Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

21. februar 2013 *

»EF-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 9, stk. 1 — begrebet »tredjemand« — indehaver af et yngre EF-varemærke«

I sag C-561/11,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Spanien) ved afgørelse af 27. oktober 2011, indgået til Domstolen den 8. november 2011, i sagen:

Fédération Cynologique Internationale

mod

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne A. Borg Barthet, M. Ilešič (refererende dommer), M. Safjan og M. Berger,

generaladvokat: P. Mengozzi

justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 3. oktober 2012,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Fédération Cynologique Internationale ved abogado E. Jordi Cubells

— Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza ved abogado S. Doménech López

— den græske regering ved D. Kalogiros og G. Papadaki, som befuldmægtigede

— den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato S. Fiorentino

— Europa-Kommissionen ved F.W. Bulst og R. Vidal Puig, som befuldmægtigede,

* Processprog: spansk.

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 15. november 2012,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1, herefter »forordningen«).

2 Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem Fédération Cynologique Internationale (herefter »FCI«) og Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (herefter »FCIPPR«), hvori FCI har anlagt sag om varemærkekrænkelse og indgivet ugyldighedsbegæring vedrørende et varemærke.

Retsforskrifter

3 Forordningens artikel 8, der har overskriften »Relative hindringer for registrering«, bestemmer:

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

a) såfremt det er identisk med det ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

2. Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

a) varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse varemærker:

i) EF-varemærker

ii) varemærker, som er registreret i en medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Luxembourg og Nederlandene, hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret

iii) varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat

iv) varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i Fællesskabet

b) de under litra a) omhandlede varemærkeansøgninger med forbehold af deres registrering

c) varemærker, som på tidspunktet for ansøgningen om registrering som EF-varemærke eller i givet fald på tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er »vitterlig kendt« i en medlemsstat i den i artikel 6*bis* i Pariserkonventionen angivne betydning.

3. Hvis varemærkeindehaveren rejser indsigelse, er et varemærke udelukket fra registrering, såfremt varemærkeindehaverens agent eller repræsentant uden indehaverens samtykke ansøger om registrering af varemærket i eget navn, medmindre agenten eller repræsentanten kan retfærdiggøre sin handling.

4. Hvis indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller af et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning, rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis og i det omfang der i henhold til fællesskabslovgivningen eller medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn:

a) er erhvervet rettigheder til tegnet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke eller i givet fald før tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for EF-varemærkeansøgningen

b) tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke.

5. Hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

4 Forordningens artikel 9 med overskriften »Rettigheder knyttet til EF-varemærket« har følgende ordlyd:

»1. 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 EF-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.

[…]

3. De til EF-varemærket knyttede rettigheder gælder først over for tredjemand, når varemærkets registrering er offentliggjort. Der kan dog kræves rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af en EF-varemærkeansøgning, og som efter offentliggørelsen af registreringen af EF-varemærket ville være forbudt i kraft af denne offentliggørelse. Den ret, for hvilken sagen indbringes, kan ikke træffe afgørelse i sagen, før registreringen er offentliggjort.«

5 Forordningens artikel 12, der har overskriften »Begrænsninger i EF-varemærkets retsvirkninger«, lyder således:

»De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) sit eget navn eller sin adresse

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele

for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.«

6 Forordningens afsnit IV med overskriften »Registreringsprocedure« består af artikel 36-45.

7 Forordningens artikel 40, som har overskriften »Bemærkninger fra tredjemand«, bestemmer i stk. 1:

»Enhver fysisk eller juridisk person samt enhver sammenslutning, som repræsenterer fabrikanter, producenter, tjenesteydende virksomheder, handlende eller forbrugere, kan, når ansøgningen om registrering af EF-varemærket er bekendtgjort, over for [Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Harmoniseringskontoret)] skriftligt fremsætte bemærkninger med angivelse af grundene til, at varemærket ex officio burde være udelukket fra registrering, navnlig i henhold til artikel 7. […]«

8 Forordningens artikel 41 med overskriften »Indsigelse« bestemmer:

»1. I indtil tre måneder efter bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen kan der, under henvisning til at varemærket bør udelukkes fra registrering i henhold til artikel 8, rejses indsigelse mod varemærkets registrering […]

[…]

3. Indsigelsen skal fremsættes skriftligt og skal begrundes. Den anses først for fremsat, når indsigelsesgebyret er betalt. Inden for en frist, der fastsættes af Harmoniseringskontoret, kan indsigeren fremlægge kendsgerninger, beviser og argumenter til støtte for sin indsigelse.«

