Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (åttonde avdelningen)

den 1 augusti 2025*

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv (EU) 2015/2436 – Artikel 10 – Ensamrätt för innehavaren av ett registrerat varumärke att motsätta sig att tredje man använder sig av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket – Talan om intrång – Begränsningar av varumärkesinnehavarens ensamrätt – Artikel 9 och artikel 18.1 – Rättighetsförlust till följd av passivitet – Fråga huruvida villkoren för att denna rättighetsförlust ska inträda är uttömmande – Ej tillåtet att tillämpa en allmän princip i nationell rätt vilken, i andra fall än dem som är föreskrivna i dessa artiklar, innebär att rätten att förbjuda användningen av ett kännetecken går förlorad”

I mål C-452/24,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Högsta domstolen (Finland) genom beslut av den 26 juni 2024, som inkom till domstolen den 26 juni 2024, i målet

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

mot

Hardeco Finland Oy,

meddelar

DOMSTOLEN (åttonde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden S. Rodin samt domarna N. Piçarra och O. Spineanu-Matei (referent),

generaladvokat: D. Spielmann,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– Lunapark Scandinavia Oy Ltd, genom J. Hatanmaa, advokat,

* Rättegångsspråk: finska.

– Finlands regering, av M. Pere, i egenskap av ombud,

– Europeiska kommissionen, av P. Němečková, J. Samnadda och T. Sevón, samtliga i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1, och rättelser i EUT L 110, 2016, s.5 och EUT L 73, 2017, s. 38).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Lunapark Scandinavia Oy Ltd (nedan kallat Lunapark) och Hardeco Finland Oy (nedan kallat Hardeco). Målet rör Hardecos saluföring av konfektyrvaror som enligt Lunapark utgör intrång i det företagets varumärke.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

3 I skäl 10 i direktiv 2015/2436 anges följande:

”Det är av grundläggande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstater. …”

4 Artikel 9 i direktivet har rubriken ”Ogiltighetsförklaring utesluten till följd av passivitet”. Den artikeln har följande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 5.2 eller 5.3 a under fem år i följd har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten och han har varit medveten om det, har den innehavaren inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har använts, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

2. Medlemsstaterna får bestämma att punkt 1 i denna artikel ska tillämpas på innehavaren av en annan äldre rättighet som avses i artikel 5.4 a eller b.

3. I de fall som avses i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett yngre registrerat varumärke inte rätt att motsätta sig användningen av den äldre rättigheten, även om den inte längre kan åberopas gentemot det yngre varumärket.”

5 Artikel 10 i direktivet har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”. I den artikeln föreskrivs följande:

”1. Registreringen av ett varumärke ger innehavaren en ensamrätt.

2. Utan det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det registrerade varumärket, ska innehavaren av det registrerade varumärket ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken om

a) tecknet är identiskt med varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecknet är identiskt med eller liknar varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

c) tecknet är identiskt med eller liknar varumärket oavsett om det används för varor och tjänster som är identiska med eller liknar eller inte liknar dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

…”

6 Artikel 18 i direktivet har rubriken ”Mellankommande rättigheter som kan göras gällande av innehavaren av ett yngre registrerat varumärke som försvar i mål om intrång”. I artikel 18.1 föreskrivs följande:

”I mål om intrång ska innehavaren av ett varumärke inte ha rätt att förbjuda användningen av ett yngre registrerat varumärke, om detta yngre varumärke inte skulle förklaras ogiltigt enligt artikel 8, 9.1, 9.2 eller 46.3.”

Finsk rätt

7 Direktiv 2015/2436 har införlivats med finsk rätt genom varumärkeslagen (544/2019) av den 26 april 2019, vilken trädde i kraft den 1 maj 2019.

8 Enligt 5 § varumärkeslagen får det inte, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, i näringsverksamhet, som kännetecken för varor eller tjänster, användas ett tecken som är identiskt med ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma slag. Enligt samma bestämmelse får det inte heller användas ett tecken som medför risk för förväxling hos allmänheten på grund av att det är identiskt med eller liknar ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

9 Enligt 6 § 1 mom. varumärkeslagen har varumärkesinnehavaren bland annat rätt att förbjuda användningen av ett sådant tecken som avses i 5 § om tecknet används på varor eller i fråga om tjänster eller på varors förpackningar eller om varor bjuds ut till försäljning, släpps ut på marknaden eller importeras under tecknet.

