Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 2 juni 2022*

”Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 5 – Rättigheter som är knutna till varumärket – Artikel 6.2 – Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan – Rätt saknas för innehavaren av ett varumärke att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område – Villkor – Begreppet ’äldre rättighet’ – Firma – Innehavare av ett yngre varumärke som innehar en ännu äldre rättighet – Relevans”

I mål C-112/21,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Högsta domstolen i Nederländerna) genom beslut av den 19 februari 2021, som inkom till domstolen den 25 februari 2021, i målet

X BV

mot

Classic Coach Company vof,

Y,

Z,

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden I. Jarukaitis samt domarna M. Ilešič (referent) och D. Gratsias,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

* Rättegångsspråk: nederländska.

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– X BV, genom F.I. van Dorsser, advocaat,

– Classic Coach Company vof, Y och Z, genom M.G. Jansen, advocaat,

– Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

– Europeiska kommissionen, inledningsvis genom É. Gippini Fournier och P.-J. Loewenthal, därefter av P.-J. Loewenthal, båda 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 6.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan X BV, ett företag för persontransport med turistbussar, å ena sidan, och Classic Coach Company vof, ett annat företag som också bedriver verksamhet för persontransport med turistbussar (nedan kallat Classic Coach), och två fysiska personer, Y och Z, å andra sidan, angående ett påstått intrång i det Benelux-varumärke som X är innehavare av.

Tillämpliga bestämmelser

Internationell rätt

Pariskonventionen

3 I artikel 1.2 i Pariskonventionen 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) (nedan kallad Pariskonventionen) föreskrivs följande:

”Det industriella rättsskyddet har till föremålpatent, nyttighetsmodeller, industriella mönster och modeller, fabriks- eller handelsmärken, servicemärken, firma samt ursprungsbeteckningar även som undertryckande av illojal konkurrens.”

4 I artikel 8 i Pariskonventionen föreskrivs följande:

”Firma skall, vare sig den ingår i fabriks- eller handelsmärke eller icke, utan villkor av anmälan eller registrering åtnjuta skydd i samtliga unionsländer.”

TRIPs-avtalet

5 Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, av den 15 april 1994 (nedan kallat TRIPs-avtalet), vilket utgör bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), ingicks den 15 april 1994 i Marrakech och godkändes genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 38, s. 3).

6 Artikel 1 i TRIPs-avtalet har rubriken ”Skyldigheternas art och omfattning”. I punkt 2 i den artikeln föreskrivs följande:

”I detta avtal avser uttrycket immaterialrätt alla kategorier av immaterialrätt som omfattas av avsnitt 1–7 i del II.”

7 Artikel 2 i avtalet har rubriken ”Immaterialrättskonventioner”. I punkt 1 i den artikeln föreskrivs följande:

”Beträffande delarna II, III och IV i detta avtal skall medlemmarna uppfylla artiklarna 1–12 och 19 i Pariskonventionen (1967).”

8 Artikel 16 i avtalet har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”. I punkt 1 i den artikeln föreskrivs följande:

”Innehavaren av ett registrerat varumärke skall ha ensamrätt att förhindra tredje man att utan innehavarens samtycke i näringsverksamhet använda identiskt lika eller liknande tecken för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket har registrerats, om användningen kan leda till förväxling. När ett identiskt lika tecken används för identiskt lika varor eller tjänster skall förväxlingsrisk anses föreligga. De ovan angivna rättigheterna skall inte skada äldre rättigheter och skall inte heller påverka medlemmarnas möjligheter att bevilja rättigheter på grundval av användning.”

Unionsrätt

9 I skäl 5 i direktiv 2008/95 anges följande:

”Detta direktiv bör inte frånta medlemsstaterna deras rätt att fortsätta skydda sådana varumärken som förvärvats genom användning, utan bör behandla dem endast med avseende på förhållandet mellan dem och sådana varumärken som förvärvats genom registrering.”