9 Forordningens artikel 53, stk. 1, lyder således:

»EF-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

a) når der findes et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, og betingelserne i artikel 8, stk. 1 eller 5, er opfyldt

b) når der findes et af de i artikel 8, stk. 3, omhandlede varemærker, og betingelserne i nævnte stykke er opfyldt

c) når der findes en af de i artikel 8, stk. 4, omhandlede ældre rettigheder, og betingelserne i nævnte stykke er opfyldt.«

10 Forordningens artikel 54, der har overskriften »Rettighedsfortabelse på grund af passivitet«, bestemmer i stk. 1:

»Har indehaveren af et EF-varemærke i fem på hinanden følgende år tålt brugen af et yngre EF-varemærke inden for Fællesskabet 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 for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre EF-varemærke er indgivet i ond tro.«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

11 FCI er indehaver af EF-ord- og figurmærke nr. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Der blev ansøgt om registrering af varemærket den 28. juni 2005, og registreringen blev offentliggjort i registret den 5. juli 2006. Det registrerede tegn er det følgende:



12 Varemærket er blevet registreret for bl.a. organisering og ledelse af udstillinger med kommercielle og reklamemæssige formål i forbindelse med hunde, uddannelse inden for avl, opdræt, pleje og pasning af hunde, arrangering og ledelse af avlsudstillinger vedrørende hunde, udarbejdelse af dokumentation for afstamning og kontrol vedrørende hunde og i forbindelse med population og genetik samt avl, opdræt og pleje af hunde.

13 FCIPPR er indehaver af følgende nationale varemærker:

— Det nationale ordmærke nr. 2614806, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., der blev ansøgt registreret den 23. september 2004 og offentliggjort i registret den 20. juni 2005.

— Det nationale ord- og figurmærke nr. 2786697, FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, der blev ansøgt registreret den 9. august 2007 og offentliggjort i registret den 12. marts 2008:



— Det nationale ord- og figurmærke nr. 2818217, FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., der blev ansøgt registreret den 11. februar 2008 og offentliggjort i registret den 26. august 2008:



14 FCIPPR er ligeledes indehaver af EF-figurmærke nr. 7597529. Dette varemærke blev ansøgt registreret den 12. februar 2009 og offentliggjort i registret den 3. september 2010. Det registrerede tegn er det følgende:



15 De nævnte varemærker, som FCIPPR er indehaver af, er blevet registreret for bl.a. konkurrencer og udstillinger med racedyr, udstedelse af titler, diplomer, karakterbøger, trykte publikationer, tryksager og materiale vedrørende stamtræer til hunde samt for trykte publikationer og kataloger med racehunde.

16 FCI rejste indsigelse mod FCIPPR's registrering af EF-varemærke nr. 7597529, men indsigelsen blev forkastet som følge af manglende betaling af indsigelsesgebyret. Den 18. november 2010 anmodede FCI Harmoniseringskontoret om at erklære dette varemærke ugyldigt. Den 11. juli 2011 anmodede FCIPPR om udsættelse af ugyldighedssagen som følge af indledningen af hovedsagen. Den 20. september 2011 imødekom Harmoniseringskontoret denne anmodning og udsatte sagen.

17 Den 18. juni 2010 indgav FCI til Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitaria en stævning mod FCIPPR i to sager:

— en sag om krænkelse af EF-varemærke nr. 4438751, som FCI er indehaver af, og

— en sag med påstand om, at de nationale varemærker nr. 2614806, 2 786 697 og 2 818 217, som FCIPPR er indehaver af, blev erklæret ugyldige, der bl.a. blev støttet på, at de pågældende varemærker skaber risiko for forveksling med EF-varemærke nr. 4438751, som FCI er indehaver af.

18 FCIPPR bestred, at der forelå en risiko for forveksling mellem de af FCIPPR anvendte tegn og EF-varemærke nr. 4438751, som FCI er indehaver af, og fremsatte modkrav om, at det blev fastslået, at sidstnævnte EF-varemærke var ugyldigt, idet det gjordes gældende, at det var blevet registreret i ond tro, og at det gav anledning til forveksling med det ældre nationale varemærke nr. 2614806.

