



## Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
PAOLO MENGOZZI  
föredraget den 15 november 2012<sup>1</sup>

**Mål C-561/11**

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

(begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Spanien))

”Gemenskapsvarumärke — Intrång — Begreppet tredje man”

1. Genom förevarande begäran om förhandsavgörande har Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante ställt en fråga till domstolen om tolkningen av artikel 9.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken<sup>2</sup> (nedan kallad förordning nr 207/2009).

2. Den fråga som domstolen ska pröva är vilken definition som ska gälla för begreppet tredje man mot vilken innehavaren av ett gemenskapsvarumärke enligt gällande bestämmelser kan väcka talan om intrång. Det bör i synnerhet klargöras om ifrågavarande begrepp, som anges i artikel 9.1 i förordning nr 207/2009, även omfattar innehavaren av ett gemenskapsvarumärke som registrerats efter det första varumärket och – om så är fallet – om innehavaren av ett äldre registrerat gemenskapsvarumärke först måste ansöka hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) om ogiltigförklaring av det yngre gemenskapsvarumärket innan vederbörande kan väcka talan om intrång mot innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket.

3. Det ska från början påpekas att den frågeställning som ligger bakom den fråga som är föremål för detta mål, och som även – vilket framkommer tydligare nedan – är föremål för livlig debatt inom spansk rättsdoktrin och rättspraxis, inte är helt ny. Domstolen har nämligen nyligen uttalat sig i en liknande begäran om förhandsavgörande från samma hänskjutande domstol som i förevarande mål och som rörde tolkningen av förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning.<sup>3</sup> I mitt förslag till avgörande i det då aktuella målet<sup>4</sup> har jag redan påpekat att de överväganden som avser ett område mot bakgrund av de avgörande skillnader som föreligger mellan förfarandet för registrering av gemenskapsformgivning och förfarandet för registrering av gemenskapsvarumärken inte automatiskt kan tillämpas även inom ett annat område. Vid prövningen av den fråga som den hänskjutande domstolen har ställt i förevarande mål anser jag det nödvändigt att beakta domstolens synsätt i domen i målet Celaya utan att bortse från de viktiga förfarandemässiga skillnader som föreligger mellan varumärkesområdet och formgivningsområdet.

1 — Originalspråk: italienska.

2 — EUT L 78, s. 1.

3 — Se dom av den 16 februari 2012 i mål C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, i vilken domstolen besvarade en tolkningsfråga från Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante som rörde tolkningen av begreppet tredje man i artikel 19.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, nedan kallad förordning nr 6/2002).

4 — Se mitt förslag till avgörande av den 8 november 2011 i mål C-488/10 (ovan fotnot 3), särskilt punkterna 20–23.

## I – Tillämpliga bestämmelser

4. Enligt skäl 7 i förordning nr 207/2009 ska registrering av ett gemenskapsvarumärke vägras särskilt om äldre rättigheter hindrar registrering. Enligt skäl 8 bör det skydd som följer av gemenskapsvarumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, vara absolut om det råder identitet mellan varumärket och kännetecknet och mellan varorna eller tjänsterna. Detta skydd bör också gälla vid likhet mellan varumärket och kännetecknet och mellan varorna eller tjänsterna. Begreppet likhet bör dessutom enligt detta skäl tolkas i förhållande till risken för förväxling.

5. I artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 anges vilka rättigheter som innehavaren av ett gemenskapsvarumärke har:

”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 skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

6. I artikel 54 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Rättighetsförlust till följd av passivitet”, stadgas att en innehavare av ett gemenskapsvarumärke som under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre gemenskapsvarumärke använts i unionen och varit medveten om denna användning inte längre ska ha rätt att på grundval av det äldre varumärket ansöka om ogiltigförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket.

## II – Bakgrund, målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

7. Käranden i målet vid den nationella domstolen, Fédération Cynologique Internationale (nedan kallad FCI), som är en internationell förening som grundades 1911 för att främja kynologi, är innehavare av det blandade gemenskapsvarumärket nr 4438751 för vilket ansökan ingetts den 28 juni 2005 och som registrerades den 5 juli 2006 för vissa tjänster i klasserna 35, 41, 42 och 44 enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. Detta varumärke återges nedan i rent upplysningssyfte:



8. Svaranden i målet vid den nationella domstolen, Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (nedan kallad FCIPPR), som är en privat förening som bildades 2004, är innehavare av tre spanska nationella varumärken som är registrerade för vissa varor och tjänster i klass 16, nämligen

- 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 blandade varumärket 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, och
- det blandade varumärket nr 2818217, "FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI", som efter det att ansökan ingetts den 11 februari 2008 registrerades den 26 augusti 2008.

