Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 21 februari 2013 *

”Gemenskapsvarumärken — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 9.1 — Begreppet tredje man — Innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke”

I mål C-561/11,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Spanien) genom beslut av den 27 oktober 2011, som inkom till domstolen den 8 november 2011, i målet

Fédération Cynologique Internationale

mot

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna A. Borg Barthet, M. Ilešič (referent), M. Safjan och M. Berger,

generaladvokat: P. Mengozzi,

justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 3 oktober 2012,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Fédération Cynologique Internationale, genom E. Jordi Cubells, abogado,

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

— Greklands regering, genom D. Kalogiros och G. Papadaki, båda i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst och R. Vidal Puig, båda i egenskap av ombud,

* Rättegångsspråk: spanska.

och efter att den 15 november 2012 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 9.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) (nedan kallad förordningen).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Fédération Cynologique Internationale (nedan kallad FCI) och Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (nedan kallad FCIPPR), i vilket FCI väckt talan om varumärkesintrång och ogiltigförklaring av ett varumärke.

Tillämpliga bestämmelser

3 I artikel 8 i förordningen, som har rubriken ”Relativa registreringshinder”, föreskrivs följande:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras:

a) om det är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Med äldre varumärken avses i punkt 1

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:

i) Gemenskapsvarumärken.

ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux byrå för immateriell äganderätt.

iii) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten i fråga.

iv) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i gemenskapen.

b) Ansökan om varumärken som avses i a under förutsättning att de registreras.

c) Varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om prioritet med avseende på ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ordet välkänt ges i artikel 6a i Pariskonventionen.

3. Efter invändning från varumärkesinnehavaren får ett varumärke inte registreras när ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens medgivande om ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt handlande.

4. Efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser inte registreras om och i den mån det finns gemenskapslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken:

a) Rätten till tecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller i förekommande fall tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller,

b) tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

5. Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i gemenskapen, eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

4 I artikel 9 i förordningen, vilken har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke”, föreskrivs följande:

”1. Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

a) ett tecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat,;

b) ett tecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

c) ett tecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än de för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

...

3. De rättigheter som är knutna till gemenskapsvarumärket ska gälla i förhållande till tredje man från dagen för offentliggörandet av varumärkets registrering. Skälig ersättning får emellertid krävas beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, om handlingen efter offentliggörandet av registrering av varumärket skulle vara förbjuden på grund av detta offentliggörande. Den domstol vid vilken talan har anhängiggjorts får inte avgöra målet förrän registreringen har offentliggjorts.”

5 I artikel 12 i förordningen, vilken har rubriken ”Begränsningar av ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan”, föreskrivs följande:

”Gemenskapsvarumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller en tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdelar,

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

6 Avdelning IV i förordningen, vilken har rubriken ”Registreringsförfarande”, består av artiklarna 36–45.

7 Punkt 1 i artikel 40 i förordningen, vilken har rubriken ”Anmärkningar från tredje man”, har följande lydelse:

”Efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts får fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar, som företräder tillverkare, producenter, tjänsteproducenter, handelsmän och konsumenter, till [Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)] ge in skriftliga anmärkningar och i dem ange skälen till att [harmoniseringsbyrån] på eget initiativ ska vägra registrering av varumärket, särskilt på grund av bestämmelserna i artikel 7 …”

8 I artikel 41, som har rubriken ”Invändningar”, föreskrivs följande:

”1. Inom tre månader efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts får invändningar framställas på den grunden att varumärket inte får registreras enligt artikel 8 …

…

3. En invändning ska framställas skriftligen och ska närmare ange vilka grunder som åberopas. Den ska inte anses som vederbörligen framställd förrän invändningsavgiften har betalats. Den som framställer en invändning får lägga fram fakta, bevisning och argument till stöd för sin talan inom den tid som [harmoniseringsbyrån] fastställer.”

9 I artikel 53.1 i förordningen föreskrivs följande:

”Efter ansökan till [harmoniseringsbyrån] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om det finns ett sådant äldre varumärke som avses i artikel 8.2 och kraven i punkt 1 eller 5 i den artikeln är uppfyllda.

b) Om det finns ett sådant varumärke som avses i artikel 8.3 och kraven i artikel 8.3 är uppfyllda.

c) Om det finns en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 och kraven i artikel 8.4 är uppfyllda.”