10 I artikel 1, med rubriken ”Räckvidd”, i detta direktiv föreskrivs följande:

”Detta direktiv ska tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke, eller vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux byrå för immateriell äganderätt eller föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.”

11 Artikel 4 i direktivet har rubriken ”Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter”. I punkt 4 i den artikeln föreskrivs följande:

”Vidare får en medlemsstat besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska 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.

c) Om användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än de rättigheter som avses i punkt 2 och led b i den här punkten och särskilt
   i) rätten till ett namn,
   ii) rätten till egen bild,
   iii) en upphovsrätt,
   iv) en industriell rättighet.

…”

12 I artikel 5 i samma direktiv, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande:

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

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

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

2. En medlemsstat får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än 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.

3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda får bland annat följande förbjudas:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

…

5. Punkterna 1–4 ska inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

13 I artikel 6 i direktiv 2008/95 som har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan” föreskrivs följande:

”1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn eller sin egen adress,

…

2. 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.”

14 I artikel 9 i direktivet, med rubriken ”Rättighetsförlust till följd av passivitet”, föreskrivs följande:

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

2. En medlemsstat får bestämma att punkt 1 även ska tillämpas på innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 4.4 a eller annan äldre rättighet som avses i artikel 4.4 b eller c.

3. I de fall som nämns 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.”

15 Direktiv 2008/95 har upphävts och har med verkan från den 15 januari 2019 ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1). Innehållet i artikel 6.2 i direktiv 2008/95 återfinns numera, varvid endast redaktionella ändringar gjorts, i artikel 14.3 i direktiv 2015/2436. Med hänsyn till tidpunkten för omständigheterna i det nationella målet ska förevarande begäran om förhandsavgörande emellertid prövas mot bakgrund av direktiv 2008/95.

Beneluxkonventionen

16 Artikel 2.20 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter (varumärken och mönster) av den 25 februari 2005, som undertecknades i Haag av Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna och trädde i kraft den 1 september 2006 (nedan kallad Beneluxkonventionen), har rubriken ”Skyddets omfattning”. Följande föreskrivs i punkt 1:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Utan hinder av en eventuell tillämpning av gemensamma regler om skadeståndsansvar ger ensamrätt till ett varumärke innehavaren rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att

…

b. i näringsverksamhet använda ett kännetecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och av identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och kännetecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

…

d. använda ett kännetecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

17 I artikel 2.23 i Beneluxkonventionen, med rubriken ”Begränsning av ensamrätten”, föreskrivs följande i punkt 2:

”Ensamrätten till ett varumärke omfattar inte rätten att motsätta sig användning i näringsverksamhet av ett liknande tecken, vars skydd härrör från en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om och i den mån denna rättighet erkänns av lagstiftningen i ett av Beneluxländerna.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

18 Under perioden 1968–1977 var två bröder delägare i ett handelsbolag med säte i Amersfoort (Nederländerna), som bedrev verksamhet för persontransport med turistbussar under namnet ”Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei”. Fram till år 1971 tillhandahölls persontransport med turistbuss vid enstaka tillfällen av deras far, som bedrivit samma verksamhet sedan år 1935.

19 Under år 1975 bildade en av dessa bröder (nedan kallad bror 1) X, som från och med år 1975 eller år 1978 använde sig av två firmor, varav det ena delvis motsvarade nämnda bröders efternamn.

20 År 1977, efter det att bror 1 lämnat det bolag som bildades år 1968, drev den andra brodern (nedan kallad bror 2), tillsammans med sin maka, verksamheten vidare i form av ett bolag med begränsat ansvar, samtidigt som han behöll samma firma som det bolag som bildades under år 1968.

21 Under år 1991 bildade bror 2 av skattemässiga skäl även ett handelsbolag tillsammans med sin maka. De två bolagen som tillhör bror 2 och hans hustru har samexisterat och båda har på sina bussar angett uppgifter som innehåller en beteckning som motsvarar bror 2:s namn.