9. FCIPPR ingav den 12 februari 2009 en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering av nedan återgivna kännetecken som gemenskapsvarumärke för vissa varor i klass 16:



10. FCI framställde den 5 februari 2010 en invändning mot att ifrågavarande kännetecken registrerades som gemenskapsvarumärke. Invändningen avslogs emellertid med anledning av en formell brist som bestod i att invändningsavgiften inte hade betalats. Det i föregående punkt återgivna kännetecknet blev därmed registrerat som gemenskapsvarumärke nr 7597529 den 3 september 2010.

11. FCI väckte den 18 juni 2010 talan vid den hänskjutande domstolen om ogiltigförklaring av de nationella varumärken som omnämns i punkt 8, på grund av att det förelåg risk för förväxling med vederbörandes gemenskapsvarumärke nr 4438751 (som återges i punkt 7), och likaså talan om intrång i dessa nationella varumärken. Inom ramen för detta förfarande framställde FCIPPR invändning mot att det förelåg risk för förväxling mellan vederbörandes nationella varumärken och gemenskapsvarumärket nr 4438751, och väckte därför genkärsmål och yrkade ogiltigförklaring av nämnda gemenskapsvarumärke. FCIPPR gjorde gällande att ifrågavarande gemenskapsvarumärke hade registrerats i ond tro och att detta skulle medföra risk för förväxling med vederbörandes äldre nationella varumärke nr 2614806.

12. FCI ingav därefter den 18 november 2010 en ansökan till harmoniseringsbyrån om ogiltigförklaring av det av FCIPPR registrerade gemenskapsvarumärket nr 7597529. Harmoniseringsbyrån beslutade emellertid den 20 september 2011 på FCIPPR:s begäran att vilandeförklara ärendet med hänsyn till det pågående förfarande som föranlett ifrågavarande begäran om förhandsavgörande.

13. Den hänskjutande domstolen anser att det i det förfarande som pågår vid den domstolen måste klargöras huruvida den ensamrätt som innehavaren av ett gemenskapsvarumärke – i förevarande fall FCI – tillerkänns enligt artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 kan åberopas mot en tredje man som i sin tur är innehavare av ett annat yngre registrerat gemenskapsvarumärke – i förevarande fall FCIPPR – så länge som det sistnämnda varumärket inte har ogiltigförklarats.

14. Mot denna bakgrund beslutade den nationella domstolen att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till domstolen:

”I ett mål rörande intrång i den ensamrätt som ett gemenskapsvarumärke ger, omfattar den rätt att hindra tredje man från att använda ett varumärke i näringsverksamhet som föreskrivs i artikel 9.1 [i förordning nr 207/2009] varje tredje man som använder ett kännetecken som medför risk för förväxling (därför att det liknar gemenskapsvarumärket och varorna eller tjänsterna är av liknande slag), 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 den senare varumärkesregistreringen inte först har ogiltigförklarats?”

### III – Förfarandet vid domstolen

15. Begäran om förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 8 november 2011. FCI, FCIPPR, den grekiska regeringen, den italienska regeringen och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Vid förhandlingen den 3 oktober 2012 har FCI, den grekiska regeringen och kommissionen yttrat sig.

### IV – Rättslig bedömning

#### A – Huruvida begäran om förhandsavgörande kan tas upp till sakprövning

16. Inledningsvis är det nödvändigt att analysera de argument som FCI har tagit upp i sina skriftliga yttranden och med vilka FCI har gjort gällande att ifrågasättande begäran om förhandsavgörande ska avvisas. FCI har först och främst hävdade att den fråga som den hänskjutande domstolen har ställt inte är nödvändig för att lösa tvisten i det nationella målet. Talan om intrång och talan om ogiltigförklaring som FCI har väckt i detta förfarande är endast riktade mot de nationella varumärken som FCIPPR är innehavare av och inte mot det yngre gemenskapsvarumärket nr 7597529, som registrerades efter det att talan vid den nationella domstolen hade väckts. Denna fråga har dessutom ställts ex officio av den hänskjutande domstolen utan att parterna har getts möjlighet att yttra sig i frågan.