10 Punkt 1 i artikel 54 i förordningen, som har rubriken ”Rättighetsförlust till följd av passivitet”, har följande lydelse:

”Om en innehavare av ett gemenskapsvarumärke under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre gemenskapsvarumärke använts i gemenskapen, och om han varit medveten om denna användning, ska han inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre gemenskapsvarumärket gjorts i ond tro.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

11 FCI är innehavare av gemenskapsvarumärket nr 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, vilket är ett ord- och figurmärke. Ansökan om registrering av varumärket ingavs den 28 juni 2005 och varumärket registrerades den 5 juli 2006. Det registrerade kännetecknet är följande:



12 Varumärket registrerades bland annat för anordnande och genomförande av utställningar för kommersiella ändamål och reklamändamål avseende hundar, utbildning inom området för avel, uppfödning, vård och hållande av hundar, anordnande och genomförande av avelsshower avseende hundar, framställning av stamtavlor och registreringsbevis avseende hundar inom områdena population och genetik samt uppfödning, avel och vård av hundar.

13 FCIPPR är innehavare av följande nationella varumärken:

— Det nationella ordmärket nr 2614806, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., som efter det att ansökan ingetts den 23 september 2004 registrerades den 20 juni 2005.

— Det nationella ord- och figurmärket nr 2786697, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, som efter det att ansökan ingetts den 9 augusti 2007 registrerades den 12 mars 2008.



— Det nationella ord- och figurmärket nr 2818217, FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI, som efter det att ansökan ingetts den 11 februari 2008 registrerades den 26 augusti 2008.



14 FCIPPR är även innehavare av gemenskapsfigurmärket nr 7597529. Ansökan om registrering av detta varumärke gavs in den 12 februari 2009 och varumärket registrerades den 3 september 2010. Det registrerade kännetecknet utgörs av följande kännetecken:



15 FCIPPR:s varumärken är registrerade bland annat för tävlingar och utställningar av renrasiga djur, utgivning av meritintyg, diplom och ackrediteringskort, publikationer, trycksaker och material avseende stamtavlor för hundar samt publikationer och kataloger över renrasiga hundar.

16 FCI invände mot FCIPPR:s ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket nr 7597529, men invändningen avslogs av det skälet att invändningsavgiften inte hade betalats. Den 18 november 2010 gav FCI in en ansökan till harmoniseringsbyrån om ogiltighetsförklaring av varumärket. FCIPPR begärde den 11 juli 2011 att ogiltighetsförfarandet skulle vilandeförklaras, eftersom det nu aktuella nationella målet hade anhängiggjorts. Harmoniseringsbyrån vilandeförklarade ärendet den 20 september 2011.

17 FCI väckte den 18 juni 2010 talan mot FCIPPR vid Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitaria avseende:

— varumärkesintrång i FCI:s gemenskapsvarumärke nr 4438751, och

— ogiltighetsförklaring av FCIPPR:s nationella varumärken nr 2614806, nr 2786697 och nr 2818217 bland annat på den grunden att dessa varumärken ger upphov till risk för förväxling med FCI:s gemenskapsvarumärke nr 4438751.

18 FCIPPR bestred risk för förväxling mellan de kännetecken som sammanslutningen använder och FCI:s gemenskapsvarumärke nr 4438751 och väckte genkäromål med yrkande om att detta gemenskapsvarumärke ska förklaras ogiltigt, eftersom det har registrerats i ond tro och kan förväxlas med det äldre nationella varumärket nr 2614806.

19 Den nationella domstolen anser att det måste klargöras huruvida den ensamrätt som innehavaren av ett gemenskapsvarumärke – i förevarande fall FCI – tillerkänns enligt artikel 9.1 i förordningen kan göras gällande mot en tredje man som är innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke – i förevarande fall FCIPPR – så länge som det sistnämnda varumärket inte har ogiltigförklarats.

20 Den nationella domstolen anser att artikel 9.1 i förordningen kan tolkas på två olika sätt. Å ena sidan skulle bestämmelsen kunna tolkas så, att ensamrätten till ett gemenskapsvarumärke inte innebär att varumärkesinnehavaren kan förhindra en innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke att använda sitt varumärke, varför innehavaren av det förstnämnda gemenskapsvarumärket endast kan väcka talan om varumärkesintrång om det sistnämnda gemenskapsvarumärket ogiltigförklaras. Denna tolkning gjorde Tribunal Supremo (Spanien) i en dom av den 23 maj 1994 och den har bekräftats av Tribunal de Marcas comunitario (Spanien), vilket framgår av en dom från sistnämnda domstol av den 18 mars 2010.