22 År 1995, efter bror 2:s död, beslutade hans två söner, Y och Z, att driva verksamheten vidare och bildade för detta ändamål Classic Coach, som också är etablerat i Nederländerna. Sedan några år tillbaka har Classic Coachs bussar försetts med en uppgift som återfinns på baksidan av bussarna och som bland annat innehåller bror 2:s namn, eller närmare bestämt initialen i hans förnamn följt av hans efternamn.

23 X är för övrigt innehavare av ett Benelux-ordmärke som registrerades den 15 januari 2008 för bland annat tjänster i klass 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, inbegripet tjänster som tillhandahålls av ett bussföretag. Detta varumärke motsvarar det efternamn som är gemensamt för bröderna 1 och 2.

24 Under dessa omständigheter väckte X talan vid Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag, Nederländerna) och yrkade bland annat att motparterna i det nationella målet skulle förpliktas att upphöra med allt intrång i klagandens Benelux-ordmärke och firma.

25 X grundade sin talan på den omständigheten att motparterna i det nationella målet, genom att använda angivelsen som motsvarade bror 2:s efternamn, hade gjort intrång i X varumärkesrätt, i den mening som avses i artikel 2.20 punkt 1 b och d i Benelux-konventionen, och dess rättigheter till firman i den mening som avses i artikel 5 i Handelsnaamwet (lag om firma).

26 Motparterna i det nationella målet invände mot det påstådda intrånget och åberopade bland annat artikel 2.23 punkt 2 i Benelux-konventionen som i huvudsak genomförde artikel 6.2 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) som motsvarar artikel 6.2 i direktiv 2008/95. Motparterna i det nationella målet invände dessutom mot det påstådda intrånget i firman genom att åberopa bland annat principen om rättighetsförlust.

27 Genom dom av den 10 maj 2017 biföll Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) X talan. Genom dom av den 12 februari 2019 upphävde Gerechtshof Den Haag (Appellationsdomstolen i Haag, Nederländerna) emellertid denna dom och ogillade X överklagande.

28 X överklagade den domen till Hoge Raad der Nederlanden (Högsta domstolen, Nederländerna) som fann att det var oklart när en ”äldre rättighet”, i den mening som avses i artikel 6.2 i direktiv 2008/95, kan anses föreligga.

29 Det går även att tänka sig att det för att anse att det föreligger en äldre rättighet krävs att varumärkesinnehavarens användning av varumärket, enligt tillämplig nationell lagstiftning, kan förbjudas med stöd av denna äldre rättighet. Det framgår nämligen av bestämmelsens tillkomsthistoria att en lydelse, som förekommer i det ursprungliga förslaget och som utvidgar bestämmelsens tillämpningsområde till att omfatta äldre rättigheter som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område och som inte längre kan åberopas mot det yngre registrerade varumärket, slutligen inte antogs.

30 Det går också att tänka sig att det för att anse att en tredje man har en äldre rättighet har betydelse huruvida innehavaren av varumärket har en ännu äldre rättighet, som erkänns i den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning, beträffande det kännetecken som registrerats som varumärke, och, om så är fallet, huruvida det med stöd av denna ännu äldre rättighet är möjligt att förbjuda nämnda tredje man att använda denna påstått äldre rättighet.

31 Gerechtshof Den Haag (Appellationsdomstolen i Haag) slog fast att X, som innehar Benelux-varumärket, innehade rättigheter till firman som var ännu äldre än de rättigheter som motparterna i det nationella målet hade vad gäller det kännetecken som registrerats som varumärke. Enligt samma domstol hade X emellertid, på grund av rättighetsförlust till följd av passivitet, förlorat sin rätt att med hänvisning till dessa äldre rättigheter till firman förbjuda motparterna i det nationella målet att använda firman som motsvarar bror 2:s efternamn. Enligt den domstolen befinner sig X således i en situation där det inte kan förbjuda motparterna i det nationella målet att använda denna firma med stöd av X ännu äldre rättigheter till firman.