17. När det gäller frågan om huruvida den tolkningsfråga som den hänskjutande domstolen har ställt genom en begäran om förhandsavgörande är relevant, ska det för det första erinras om att nationella domstolars frågor om tolkningen av unionsrätten, vilka ställs mot bakgrund av den beskrivning av omständigheterna i målet och tillämplig lagstiftning som den nationella domstolen har lämnat på eget ansvar, och vilka det inte ankommer på EU-domstolen att pröva riktigheten av, enligt fast rättspraxis presumeras vara relevanta. En begäran från en nationell domstol kan bara avvisas av unionsdomstolen då det är uppenbart att den begärda tolkningen av unionsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller föremålet för förfarandet vid den nationella domstolen eller då frågorna är hypotetiska eller unionsdomstolen inte förfogar över de uppgifter om sakförhållandena eller de rättsliga förhållandena som är nödvändiga för att frågorna ska kunna besvaras på ett ändamålsenligt sätt.<sup>5</sup>

18. I förevarande mål finns det inte något som tyder på att den nationella domstolen har formulerat en fråga som är hypotetisk eller som inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller föremålet för förfarandet vid den nationella domstolen. Det framgår tvärtom av beslutet om hänskjutande att FCI i det nationella målet – efter det att det yngre varumärket registrerades – dels har ingett en skriftlig anmälan om otillbörlig användning av det yngre gemenskapsvarumärket, dels har krävt att användning av kännetecknet som kan förväxlas med det äldre gemenskapsvarumärket ska upphöra, vilket även omfattar det yngre gemenskapsvarumärket.

19. För det andra är det vad beträffar den omständigheten att den hänskjutande domstolen har ställt tolkningsfrågan ex officio tillräckligt att erinra om att det framgår av fast rättspraxis att det faktum att parterna i målet vid den nationella domstolen inte har väckt någon unionsrättslig fråga inför den hänskjutande domstolen inte hindrar att den hänskjutande domstolen anhängiggör saken vid domstolen. Avsikten med artikel 267 andra och tredje styckena FEUF, enligt vilka en begäran om förhandsavgörande får lämnas till EU-domstolen ”när en fråga uppkommer vid en domstol i en medlemsstat”, är inte att begränsa detta förfarande till att endast omfatta en fråga om tolkningen eller

5 — Se, bland den omfattande rättspraxis som finns på området, senast domen av den 28 februari 2012 i mål C-41/11, Inter-Environnement Wallonie och Terre wallonne, punkt 35, och av den 29 mars 2012 i mål C-599/10, SAG ELV Slovensko, punkt 15 och där angiven rättspraxis.

giltigheten av unionsrätten som har uppkommit på initiativ av den ena eller den andra av parterna i målet vid den nationella domstolen, 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".<sup>6</sup>

20. Det framgår enligt min uppfattning av ovannämnda överväganden att tolkningsfrågan ska tas upp till sakprövning.

## B – Tolkningsfrågan

### 1. Inledande överväganden

21. Som jag påpekat ovan, och redan understrukit i mitt förslag till avgörande i målet Celaya<sup>7</sup>, är den fråga som väckts av den hänskjutande domstolen – som rör definitionen av begreppet tredje man mot vilken innehavaren av ett varumärke kan väcka talan om intrång samt den därtill förknippade frågan huruvida en talan om intrång först kan väckas när det föreligger en talan om ogiltigförklaring i händelse av tvister mellan innehavare av registrerade varumärken – för närvarande föremål för en intensiv debatt inom spansk rättsdoktrin och rättspraxis, även om det ska påpekas att dessa frågor inte alls är obekanta på EU-rättslig nivå.<sup>8</sup>

22. Såsom Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante har påpekat i sitt beslut om hänskjutande finns det för närvarande en inriktning i rättspraxis från Tribunal Supremo (högsta domstolen i Spanien) om tillämpning av en rättsdoktrin – den så kallade registreringsimmuniteten – enligt vilken registrering av ett varumärke utgör skydd mot talan om intrång och en sådan talan först kan väckas när varumärket har ogiltigförklarats även om det har registrerats efter det varumärke som talan om intrång grundar sig på. Enligt detta synsätt är det kort sagt inte fråga om en olaglig handling så länge den person som påstås göra intrång använder ett eget registrerat varumärke, vilket innebär att det är möjligt att väcka talan om intrång först när det yngre registrerade varumärket har ogiltigförklarats.