21 Å andra sidan skulle artikel 9.1 i förordningen kunna tolkas så, att en innehavare av ett gemenskapsvarumärke kan göra varumärkesrätten gällande mot alla tredje män, däribland en tredje man som är innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke, även om sistnämnda varumärke inte har ogiltigförklarats och inte heller förklaras ogiltigt vid det tillfälle då varumärkesrätten görs gällande.

22 Mot denna bakgrund beslutade Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till EU-domstolen:

”I ett mål rörande intrång i den ensamrätt som är knuten till ett gemenskapsvarumärke, omfattar rätten enligt artikel 9.1 i [förordningen] att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda ett varumärke varje tredje man som använder ett kännetecken som medför risk för förväxling (därför att det föreligger kännetecknenslikhet och varu- eller tjänsteslagslikhet), eller är det tvärtom så, att den inte omfattar den tredje man som använder det förväxlingsbara kännetecknet som har registrerats för dennes räkning som ett gemenskapsvarumärke, så länge som detta yngre varumärke inte har ogiltigförklarats?”

Prövning av tolkningsfrågan

Huruvida tolkningsfrågan kan tas upp till sakprövning

23 FCI har hävdat att tolkningsfrågan inte kan prövas och har för det första gjort gällande att frågan är hypotetisk, eftersom den begärda tolkningen inte är nödvändig för att avgöra det nationella målet. Den talan som FCI väckt avser, enligt vad som framgår av dess ansökan, nämligen endast de nationella varumärkena nr 2614806, nr 2786697 och nr 2818217. Gemenskapsvarumärket nr 7597529, vilket registrerades vid en senare tidpunkt, omfattas inte av FCI:s ansökan. FCIPPR har inte heller hänvisat till detta gemenskapsvarumärke, vare sig i sitt svaromål eller i sitt genkäromål, utan endast nämnt det upplysningsvis.

24 Enligt FCI finns det inte något rimligt tvivel när det gäller tolkningen av artikel 9.1 i förordningen. Tolkningsfrågan bygger till stor del på rättspraxis från Tribunal Supremo, där det slås fast att en talan om varumärkesintrång som väckts av en innehavare av ett äldre varumärke mot innehavaren av ett yngre varumärke inte kan vinna bifall, om sistnämnda varumärke inte redan har ogiltigförklarats.

25 FCI har för det andra anfört att den rätt till försvar som tillkommer parterna i det nationella målet har åsidosatts, eftersom den nationella domstolen har ställt tolkningsfrågan ex officio, utan att parterna har beretts tillfälle att yttra sig om behovet av ett förhandsavgörande innan handläggningen avslutades i denna del.

26 EU-domstolen gör följande bedömning i denna del. I ett förfarande enligt artikel 267 FEUF, som vilar på en tydlig funktionsfördelning mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen, ankommer det uteslutande på den nationella domstolen, vid vilken målet anhängiggjorts och vilken har ansvaret för det rättsliga avgörandet, att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i målet bedöma såväl om ett förhandsavgörande är nödvändigt för att döma i saken som relevansen av de frågor som ställs till EU-domstolen. Följaktligen är EU-domstolen i princip skyldig att meddela ett förhandsavgörande när de frågor som har ställts avser tolkningen av unionsrätten (se, bland annat, dom av den 18 juli 2007 i mål C-119/05, Lucchini, REG 2007, s. I-6199, punkt 43, av den 17 februari 2011 i mål C-52/09, TeliaSonera Sverige, REU 2011, s. I-527, punkt 15, och av den 25 oktober 2011 i de förenade målen C-509/09 och C-161/10, eDate Advertising m.fl., REU 2011, s. I-10269, punkt 32).

27 En begäran om förhandsavgörande från en nationell domstol kan bara avvisas då det är uppenbart att den begärda tolkningen av unionsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller föremålet för talan vid den nationella domstolen, eller då frågorna är hypotetiska eller EU-domstolen inte har tillgång till sådana uppgifter om de faktiska eller rättsliga omständigheterna som är nödvändiga för att kunna ge ett användbart svar på de frågor som ställts till den (se, bland annat, domen i det ovannämnda målet Lucchini, punkt 44, och i det ovannämnda målet TeliaSonera Sverige, punkt 16, samt domen i de ovannämnda förenade målen eDate Advertising m.fl., punkt 33).

28 EU-domstolen finner inte att det i detta fall klart framgår av de handlingar som getts in att den begärda tolkningen av unionsrätten saknar samband med föremålet för talan vid den nationella domstolen eller att den nationella domstolens fråga är hypotetisk.