32 Bedömningen av om överklagandet till högsta instans av nämnda domstols bedömning är välgrundat beror på vilken räckvidd som begreppet äldre rättighet i artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ska ges. Hoge Raad der Nederlanden (Högsta domstolen i Nederländerna) har preciserat att man bör utgå från antagandet att samtliga firmor som är i fråga i det nationella målet är rättigheter som är erkända i Nederländerna i den mening som avses i artikel 6.2 i nämnda direktiv.

33 Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden (Högsta domstolen i Nederländerna) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:

”1) Är det för fastställandet av att en tredje man har en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 6.2 i [direktiv 2008/95]
   a) tillräckligt att denne tredje man före registreringen av varumärket i näringsverksamhet har använt en rättighet som erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning, eller
   b) krävs det att denne tredje man med stöd av denna äldre rättighet, enligt tillämplig nationell lagstiftning, kan förbjuda varumärkesinnehavaren att använda varumärket?

2) Har det för svaret på fråga 1 betydelse huruvida varumärkesinnehavaren har en ännu äldre rättighet (som erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning) till det kännetecken som registrerats som varumärke, och har det, om så är fallet, i så fall betydelse huruvida varumärkesinnehavaren med stöd av denna ännu äldre erkända rättighet kan förbjuda tredje man att använda sin påstått äldre rättighet?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

34 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det för att det ska anses föreligga en äldre rättighet i den mening som avses i denna bestämmelse, krävs att innehavaren av denna rättighet måste kunna förbjuda innehavaren av det yngre varumärket att använda det varumärket.

35 Såsom framgår av beslutet om hänskjutande avser det nationella målet flera motstående identiska eller liknande firmor, vilka samtliga erkänns i den nationella lagstiftningen och av vilka en av dem senare har registrerats som varumärke av innehavaren. Enligt uppgifterna i detta beslut kan innehavaren av det registrerade varumärket, på grund av rättighetsförlust till följd av passivitet, enligt tillämplig nationell rätt inte längre på grundval av den äldre firma som vederbörande själv använder motsätta sig användningen av en identisk eller liknande firma som används av tredje man.

36 Det ska i detta sammanhang erinras om att begreppet äldre rättighet, i den mening som avses i artikel 6.2 i direktiv 2008/95, ska tolkas mot bakgrund av motsvarande begrepp i folkrättsliga texter och på ett sådant sätt att det förblir förenligt med dessa, med beaktande även av det sammanhang i vilket dessa begrepp förekommer och med beaktande av ändamålet med relevanta bestämmelser i internationella avtal på immaterialrättens område (se, analogt, dom av den 2 april 2020, Stim och SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, punkt 29 och där angiven rättspraxis).

37 Det framgår av domstolens praxis att en firma utgör en rättighet som omfattas av uttrycket immaterialrätt i den mening som avses i artikel 1.2 i TRIPs-avtalet. Det framgår dessutom av artikel 2.1 i det avtalet att det skydd för firmor som särskilt föreskrivs i artikel 8 i Pariskonventionen uttryckligen ingår i nämnda avtal. WTO:s medlemmar är således enligt TRIPs-avtalet skyldiga att skydda firmor (dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkt 91).

38 Enligt artikel 16.1 sista meningen i TRIPs-avtalet ska det dessutom vara fråga om en äldre rättighet som kan göras gällande. Uttrycket gällande innebär att den berörda rättigheten måste omfattas av TRIPs-avtalet med avseende på dess tillämpning i tiden och fortfarande åtnjuta skydd när innehavaren gör rättigheten gällande för att invända mot krav från den varumärkesinnehavare vars varumärke vederbörande påstås göra intrång i (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkt 94).

39 Även om en firma enligt artikel 8 i Pariskonventionen ska åtnjuta skydd utan att det kan uppställas något krav på registrering, utgör varken artikel 16.1 i TRIPs-avtalet eller artikel 8 i Pariskonventionen i princip hinder för att firman enligt nationell rätt underkastas villkor om viss minsta användning eller viss minsta kännedom därom (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkterna 96 och 97).