23. I ovannämnda dom i målet Celaya<sup>9</sup> har domstolen – som ombetts att uttala sig i en fråga som rör gemenskapsformgivning och som kan likställas med den fråga som har väckts i förevarande mål – valt ett annat synsätt än rättsdoktrinen till stöd för registreringsimmunitet. Domstolen har slagit fast att rätten att i enlighet med förordning nr 6/2002<sup>10</sup> förhindra tredje man att använda en gemenskapsformgivning gäller alla tredje män som använder en liknande formgivning, inbegripet tredje man som är innehavare av en senare registrerad gemenskapsformgivning. Domstolen har följaktligen slagit fast att den omständigheten att en formgivning är registrerad inte innebär att formgivningsinnehavaren har "immunitet" mot talan om intrång så länge vederbörandes registrerade formgivning inte ogiltigförklaras. Domstolen har kort sagt utslutit att det måste föreligga en talan om ogiltigförklaring före en talan om intrång i händelse av att registrerade formgivning står i strid med varandra.

6 — Dom av den 16 juni 1981 i mål 126/80, Salonia (REG 1981, s. 1563; svensk specialutgåva s. 129), punkt 7, och av den 8 mars 2012 i mål C-251/11, Huet, punkt 23.

7 — Se punkt 3 i detta förslag till avgörande samt mitt förslag till avgörande i målet Celaya (ovan fotnot 4), punkt 19.

8 — Det är intressant att notera att redan i början av förra århundradet väcktes i Tyskland en fråga som är jämförbar med den i förevarande mål och som där blev föremål för en intensiv debatt inom de dåtida högsta rättsinstanserna. Reichsgericht hade inledningsvis i en dom ansett att användningen av ett registrerat varumärke inte kunde anses vara olaglig så länge detta märke inte ströks ur varumärkesregistret (se i detta sammanhang Reichsgerichts dom av den 13 november 1906, II 155/06, RGZ 64, s. 273 och följande sidor och särskilt s. 275). Reichsgericht "avsade sig" dock sedermera denna rättspraxis i en dom från 1927, i vilken nämnda domstol ansåg att den objektiva olagligheten av att använda ett yngre registrerat varumärke framgår direkt av den ensamrätt som innehavaren av det äldre kännetecknet tilldelas (se Reichsgerichts dom av den 20 september 1927, II 409/26, RGZ 118, s. 76 och följande sidor och särskilt s. 78–79).

9 — Se ovan fotnot 3.

10 — Se ovan fotnot 3.

24. Jag har dessutom redan påpekat att det föreligger väsentliga skillnader mellan formgivningssområdet och varumärkesområdet som framför allt rör sätten och förfarandena för registrering av den berörda immateriella rättigheten och likaså hur dessa skillnader gör att överväganden och inriktningar i rättspraxis inom det ena området inte *automatiskt* kan tillämpas inom det andra.<sup>11</sup> Följaktligen bör det enligt min mening först göras en analys av de förfarandemässiga skillnader som föreligger mellan de båda områdena för att därefter kunna bedöma om dessa skillnader verkligen motiverar att det när det gäller varumärkesområdet antas ett synsätt som skiljer sig från det som domstolen har antagit i fråga om formgivningssområdet.

## 2. Skillnader mellan registreringsförfarande för formgivningar respektive varumärken

25. I mitt ovannämnda förslag till avgörande i målet Celaya har jag påpekat att den grundläggande skillnaden mellan registreringsförfarandet för formgivningar å ena sidan, och för varumärken å andra sidan, är att det i relevanta bestämmelser för registrering av varumärken – men inte för formgivningar – föreskrivs ett registreringsförfarande som är mycket mer komplext. Detta förfarande omfattar en *förhandsprövning* från harmoniseringsbyråns sida (som vi skulle kunna kalla ”materiell prövning”) under vilken tredje man kan inkomma med yttranden och även resa invändning mot registreringen av varumärket.