29 Det framgår däremot av handlingarna att FCI, genom sin talan, har väckt frågan huruvida FCIPPR använder kännetecken som kan göra intrång i FCI:s äldre gemenskapsvarumärke. Ett av de kännetecken som FCIPPR använder omfattas av det yngre gemenskapsvarumärket nr 7597529. FCI har dessutom i sin ansökan uttryckligen nämnt FCIPPR:s användning och FCIPPR:s ansökan om registrering av nämnda gemenskapsvarumärke.

30 EU-domstolen påpekar även att den omständigheten att parterna inte har väckt någon unionsrättslig fråga inför den nationella domstolen, inte hindrar att den nationella domstolen anhängiggör saken vid EU-domstolen. Avsikten med artikel 267 andra och tredje styckena FEUF, enligt vilka en begäran om förhandsavgörande får lämnas till EU-domstolen ”[n]är en … fråga uppkommer vid en domstol i en medlemsstat”, är inte att begränsa detta förfarande till att endast omfatta en fråga om tolkningen eller giltigheten av unionsrätten som har uppkommit på initiativ av den ena eller den andra av parterna i det nationella målet, utan denna bestämmelse omfattar även de fall där den nationella domstolen själv har väckt en sådan fråga och anser att ett beslut i frågan från EU-domstolen ”är nödvändigt för att döma i saken” (dom av den 16 juni 1981 i mål 126/80, Salonia, REG 1981, s. 1563, punkt 7, svensk specialutgåva, volym 6, s. 129, och av den 8 mars 2012 i mål C-251/11, Huet, punkt 23).

31 Mot bakgrund härav kan begäran om förhandsavgörande tas upp till prövning.

Prövning i sak

32 Den nationella domstolen har ställt frågan för att få klarhet i huruvida artikel 9.1 i förordningen ska tolkas så, att den ensamrätt som en innehavare av ett gemenskapsvarumärke har att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identiska med eller som liknar dennes varumärke omfattar en tredje man som är innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke, utan att det därvid är nödvändigt att sistnämnda varumärke dessförinnan har ogiltigförklarats.

33 I artikel 9.1 i förordningen görs det inte skillnad mellan det fallet att en tredje man är innehavare av ett gemenskapsvarumärke och det fallet att han inte är det. Enligt denna bestämmelse har innehavaren av ett gemenskapsvarumärke således en ensamrätt som omfattar rätten att förhindra ”tredje man” att, utan innehavarens medgivande, i näringsverksamhet använda tecken som kan göra intrång i dennes varumärke (se, analogt, dom av den 16 februari 2012 i mål C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, punkterna 33 och 34).

34 Även artikel 54 i förordningen som handlar om rättighetsförlust till följd av passivitet ska beaktas. I denna artikel föreskrivs att ”[o]m en innehavare av ett gemenskapsvarumärke under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre gemenskapsvarumärke använts ... ska han inte längre ha rätt att … ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket”.

35 Det framgår av lydelsen av denna bestämmelse att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke, innan det har inträtt rättighetsförlust till följd av passivitet, har rätt att såväl ansöka om att harmoniseringsbyrån ska ogiltigförklara ett yngre gemenskapsvarumärke som att motsätta sig att ett sådant varumärke används genom att väcka talan om varumärkesintrång vid en domstol för gemenskapsvarumärken.

36 Slutligen ska det noteras att varken artikel 12 i förordningen (avseende begränsningar av ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan) eller någon annan bestämmelse i förordningen föreskriver någon uttrycklig begränsning av den ensamrätt som tillkommer innehavaren av ett gemenskapsvarumärke till förmån för en tredje man som innehar ett yngre gemenskapsvarumärke.

37 Det framgår även av ordalydelsen av och systematiken i artikel 9.1 i förordningen att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke ska kunna förhindra innehavaren av ett yngre gemenskapsvarumärke att använda varumärket.

38 Denna slutsats påverkas inte av den omständigheten att även innehavaren av ett yngre gemenskapsvarumärket har en ensamrätt enligt artikel 9.1 i förordningen.

39 Såsom Europeiska kommissionen har gjort gällande i sitt yttrande, ska bestämmelserna i förordningen tolkas mot bakgrund av prioritetsprincipen, enligt vilken ett äldre gemenskapsvarumärke har företräde framför ett yngre gemenskapsvarumärke (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Celaya Emparanza y Galdos Internacional, punkt 39).

40 Det framgår nämligen bland annat av artiklarna 8.1 och 53.1 i förordningen att när det är fråga om två motstående varumärken så presumeras det först registrerade varumärket uppfylla villkoren för gemenskapsskydd före det senare registrerade varumärket.