40 Vad beträffar den omständigheten att den rättighet som är i fråga ska vara äldre, innebär detta att grunden för den berörda rättigheten tidsmässigt ska föregå rätten till det varumärke som denna rättighet påstås göra intrång i. Det är nämligen fråga om ett uttryck för principen om prioritet för en äldre ensamrätt, vilken utgör en av grundstenarna i varumärkesrätten och mer allmänt i all immaterialrätt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkt 98).

41 Enligt artikel 4.4 c i direktiv 2008/95 avses med begreppet äldre rättighet dessutom bland annat en industriell rättighet, vilken endast är en slags immateriell rättighet. Det framgår av artikel 1.2 i Pariskonventionen att en firma utgör en industriell rättighet.

42 Även om artikel 4.4 c i direktiv 2008/95 i huvudsak tjänar andra syften än dem som avses i artikel 6.2 i direktiv 2008/95, nämligen att göra det möjligt för innehavaren av en äldre rättighet att invända mot registreringen av ett varumärke eller begära att ett registrerat varumärke förklaras ogiltigt, måste begreppet äldre rättighet som används i dessa båda bestämmelser icke desto mindre ha samma innebörd, eftersom unionslagstiftaren i förevarande fall inte har uttryckt en annan avsikt (se, analogt, dom av den 4 oktober 2011, Football Association Premier League m.fl., C-403/08 och C-429/08, EU:C:2011:631, punkt 188).

43 En firma kan följaktligen utgöra en äldre rättighet vid tillämpningen av artikel 6.2 i direktiv 2008/95.

44 Vad beträffar tillämpningsvillkoren för artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ska det inledningsvis erinras om att ordalydelsen i en unionsbestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för fastställandet av bestämmelsens innebörd och tillämpningsområde, i regel ska ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela unionen, med beaktande av lydelsen av den aktuella bestämmelsen, sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som bestämmelsen ingår i (se, för ett liknande resonemang, dom av den 30 november 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, punkt 79 och där angiven rättspraxis).

45 Vad gäller ordalydelsen i artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ska det påpekas att förutom de villkor som rör, för det första, användningen av en sådan rättighet i näringsverksamhet, för det andra, den omständigheten att den rättighet som är i fråga ska vara äldre, för det tredje, att rättigheten endast gäller i ett avgränsat geografiskt område och, för det fjärde, erkännande av denna rättighet i den berörda medlemsstatens lagstiftning, föreskrivs det i denna bestämmelse inte att tredje man, för att denne ska kunna göra gällande rättigheten gentemot innehavaren av ett yngre varumärke, ska kunna förbjuda användningen av rättigheten.

46 Denna tolkning stöds såväl av det sammanhang som denna bestämmelse ingår i som av systematiken i direktiv 2008/95. Enligt artikel 4.4 b och c i det direktivet får en medlemsstat nämligen föreskriva att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras, bland annat dels om rätten till ett kännetecken som används i näringsverksamhet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre varumärket eller, i förekommande fall, före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre varumärket, och om det kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket, dels om användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en äldre rättighet, såsom en industriell rättighet.

47 Till skillnad från de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som avser konflikter med äldre rättigheter som bland annat föreskrivs i artikel 4.4 b och c i direktiv 2008/95, som syftar till att förhindra registrering av ett varumärke eller till att det ska ogiltigförklaras, föreskrivs i artikel 6.2 i direktivet endast en begränsning av de rättigheter som är knutna till ett registrerat varumärke enligt artikel 5 i direktivet.

48 Dessutom ska de äldre rättigheterna, i den mening som avses i artikel 6.2 i direktiv 2008/95, endast gälla i ett avgränsat geografiskt område, vilket innebär att de geografiskt sett inte kan avse ett område som är lika omfattande som det som ett registrerat varumärke avser, eftersom detta vanligtvis avser hela det område för vilket det har registrerats.