26. Mer specifikt sker registreringen av en formgivning näst intill automatiskt genom ett förenklat förfarande, som består i att harmoniseringsbyrån gör en rent formell kontroll av ansökan om registrering.<sup>12</sup> I förordning nr 6/2002 föreskrivs varken någon materiell prövning av huruvida skyddskraven är uppfyllda före registreringen<sup>13</sup> eller någon form av åtgärd eller möjlig invändning från tredje man under registreringsförfarandet. Syftet med ett sådant förenklat förfarande för registrering av en gemenskapsformgivning är att så mycket som möjligt förenkla rutinerna och sänka ansökningskostnaderna så att registreringen blir mer lättillgänglig för små och medelstora företag och enskilda formgivare.<sup>14</sup>

27. Inom varumärkesområdet föreskrivs i stället enligt förordning nr 207/2009 att det görs en förhandsprövning innan gemenskapsvarumärket kan registreras, där harmoniseringsbyrån gör en prövning av ansökan om registrering som inte begränsar sig till en rent formell kontroll, utan där harmoniseringsbyrån även gör en materiell prövning och undersöker om det föreligger några absoluta eller relativa registreringshinder<sup>15</sup>. Under detta förfarande får å ena sidan tredje man efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts ge in skriftliga anmärkningar till harmoniseringsbyrån och i dem ange skälen till att byrån på eget initiativ ska vägra registrering av varumärket, särskilt med hänvisning till förekomsten av absoluta registreringshinder.<sup>16</sup> Å andra sidan får innehavare av äldre rättigheter framställa invändning mot registrering av ifrågavarande varumärke på den grunden att relativa registreringshinder föreligger.<sup>17</sup>

11 — Se punkt 3 i detta förslag till avgörande samt mitt förslag till avgörande i målet Celaya (ovan fotnot 4), punkterna 20–22.

12 — Registreringsförfarandet för formgivningar regleras under avdelning V (artiklarna 45–50) i förordning nr 6/2002 (ovan fotnot 3).

13 — Se skäl 18 i förordning nr 6/2002 (ovan fotnot 3). Det ska framför allt påpekas att det enligt förordningens artikel 47 ska utföras en prövning, om än relativt begränsad, av vissa ”grunder för avslag”.

14 — Se skälen 18 och 24 i förordning nr 6/2002 (ovan fotnot 3).

15 — De absoluta registreringshindren anges i artikel 7 i förordning nr 207/2009 (se även förordningens artikel 37). De relativa registreringshindren anges i artikel 8 i förordning nr 207/2009 (se även förordningens artiklar 40–42).

16 — Se artikel 40 i förordning nr 207/2009.

17 — Se artiklarna 41 och 42 i förordning nr 207/2009. Se, i detta avseende, även bestämmelsen i artikel 38 i förordning nr 207/2009, enligt vilken det ska göras en granskning av äldre varumärken som eventuellt kan stå i strid med det varumärke för vilken ansökan om registrering har ingetts.

28. Inom varumärkesområdet åtnjuter följaktligen tredje man – och i synnerhet innehavare av äldre rättigheter – ett större skydd redan från ett tidigt skede av förfarandet. Systemet erbjuder dessa personer förfarandemässiga rättigheter som de inte har när det gäller formgivning. Mer specifikt kan innehavaren av ett äldre varumärke enligt förordning nr 207/2009 framställa invändning innan ett yngre varumärke registreras som vederbörande anser vara till förfång för ett eget registrerat varumärke. Denna möjlighet har inte innehavaren av en formgivning på grund av de krav på skyndsamhet som anges i punkt 26.

29. Ovannämnda skillnader vad gäller registreringsförfarandet medför att registreringen av ett varumärke – som föregås av ett komplext förfarande – bör åtnjuta ett högre ”anseende” jämfört med registreringen av en formgivning.<sup>18</sup> Ett system med förhandsprövning som det som stadgas i förordning nr 207/2009 medför således att risken för olaglig registrering av varumärken och registreringar som kan vara till förfång för äldre rättigheter blir avsevärt mindre jämfört med den risk som föreligger inom formgivningsområdet.<sup>19</sup> Registreringen av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke efter ett förfarande av ovannämnda slag ger således innehavaren en ökad rättssäkerhet med hänsyn till att vederbörandes gemenskapsvarumärke inte är till förfång för äldre rättigheter.