19 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at hovedsagen rejser spørgsmålet, om den eneret, som forordningens artikel 9, stk. 1, giver indehaveren af et EF-varemærke, i det foreliggende tilfælde FCI, kan påberåbes over for en tredjemand, som er indehaver af et senere registreret EF-varemærke, i det foreliggende tilfælde FCIPPR, så længe sidstnævnte varemærke ikke er blevet erklæret ugyldigt.

20 Det er den forelæggende rets opfattelse, at forordningens artikel 9, stk. 1, kan fortolkes på to forskellige måder. Bestemmelsen kan for det første fortolkes således, at den eneret, der er knyttet til et EF-varemærke, ikke giver indehaveren af dette varemærke ret til at forbyde indehaveren af et yngre varemærke at gøre brug af dette sidstnævnte varemærke. Det er kun, hvis dette andet EF-varemærke erklæres ugyldigt, at indehaveren af det første EF-varemærke kan anlægge en sag om krænkelse. Denne fortolkning er blevet anlagt af Tribunal Supremo (Spanien) i en dom af 23. maj 1994 og er blevet gentaget af Tribunal de Marcas comunitario (Spanien), hvilket fremgår af en dom fra denne ret af 18. marts 2010.

21 For det andet kan forordningens artikel 9, stk. 1, fortolkes således, at en EF-varemærkeindehavers ret kan gøres gældende over for enhver tredjemand, herunder en tredjemand, der har fået et EF-varemærke registreret senere, også selv om dette varemærke ikke forudgående eller samtidigt er blevet erklæret ugyldigt.

22 På denne baggrund har Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria 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 [forordningens] artikel 9, stk. 1, […] 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?«

Det præjudicielle spørgsmål

Formaliteten

23 FCI har gjort gældende, at det forelagte spørgsmål ikke kan antages til realitetsbehandling. FCI har for det første anført, at spørgsmålet har en hypotetisk karakter, eftersom den ønskede fortolkning ikke er nødvendig for at træffe afgørelse i hovedsagen. De søgsmål, der er indeholdt i FCI's stævning, vedrører nemlig udelukkende de nationale varemærker nr. 2614806, nr. 2786697 og nr. 2818217, mens

EF-varemærke nr. 7597529, der er blevet registreret på et senere tidspunkt, slet ikke omtales i stævningen. FCIPPR har endvidere ikke henvist til dette EF-varemærke, hverken i sit svarskrift eller i forbindelse med fremsættelsen af modkravet, bortset fra i en bemærkning af oplysende karakter.

24 FCI har endvidere gjort gældende, at fortolkningen af forordningens artikel 9, stk. 1, ikke giver anledning til nogen rimelig tvivl. Det forelagte spørgsmål er således i høj grad påvirket af Tribunal Supremos praksis, hvorefter der ikke kan gives medhold i en sag om krænkelse, som anlægges af indehaveren af et tidligere registreret varemærke mod indehaveren af et senere registreret varemærke, hvis der ikke foreligger en forudgående ugyldighedserklæring vedrørende dette sidstnævnte varemærke.

25 FCI har for det andet fremført, at parterne i hovedsagens ret til forsvar er blevet tilsidesat, fordi det præjudicielle spørgsmål er blevet stillet ex officio af den forelæggende ret, uden at parterne har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger om hensigtsmæssigheden af den præjudicielle forelæggelse inden afslutningen af den mundtlige forhandling.

26 Det skal indledningsvis bemærkes, at det inden for rammerne af en procedure i henhold til artikel 267 TEUF, som er baseret på en klar adskillelse mellem de nationale retters og Domstolens funktioner, udelukkende tilkommer den nationale ret, som tvisten er indbragt for, og som har ansvaret for den retsafgørelse, der skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere, såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at den kan afsige dom, som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen. Når de stillede spørgsmål vedrører fortolkningen af EU-retten, er Domstolen derfor principielt forpligtet til at træffe afgørelse (jf. bl.a. dom af 18.7.2007, sag C-119/05, Lucchini, Sml. I, s. 6199, præmis 43, af 17.2.2011, sag C-52/09, TeliaSonera Sverige, Sml. I, s. 527, præmis 15, og af 25.10.2011, forenede sager C-509/09 og C-161/10, eDate Advertising m.fl., Sml. I, s. 10269, præmis 32).

27 Det er kun muligt at afvise at besvare et præjudicielt spørgsmål stillet af en national ret, såfremt 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 foretage en sagligt korrekt besvarelse af de stillede spørgsmål (jf. bl.a. Lucchini-dommen, præmis 44, dommen i sagen TeliaSonera Sverige, præmis 16, og dommen i sagen eDate Advertising m.fl., præmis 33).