41 Domstolen godtar inte FCIPPR:s argument att särdragen i förfarandet för registrering av gemenskapsvarumärken kräver att innehavaren av ett varumärke, när förfarandet avslutas genom att varumärket registreras, får en rätt att använda varumärket, vilken endast kan angripas genom en ansökan om ogiltighetsförklaring till harmoniseringsbyrån eller genom ett genkäromål i ett mål om varumärkesintrång.

42 Det är visserligen riktigt att förfarandet för registrering av gemenskapsvarumärken, såsom detta förfarande framgår av artiklarna 36–45 i förordningen, innefattar en materiell prövning för att det innan registreringen sker ska kunna avgöras huruvida gemenskapsvarumärket uppfyller villkoren för att uppnå skydd.

43 Förfarandet innefattar även en fas där registreringsansökan offentliggörs och där utomstående kan ge in skriftliga anmärkningar med angivande av skälen till att harmoniseringsbyrån på eget initiativ ska vägra registrering av varumärket. Dessutom finns en möjlighet för innehavare av äldre varumärken att inom tre månader efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts framställa invändningar, bland annat med åberopande av de relativa registreringshinder som avses i artikel 8 i förordningen.

44 Såsom generaladvokaten angett i punkterna 32 och 42 i sitt förslag till avgörande, finner domstolen emellertid att dessa omständigheter inte är av avgörande betydelse.

45 Trots de skyddsregler som är inbyggda i förfarandet för registrering av gemenskapsvarumärken, kan det inte helt och hållet uteslutas att ett kännetecken som kan göra intrång i ett äldre gemenskapsvarumärke registreras såsom gemenskapsvarumärke.

46 En sådan registrering kan bland annat ske när innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket inte har framställt någon invändning med stöd av artikel 41 i förordningen, eller när harmoniseringsbyrån inte har prövat en sådan invändning i sak av det skälet att formkraven i artikel 41.3 inte har iakttagits, vilket är fallet i det nationella målet.

47 Domstolen har dessutom, när det gäller rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1), redan slagit fast att talan om intrång och talan om ogiltigförklaring skiljer sig åt både vad gäller föremål och verkan. Möjligheten för innehavaren av en tidigare registrerad gemenskapsformgivning att väcka intrångstalan mot innehavaren av en senare registrerad gemenskapsformgivning medför således inte att ändamålet med att ansöka om ogiltigförklaring av den sistnämnda vid harmoniseringsbyrån förfaller (domen i det ovannämnda målet Celaya Emparanza y Galdos Internacional, punkt 50).

48 Detta konstaterande gäller i tillämpliga delar även för gemenskapsvarumärken. Därför finner domstolen att möjligheten för en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke att väcka talan om varumärkesintrång mot innehavaren av ett yngre gemenskapsvarumärke inte kan anses innebära att ändamålet med att ansöka om ogiltighetsförklaring vid harmoniseringsbyrån eller med mekanismerna för förhandskontroll i förfarandet för registrering av gemenskapsvarumärken förfaller.

49 Det ska även noteras att det är nödvändigt att behålla varumärkets grundläggande funktion, vilken är att garantera konsumenterna varans ursprung (dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 51).

50 I detta hänseende har domstolen redan vid ett flertal tillfällen uttalat att den ensamrätt som föreskrivs i artikel 9.1 i förordningen syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina särskilda intressen i egenskap av innehavare av detta varumärke, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion (se dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google, REU 2010, s. I-2417, punkt 75 och där angiven rättspraxis).

51 Såsom generaladvokaten har angett i punkterna 43 och 44 i sitt förslag till avgörande skulle det skydd som innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke har enligt artikel 9.1 försämras avsevärt om denne, för att förhindra att en tredje man använder ett kännetecken som undergräver varumärkets funktion, var tvungen att vänta på en ogiltigförklaring av nämnda tredje mans yngre gemenskapsvarumärke.

52 Mot denna bakgrund ska den ställda frågan besvaras enligt följande: Artikel 9.1 i förordningen ska tolkas så, att den ensamrätt som en innehavare av ett gemenskapsvarumärke har att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identiska med eller som liknar dennes varumärke omfattar en tredje man som är innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke, utan att det därvid är nödvändigt att sistnämnda varumärke dessförinnan har ogiltigförklarats.

Rättegångskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Artikel 9.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så, att den ensamrätt som en innehavare av ett gemenskapsvarumärke har att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identiska med eller som liknar dennes varumärke omfattar en tredje man som är innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke, utan att det därvid är nödvändigt att sistnämnda varumärke dessförinnan har ogiltigförklarats.

Underskrifter