



Samling af Afgørelser

Sag C-561/11

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

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria)

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

Sammendrag – Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. februar 2013

1. *Præjudicielle spørgsmål — den nationale rets kompetence — bedømmelse af nødvendigheden og relevansen af de stillede spørgsmål*
(Art. 267 TEUF)
2. *Præjudicielle spørgsmål — Domstolens kompetence — grænser — spørgsmål, som er klart uden relevans, og hypotetiske spørgsmål forelagt i en sammenhæng, der udelukker et hensigtsmæssigt svar — spørgsmål, der ikke har forbindelse med genstanden for tvisten i hovedsagen*
(Art. 267 TEUF)
3. *Præjudicielle spørgsmål — forelæggelse for Domstolen — spørgsmål, der rejses ex officio af den nationale ret — lovlig*
(Art. 267 TEUF)
4. *EF-varemærker — EF-varemærkets retsvirkninger — rettigheder knyttet til varemærker — ret til at forhindre brugen af et varemærke — enhver tredjemand — begreb — indehaver af et yngre EF-varemærke — omfattet — krænkelssag — nødvendigheden af at afvente, at det yngre EF-varemærke erklæres ugyldigt — foreligger ikke*

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 9, stk. 1)

1. Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 26)

2. Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 27)

3. Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 30)

4. Artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 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.

Det fremgår 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. 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. I denne forbindelse skal forordningens bestemmelser fortolkes i lyset af prioritetsprincippet, hvorefter et ældre EF-varemærke har forrang for et yngre EF-varemærke. 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.

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. Denne omstændighed er imidlertid ikke afgørende.

For det første kan det til trods for de garantier, der gives gennem registreringsproceduren for EF-varemærker, ikke fuldstændigt udelukkes, at et tegn, der kan krænke et ældre EF-varemærke, registreres som EF-varemærke. 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 Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) som følge af manglende overholdelse af de processuelle krav, der fremgår af artikel 41, stk. 3.

For det andet bevirker indehaveren af et ældre EF-varemærkes mulighed for at anlægge en sag om krænkelse mod indehaveren af et yngre EF-varemærke hverken, at indlevering af en ugyldighedsbegæring til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) eller de forudgående kontrolmekanismer, der er til rådighed i forbindelse med registreringsproceduren for EF-varemærker, bliver meningsløse.

Endelig tildeles eneretten i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1, 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. Den beskyttelse, som forordningens artikel 9, stk. 1, giver indehaveren af det ældre EF-varemærke, ville 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.

(jf. præmis 37-40, 42, 44-46, 48 og 50-52 samt domskonkl.)