10 15 § varumärkeslagen rör verkan av varumärkesinnehavarens passivitet. Enligt den bestämmelsen gäller ensamrätten till ett varumärke vid sidan av ett äldre varumärke, om registrering av det yngre varumärket har sökts i god tro eller det yngre inarbetade tecknet har tagits i bruk i god tro, och innehavaren av det äldre varumärket inte har vidtagit åtgärder för att förhindra användningen av det yngre varumärket inom fem år från det att innehavaren fick kännedom om att det yngre varumärket används.

11 I 62 § varumärkeslagen föreskrivs att om någon gör intrång i ensamrätten till ett varumärke, kan domstolen vid vite förbjuda denne att fortsätta med eller upprepa sin gärning.

12 Enligt 63 § 1 mom. första punkten kan domstolen inte förbjuda användning av ett yngre varumärke om innehavaren av det äldre varumärket varit passiv på det sätt som föreskrivs i 15 §.

13 I 70 § varumärkeslagen avser preskription av rätten till gottgörelse och ersättning vid varumärkesintrång. Enligt 70 § 1 mom. får gottgörelse och ersättning för skada endast yrkas för de fem senaste åren innan talan väcktes.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

14 Lunapark är innehavare av varumärket DRACULA. Ansökan för detta varumärke gavs in den 29 augusti 2003 och det registrerades den 14 augusti 2009 under nummer 246144 för konfektyrvaror. Lunapark importerar och släpper ut konfektyrvaror på den finska marknaden. På dessa varors förpackningar finns ordmärket DRACULA och figurkännetecken som återger Draculagestalten.

15 Före Lunaparks registrering av varumärket importerade Karkkimies Oy – Candyman Ltd (nedan kallat Karkkimies) konfektyrvaror försedda med kännetecknet Dracula och släppte ut dessa varor på den finska marknaden. Karkkimies hade inte någon genom registrering eller användning förvärvad ensamrätt till de kännetecken som företaget använde. Det fanns inte heller något avtal mellan Karkkimies och Lunapark angående rätten att använda varumärket DRACULA.

16 Den 31 oktober 2019 förvärvades Karkkimies av Hardeco. Hardeco fortsatte att driva Karkkimies verksamhet. Hardeco började således från och med november 2019 att importera och släppa ut konfektyrvaror på den finska marknaden. På dessa konfektyrvarors förpackningar fanns ordet ”Dracula” samt figurkännetecken som återgav Draculagestalten.

17 Den 6 oktober 2020 väckte Lunapark talan vid Marknadsdomstolen (Finland) och yrkade att den domstolen skulle fastställa att Hardecos agerande utgjorde intrång i dess ensamrätt till varumärket DRACULA och att den skulle förelägga Hardeco att upphöra med intrånget. Lunapark yrkade också ersättning för den skada som intrånget medfört.

18 Hardeco bestred käromålet och gjorde gällande att Lunapark, på grund av sin passivitet, hade förlorat sin rätt att väcka talan om intrång i varumärket DRACULA. Hardeco gjorde gällande att företaget endast hade fortsatt Karkkimies mångåriga praxis, mot vilken Lunapark aldrig hade gjort några invändningar.

19 Marknadsdomstolen slog i en dom av den 21 december 2022 fast att det kännetecken och det varumärke som står mot varandra är identiska och används för samma varor. Marknadsdomstolen slog också fast att Hardecos användning av det aktuella kännetecknet

medförde en risk för att omsättningskretsen förväxlade kännetecknet med varumärket DRACULA. Den domstolen fann att den omständigheten att Lunapark och Karkkimies under en lång tid hade använt samma kännetecken inte hade undanröjt denna risk, eftersom denna användning inte hade lett till att omsättningskretsen skilde konfektyrvaror importerade av det ena företaget från konfektyrvaror importerade av det andra företaget.

20 Marknadsdomstolen ogillade emellertid Lunaparks yrkanden. Enligt Marknadsdomstolen var varumärkeslagens bestämmelser om följderna av varumärkesinnehavarens passivitet inte tillämpliga i målet, eftersom Hardeco inte hade någon ensamrätt till de kännetecken som företaget använde. Inom finsk civilrätt finns det dock en väl förankrad princip som innebär att en kärande måste väcka talan eller göra gällande sin rättighet inom skälig tid från det att vederbörande fick kännedom eller borde ha fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för dennes anspråk. I förevarande fall hade Lunaparks passivitet pågått under så lång tid att företagets rätt att väcka talan om varumärkesintrång mot Hardeco genom att göra gällande de rättigheter som är knutna till varumärket DRACULA hade förfallit. Den omständigheten att det aktuella kännetecknet numera användes av Hardeco i stället för av Karkkimies saknade betydelse, eftersom Hardecos verksamhet avsåg samma konfektyrvaror som dem som Karkkimies hade släppt ut på marknaden, med avseende på vilka Lunapark hade förblivit passiv.