49 Ett sådant synsätt, enligt vilket begränsningen av de rättigheter som är knutna till ett registrerat varumärke omfattas av mindre stränga villkor än de som ska vara uppfyllda för att hindra registrering av ett varumärke eller förklara det ogiltigt, är även förenligt med de mål som eftersträvas med direktiv 2008/95, som rent allmänt innebär att varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras ska vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkt 34 och där angiven rättspraxis).

50 Denna tolkning kan inte med framgång ifrågasättas med hänvisning till bakgrunden till bestämmelsen, även om bakgrunden till en unionsbestämmelse kan ge relevanta upplysningar om tolkningen av densamma (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 januari 2022,

Tyskland m.fl./kommissionen, C-177/19 P–C-179/19 P, EU:C:2022:10, punkt 82). I förevarande fall ska det påpekas att lydelsen av nuvarande artikel 6.2 i direktiv 2008/95, såsom den föreslagits av den italienska delegationen för Europeiska unionens råd, inte antogs i sin helhet vid antagandet av direktiv 89/104, vilket senare kodifierades genom direktiv 2008/95. Enligt nämnda delegations förslag skulle begränsningar av varumärkets rättsverkan gälla ”även om den [äldre] rättigheten inte längre kan åberopas mot ett yngre registrerat varumärke”.

51 Av detta kan emellertid inte slutsatsen dras att unionslagstiftaren har velat begränsa tillämpningsområdet för artikel 6.2 i direktiv 2008/95 till att endast avse äldre rättigheter som ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket. Ett sådant villkor skulle nämligen frånta bestämmelsen dess ändamålsenliga verkan, eftersom villkoren för tillämpning av nämnda bestämmelse i så fall skulle likställas med villkoren för tillämpning av de ytterligare registreringshindren eller ogiltighetsgrunderna i artikel 4.4 b och c i direktivet.

52 Enligt artikel 6.2 i direktiv 2008/95 är det följaktligen i princip tillräckligt att en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område, såsom en firma, för att kunna åberopas gentemot innehavaren av ett yngre varumärke, erkänns i den berörda medlemsstatens lagstiftning och att den används i näringsverksamhet.

53 En nationell lagstiftning enligt vilken det krävs att innehavaren av en äldre rättighet har rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke inom ett avgränsat geografiskt område går utöver vad som krävs enligt artikel 6 i direktiv 2008/95, eftersom denna bestämmelse, tillsammans med artiklarna 5 och 7 i direktivet, medför en fullständig harmonisering av bestämmelserna om de rättigheter som är knutna till ett varumärke och således definierar de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom unionen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

54 Det ska även erinras om att en långvarig samtidig användning i god tro av två identiska kännetecken för identiska varor varken skadar eller kan skada varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera konsumenterna varornas eller tjänsternas ursprung. Om varumärkena i fråga i framtiden skulle komma att användas i ond tro, skulle en sådan situation i förekommande fall emellertid kunna prövas mot bakgrund av bestämmelserna om illojal konkurrens (se, analogt, dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkterna 82 och 83).

55 Av det anförda följer att den första frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det för att det ska anses föreligga en äldre rättighet i den mening som avses i denna bestämmelse, inte krävs att innehavaren av denna rättighet har rätt att förbjuda innehavaren av det yngre varumärket att använda det varumärket.

Den andra frågan

56 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att en tredje man kan tillerkännas en äldre rättighet, i den mening som avses i denna bestämmelse, i en situation där innehavaren av det yngre varumärket innehar en ännu äldre rättighet, som erkänns i den berörda medlemsstatens lagstiftning, till det kännetecken som registrerats som varumärke och om, i förekommande fall, den omständigheten att innehavaren av varumärket och den ännu äldre rättigheten enligt den berörda medlemsstatens

lagstiftning inte längre med stöd av sistnämnda rättighet har rätt att förbjuda tredje man att använda den yngre rättigheten, har betydelse för om det ska anses föreligga en äldre rättighet i den mening som avses i nämnda bestämmelse.