28 I det foreliggende tilfælde skal det imidlertid fastslås, at det ikke klart fremgår af de sagsakter, der er fremlagt for Domstolen, at den ønskede fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med hovedsagens genstand, eller at det spørgsmål, som den forelæggende ret har rejst, er af hypotetisk karakter.

29 Det fremgår tværtimod af de nævnte sagsakter, at der med de søgsmål, som FCI har anlagt, stilles spørgsmålstegn ved FCIPPR's brug af tegn, der kan krænke det ældre EF-varemærke, som FCI er indehaver af. Blandt disse tegn er det tegn, som er omfattet af det yngre EF-varemærke nr. 7597529. FCI har endvidere i sin stævning udtrykkeligt henvist til FCIPPR's brug og ansøgning om registrering af det pågældende EF-varemærke.

30 Det bemærkes endvidere, 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 spørgsmålet 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 af dette spørgsmål »er nødvendig, før den afsiger sin dom« (dom af 16.6.1981, sag 126/80, Salonia, Sml. s. 1563, præmis 7, og af 8.3.2012, sag C-251/11, Huet, præmis 23).

31 På denne baggrund bør anmodningen om præjudiciel afgørelse realitetsbehandles.

Realiteten

32 Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om forordningens artikel 9, stk. 1, skal fortolkes således, at en EF-varemærkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, udstrækker sig til en tredjemand, der er indehaver af et yngre varemærke, uden at det er nødvendigt, at sidstnævnte varemærke forinden er blevet erklæret ugyldigt.

33 Det skal først bemærkes, at forordningens artikel 9, stk. 1, ikke foretager nogen sondring mellem, om tredjemanden er indehaver af et EF-varemærke eller ikke er det. Bestemmelsen indrømmer således indehaveren af et EF-varemærke en eneret, der giver ham ret til at forbyde »tredjemand«, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, som vil kunne krænke hans varemærke (jf. analogt dom af 16.2.2012, sag C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, præmis 33 og 34).

34 Der skal dernæst tages hensyn til forordningens artikel 54 om rettighedsfortabelse på grund af passivitet, som bestemmer, at »[h]ar indehaveren af et EF-varemærke i fem på hinanden følgende år tålt brugen af et yngre EF-varemærke […] kan han ikke […] kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det«.

35 Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at inden der indtræder rettighedsfortabelse på grund af passivitet, kan indehaveren af et EF-varemærke både for Harmoniseringskontoret kræve, at et yngre varemærke erklæres ugyldigt, og ved en sag om varemærkekrænkelse for en EF-varemærkedomstol modsætte sig brugen af det.

36 Det skal endelig bemærkes, at hverken forordningens artikel 12 om begrænsninger i EF-varemærkets retsvirkninger eller nogen anden bestemmelse i forordningen fastsætter en udtrykkelig begrænsning i EF-varemærkeindehaverens eneret til fordel for en tredjemand, der er indehaver af et yngre EF-varemærke.

37 Det fremgår således af ordlyden af forordningens artikel 9, stk. 1, og af forordningens generelle opbygning, at indehaveren af et EF-varemærke skal kunne forbyde indehaveren af et yngre EF-varemærke at gøre brug af dette.

38 Denne konklusion kan ikke drages i tvivl af den omstændighed, at indehaveren af et yngre varemærke også har en eneret i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1.

39 Det skal i denne forbindelse bemærkes, således som Europa-Kommissionen har gjort gældende i sine indlæg, at forordningens bestemmelser skal fortolkes i lyset af prioritetsprincippet, hvorefter et ældre EF-varemærke har forrang for et yngre EF-varemærke (jf. analogt dommen i sagen Celaya Emparanza y Galdos Internacional, præmis 39).

40 Det fremgår nemlig navnlig af forordningens artikel 8, stk. 1, og artikel 53, stk. 1, at i tilfælde af konflikt mellem to varemærker, skal det først registrerede varemærke anses for at opfylde de betingelser, der kræves for at opnå fællesskabsbeskyttelse, før det senere registrerede varemærke.

41 Domstolen forkaster endvidere FCIPPR's argument, hvorefter kendetegnene ved registreringsproceduren for EF-varemærker kræver, at indehaveren af et varemærke – når proceduren afsluttes med, at varemærket registreres – får en ret til at bruge varemærket, som alene kan anfægtes ved en ugyldighedssag for Harmoniseringskontoret eller gennem fremsættelse af modkrav i forbindelse med en krænkelsessag.