21 Lunapark överklagade Marknadsdomstolens dom till Högsta domstolen (Finland), som är hänskjutande domstol.

22 Lunapark har till stöd för sitt överklagande gjort gällande att den allmänna privaträttsliga princip som Marknadsdomstolen har lagt till grund för sitt avgörande inte kan tillämpas i förevarande fall. En tillämpning av denna princip skulle nämligen innebära att den ensamrätt som ett varumärke ger dess innehavare begränsades i strid med direktiv 2015/2436. Lunapark har dessutom hävdat att företaget, i vart fall, hade agerat inom skälig tid mot Hardecos beteende, eftersom Lunaparks passivitet i förhållande till Karkkimies inte får gynna Hardeco. Hardeco har däremot påstått att det inte finns någon bestämmelse i direktiv 2015/2436 som hindrar att nämnda allmänna privaträttsliga princip tillämpas i förevarande fall och att varumärkesinnehavarens passivitet får de följder för innehavarens rätt att förbjuda användning av varumärket som är knutna till denna princip.

23 Enligt den hänskjutande domstolen har frågan huruvida artikel 10.2 och 10.3 i direktiv 2015/2436 utgör hinder för tillämpningen av en sådan princip ännu inte behandlats i EU-domstolens praxis.

24 Detta är skälet till att den hänskjutande domstolen frågar sig huruvida innehavaren av ett varumärke, till följd av sin passivitet, kan förlora rätten att förbjuda tredje man att använda ett kännetecken på ett sätt som skadar en av varumärkets funktioner i ett annat fall än det i direktiv 2015/2436 föreskrivna fallet avseende rättighetsförlust till följd av passivitet.

25 Mot denna bakgrund beslutade Högsta domstolen att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:

”Utgör artikel 10 i [direktiv 2015/2436] hinder, i en tvist avseende intrång i ett varumärke, mot tillämpningen av en nationell princip, enligt vilken varumärkesinnehavaren även i andra fall än de som avses i artikel 18.1 och artikel 9.1 eller 9.2 i direktiv 2015/2436 kan förlora sin rätt enligt artikel 10.2 och 10.3 i det direktivet att förbjuda tredje man att använda ett tecken vars

användning skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner, eftersom varumärkesinnehavaren haft kännedom om användningen av varumärket, men inte inom skälig tid har sökt få denna användning förbjuden?”

Prövning av tolkningsfrågan

26 Den hänskjutande domstolen söker med sin fråga klarhet i huruvida artikel 10 i direktiv 2015/2436 ska tolkas så, att den utgör hinder för att tillämpa en allmän princip i nationell rätt som innebär att en innehavare av ett registrerat varumärke – i ett annat fall än det som avses i artikel 18.1 i det direktivet, jämförd med artikel 9.1 eller 9.2 i samma direktiv – förlorar rätten att förbjuda tredje man att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för varor som är identiska med eller som liknar de varor för vilka nämnda varumärke registrerats.

27 För det första erinrar domstolen om att enligt artikel 10.1 i direktiv 2015/2436 ger registreringen av ett varumärke innehavaren en ensamrätt till detta varumärke. Enligt artikel 10.2 i samma direktiv har innehavaren av det registrerade varumärket rätt att förhindra tredje man, som inte har innehavarens tillstånd, att i näringsverksamhet, använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket, om villkoren i artikel 10.2 a, b eller c är uppfyllda.

28 Artikel 10 i direktiv 2015/2436 innebär en fullständig harmonisering av reglerna om de rättigheter som är knutna till ett varumärke och definierar de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom Europeiska unionen (dom av den 27 oktober 2022, Soda-Club (CO2) och SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, punkt 33 och där angiven rättspraxis).

29 För det andra begränsar artikel 18.1 i direktiv 2015/2436 rätten för en innehavare av ett varumärke, i samband med ett mål om intrång, att förbjuda användningen av ett yngre varumärke, om det yngre varumärket inte förklarats ogiltigt enligt bland annat artikel 9.1 eller 9.2 i samma direktiv, vilken rör rättighetsförlust till följd av passivitet.

