krænkelse af den eneret, der er knyttet til et EF-varemærke, udstrækker retten til at forbyde tredjemand at bruge dette varemærke sig til enhver tredjemand, som gør brug af et tegn, der medfører risiko for forveksling, herunder en tredjemand, der er indehaver af et senere registreret EF-varemærke.«