57 Det ska inledningsvis påpekas att direktiv 2008/95 i princip inte reglerar förhållandet mellan de olika rättigheter som kan kvalificeras som ”äldre rättigheter” i den mening som avses i artikel 6.2 i direktivet, utan förhållandet mellan dessa rättigheter och de varumärken som förvärvats genom registrering.

58 Enligt artikel 1 i direktiv 2008/95 är direktivet nämligen i huvudsak tillämpligt på varumärken som är föremål för registrering eller ansökan om registrering.

59 Vidare regleras i artikel 4.4 b och c och artikel 6.2 i direktivet konflikter mellan registrerade varumärken eller registreringsansökningar och äldre rättigheter.

60 Detta konstaterande bekräftas såväl av ordalydelsen i skäl 5 i direktiv 2008/95, vilken avser förhållanden mellan varumärken som förvärvats genom användning med varumärken som förvärvats genom registrering, som av artikel 9.3 i samma direktiv, av vilken det framgår att denna artikel, vad gäller rättighetsförlust till följd av passivitet, endast reglerar förhållandet mellan äldre rättigheter och yngre registrerade varumärken.

61 Följaktligen regleras förhållandet mellan de olika rättigheter som kan kvalificeras som ”äldre rättigheter”, i den mening som avses i artikel 6.2 i direktiv 2008/95, i huvudsak av den berörda medlemsstatens nationella rättsordning.

62 Det som är av betydelse för tillämpningen av artikel 6.2 i nämnda direktiv är således att den rättighet som åberopas av tredje man erkänns i den berörda medlemsstatens lagstiftning och att denna rättighet fortfarande skyddas vid den tidpunkt då innehavaren åberopar den för att bestrida de krav som framställts av innehavaren av det varumärke som den påstås göra intrång i, såsom framgår av den rättspraxis som det hänvisas till i punkt 38 ovan.

63 Den omständigheten att innehavaren av det yngre varumärket har en ännu äldre rättighet, erkänd i den berörda medlemsstatens lagstiftning, till det kännetecken som registrerats som varumärke kan påverka frågan huruvida det ska anses föreligga en äldre rättighet i den mening som avses i denna bestämmelse, i den mån varumärkesinnehavaren, med stöd av denna ännu äldre rättighet, faktiskt med framgång kan motsätta sig anspråk på en äldre rättighet eller begränsa det, vilket det i förevarande fall ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera i enlighet med tillämplig nationell rätt.

64 I en situation där en rättighet som åberopas av tredje man inte längre skyddas enligt lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, kan denna rättighet nämligen inte anses utgöra en äldre rättighet som erkänns i nämnda lag, i den mening som avses i artikel 6.2 i direktiv 2008/95.

65 Mot denna bakgrund ska den andra frågan besvaras enligt följande. Artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att en tredje man kan tillerkännas en äldre rättighet, i den mening som avses i denna bestämmelse, i en situation där innehavaren av det yngre varumärket innehar en ännu äldre rättighet, erkänd i den berörda medlemsstatens lagstiftning, till det kännetecken som registrerats som varumärke, förutsatt att innehavaren av varumärket och den ännu äldre rättigheten enligt denna lagstiftning inte längre med stöd av den ännu äldre rättigheten har rätt att förbjuda tredje man att använda den yngre rättigheten.

Rättegångskostnader

66 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 domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) följande:

1) **Artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att det för att det ska anses föreligga en äldre rättighet i den mening som avses i denna bestämmelse, inte krävs att innehavaren av denna rättighet har rätt att förbjuda innehavaren av det yngre varumärket att använda det varumärket.**

2) **Artikel 6.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att en tredje man kan tillerkännas en äldre rättighet, i den mening som avses i denna bestämmelse, i en situation där innehavaren av det yngre varumärket innehar en ännu äldre rättighet, erkänd i den berörda medlemsstatens lagstiftning, till det kännetecken som registrerats som varumärke, förutsatt att innehavaren av varumärket och den ännu äldre rättigheten enligt denna lagstiftning inte längre med stöd av den ännu äldre rättigheten har rätt att förbjuda tredje man att använda den yngre rättigheten.**

Underskrifter