42 Det er ganske vist korrekt, at registreringsproceduren for EF-varemærker, således som den er fastsat i forordningens artikel 36-45, omfatter en realitetsbehandling, som har til formål inden registreringen at fastslå, om EF-varemærket opfylder betingelserne for at opnå beskyttelse.

43 Denne procedure foreskriver endvidere en bekendtgørelsesfase, hvor tredjemænd skriftligt til Harmoniseringskontoret kan fremsætte bemærkninger med angivelse af grundene til, at varemærket ex officio burde være udelukket fra registrering, samt muligheden for indehavere af ældre varemærker for at rejse indsigelse mod varemærkets registrering i indtil tre måneder efter bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen under henvisning til bl.a. de relative registreringshindringer i forordningens artikel 8.

44 Som generaladvokaten har anført i punkt 32 og 42 i forslaget til afgørelse, er disse omstændigheder imidlertid ikke afgørende.

45 Det skal for det første fastslås, at det, til trods for de garantier, der gives gennem registreringsproceduren for EF-varemærker, ikke fuldstændigt kan udelukkes, at et tegn, der kan krænke et ældre EF-varemærke, registreres som EF-varemærke.

46 Dette er således bl.a. tilfældet, når indehaveren af det ældre EF-varemærke ikke har rejst indsigelse i henhold til forordningens artikel 41, eller når denne indsigelse ikke er blevet realitetsbehandlet af Harmoniseringskontoret som følge af manglende overholdelse af de processuelle krav, der fremgår af artikel 41, stk. 3, som det i øvrigt har været tilfældet i hovedsagen.

47 For det andet har Domstolen allerede i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002 L 3, s. 1) fastslået, at søgsmål vedrørende krænkelse og ugyldighed er forskellige såvel med hensyn til deres formål og deres retsvirkninger, således at den mulighed, som indehaveren af et tidligere registreret EF-design har for at anlægge et søgsmål vedrørende krænkelse mod indehaveren af et senere registreret EF-design, ikke bevirker, at en indlevering af en ugyldighedsbegæring til Harmoniseringskontoret mod sidstnævnte bliver meningsløs (dommen i sagen Celaya Emparanza y Galdos Internacional, præmis 50).

48 Denne konstatering kan med de fornødne ændringer overføres til en EF-varemærkeretlig sammenhæng, således at det må lægges til grund, at indehaveren af et ældre EF-varemærkes mulighed for at anlægge en sag om krænkelse mod indehaveren af et yngre EF-varemærke hverken bevirker, at indlevering af en ugyldighedsbegæring til Harmoniseringskontoret eller de forudgående kontrolmekanismer, der er til rådighed i forbindelse med registreringsproceduren for EF-varemærker, bliver meningsløse.

49 I øvrigt skal nødvendigheden af at sikre varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne, fremhæves (dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 51).

50 Domstolen har i denne forbindelse gentagne gange fastslået, at eneretten i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1, tildeles for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner (jf. dom af 23.3.2010, forenede sager C-236/08 - C-238/08, Google France og Google, Sml. I, s. 2417, præmis 75 og den deri nævnte retspraksis).

51 Som generaladvokaten har anført i punkt 43 og 44 i forslaget til afgørelse, ville den beskyttelse, som forordningens artikel 9, stk. 1, giver indehaveren af det ældre EF-varemærke, blive betydeligt svækket, hvis indehaveren – for at kunne forbyde tredjemands brug af et tegn, der gør indgreb i varemærkets funktioner – skulle afvente, at det yngre varemærke, som den nævnte tredjemand er indehaver af, blev erklæret ugyldigt.

52 På baggrund af det ovenstående skal det forelagte spørgsmål besvares med, at forordningens artikel 9, stk. 1, skal fortolkes således, at en EF-varemærkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, udstrækker sig til en tredjemand, der er indehaver af et yngre EF-varemærke, uden at det er nødvendigt, at sidstnævnte varemærke forinden er blevet erklæret ugyldigt.

Sagens omkostninger

53 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

Artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker skal fortolkes således, at en EF-varemærkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, udstrækker sig til en tredjemand, der er indehaver af et yngre EF-varemærke, uden at det er nødvendigt, at sidstnævnte varemærke forinden er blevet erklæret ugyldigt.

Underskrifter