30 Enligt den sistnämnda bestämmelsen gäller att om innehavaren av ett äldre varumärke under fem år i följd har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten och vederbörande har varit medveten om det, har den innehavaren inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har använts, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

31 Domstolen har beträffande rättighetsförlust till följd av passivitet i ett ogiltighetsförfarande slagit fast i punkt 33 i domen av den 22 september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), att artikel 9 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), nu artikel 9 i direktiv 2015/2436, medför en fullständig harmonisering av villkoren för när innehavaren av ett yngre registrerat varumärke kan behålla rätten till detta varumärke när innehavaren av ett äldre identiskt varumärke ansöker om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket.

32 Både artikel 18.1 i direktiv 2015/2436 och artikel 9.1 eller 9.2 i samma direktiv, till vilken den förstnämnda bestämmelsen hänvisar, avser en potentiell konflikt mellan två registrerade varumärken. Med hänsyn till denna omständighet kan den rättspraxis som avser rättighetsförlust

till följd av passivitet i samband med ett ogiltighetsförfarande överföras på det fallet att rättighetsförlust till följd av passivitet görs gällande i ett mål om intrång som riktar sig mot ett yngre registrerat varumärke.

33 Artikel 18.1 i direktiv 2015/2436 medför följaktligen en fullständig harmonisering av villkoren för att begränsa den ensamrätt som är knuten till ett varumärke när innehavaren förhållit sig passiv. I den bestämmelsen föreskrivs enbart att ett yngre registrerat varumärke kan tolereras på vissa villkor – där finns inte något föreskrivet om tolerans av att ett icke-skyddat kännetecken som inte är förenat med någon ensamrätt.

34 I förevarande fall framgår det dock av beslutet om hänskjutande att varken Karkkimies eller Hardeco har förvärvat någon ensamrätt till kännetecknet Dracula genom registrering eller användning, trots att användningen av detta kännetecken inleddes före Lunaparks registrering av varumärket DRACULA. Det ankommer emellertid på den hänskjutande domstolen att kontrollera detta.

35 Utan att ifrågasätta det faktum att artikel 18.1 i direktiv 2015/2436, jämförd med artikel 9.1 och 9.2 i samma direktiv, inte är tillämplig i det nationella målet om varumärkesintrång, är det mot denna bakgrund som den hänskjutande domstolen frågar sig huruvida en begränsning av rätten för innehavaren av varumärket Dracula att motsätta sig användningen av kännetecknet Dracula kan grunda sig på en allmän princip i nationell rätt enligt vilken varumärkesinnehavaren, inom skälig tid, förlorar sin rätt om vederbörande förhåller sig passiv.

36 Såsom framgår av de föregående domskälen, och såsom även den finska regeringen har gjort gällande i sitt skriftliga yttrande, får en nationell domstol inte, i ett mål som avser den ensamrätt som är knuten till ett varumärke, begränsa utövandet av denna rätt utöver vad som är föreskrivet i artikel 18.1 i direktiv 2015/2436, jämförd med artikel 9.1 och 9.2 i samma direktiv.

37 En motsatt tolkning av artikel 10 och artikel 18.1 i direktiv 2015/2436 skulle undergräva direktivets syfte, vilket bland annat, såsom anges i skäl 10 i direktivet, är att säkerställa ett enhetligt skydd för registrerade varumärken i alla medlemsstater.

38 Mot bakgrund av det anförda ska tolkningsfrågan besvaras enligt följande. Artikel 10 i direktiv 2015/2436 ska tolkas så, att den utgör hinder för att tillämpa en allmän princip i nationell rätt som innebär att en innehavare av ett registrerat varumärke – i ett annat fall än det som avses i artikel 18.1 i det direktivet, jämförd med artikel 9.1 eller 9.2 i samma direktiv – förlorar rätten att förbjuda tredje man att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för varor som är identiska med eller som liknar de varor för vilka nämnda varumärke registrerats.

Rättegångskostnader

39 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. De kostnader för att avge yttrande till EU-domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (åttonde avdelningen) följande:

Artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning

ska tolkas på följande sätt:

Den bestämmelsen utgör hinder för att tillämpa en allmän princip i nationell rätt som innebär att en innehavare av ett registrerat varumärke – i ett annat fall än det som avses i artikel 18.1 i det direktivet, jämförd med artikel 9.1 eller 9.2 i samma direktiv – förlorar rätten att förbjuda tredje man att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för varor som är identiska med eller som liknar de varor för vilka nämnda varumärke registrerats.

Underskrifter