30. Dessa överväganden innebär emellertid inte att risken för registreringar som är till förfång för äldre rättigheter är helt obefintlig på varumärkesområdet och att det inte kan uppstå situationer även inom detta område i vilka gemenskapsvarumärken registreras trots att detta kan komma att vara till förfång för den ensamrätt som innehavaren av ett annat äldre registrerat varumärke åtnjuter. Situationer av detta slag kan exempelvis uppstå i det fall där innehavaren av det äldre varumärket inte framställer invändning mot registreringen av ett yngre varumärke eller – vilket är fallet i målet vid den nationella domstolen – om den framställda invändningen avvisas av skäl som inte är förknippade med den materiella prövningen av varumärket, som till exempel skäl av förfarandemässig natur.<sup>20</sup>

31. På samma sätt som på formgivningsområdet kan det förekomma fall också på varumärkesområdet – även om sannolikheten är avsevärt mindre – där gemenskapsvarumärken registreras som kan göra att ett annat äldre registrerat varumärke inte garanteras ursprungsskyddet. Det är även av denna anledning som det i förordning nr 207/2009 i fråga om varumärkesområdet – på samma sätt som inom formgivningsområdet – stadgas former för skydd som skulle kunna definieras som ”efterhandsskydd”, närmare bestämt talan om ogiltigförklaring och talan om intrång, som syftar till att stryka varumärken från systemet som inte borde ha registrerats, respektive hindra effekterna av varumärken som kan vara till förfång för ett äldre varumärke. Dessa former av skydd ska enligt min mening definieras som ”efterhandsskydd”, eftersom innehavaren av det äldre varumärket – i händelse av att registrerade varumärken står i strid med varandra – kan använda dem efter registreringen av ett yngre varumärke, som gör intrång i eller är till förfång för det egna varumärket, för att skydda det sistnämnda, och detta oberoende av om eventuell invändning har framställts mot registreringen av det yngre varumärke som talan om intrång avser eller denna invändnings utfall.

18 — Se mitt förslag till avgörande i målet Celaya (ovan fotnot 4), punkt 23.

19 — Se mitt förslag till avgörande i målet Celaya (ovan fotnot 4), punkt 23. Ett sådant system medför att det på varumärkesområdet inte går att tillämpa de överväganden som jag har gjort i mitt förslag till avgörande rörande den teoretiska möjligheten för en intrångsgörare att i ond tro använda sig av fördröjningstaktik – i det fall det slås fast att en talan om intrång kan väckas först när det föreligger en talan om ogiltigförklaring – genom att registrera en ny formgivning som är något annorlunda (jämfört med den föregående) även efter det att den bestridda yngre formgivningen har ogiltigförklarats för att fortsätta att saluföra en i huvudsak identisk produkt. Detta medför i sin tur att systemet och den ändamålsenliga verkan av unionsbestämmelserna för formgivning allvarligt äventyras (se punkterna 31–33 i mitt förslag till avgörande i målet Celaya). Situationer av detta slag kan inte uppstå på varumärkesområdet, eftersom innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket i liknande fall alltid har möjligheten att *på förhand* stoppa den i ond tro ansökta registreringen av det yngre varumärket genom att framställa invändning mot registreringen i enlighet med artikel 41 i förordning nr 207/2009.

20 — Den omständigheten att situationer av detta slag kan uppstå framgår för övrigt av innehållet i artiklarna 53.1 och 57.5 i förordning nr 207/2009.



32. Det verkar som om det är just detta som är själva kärnfrågan i förevarande mål. Innebär det faktum att det på varumärkesområdet finns ett slags "förhandsskydd" - som består i möjligheten för innehavaren av ett äldre varumärke att framställa invändning mot registreringen av ett annat varumärke - vid sidan av ett antal "efterhandsskydd" - som är gemensamma för formgivningsområdet och varumärkesområdet - att det är motiverat med ett annat synsätt, jämfört med det som domstolen har antagit i det ovannämnda målet Celaya, enligt vilket domstolen undantar innehavaren av ett yngre registrerat varumärke från begreppet tredje man enligt artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 så länge som detta varumärke inte har ogiltigförklarats? Jag kommer i det följande att i detalj förklara varför denna fråga bör besvaras nekande.

### 3. Prövning av tolkningsfrågan

33. Med den framställda frågan ombeds domstolen att tolka begreppet tredje man i artikel 9.1 i förordning nr 207/2009, och klargöra huruvida innehavaren av ett registrerat gemenskapsvarumärke med stöd av denna bestämmelse direkt kan väcka talan om intrång mot innehavaren av ett yngre registrerat gemenskapsvarumärke eller om denna talan förutsätter att det yngre gemenskapsvarumärket har ogiltigförklarats.

34. Den hänskjutande domstolen understryker i sitt beslut hur bokstavliga, systematiska, logiska och funktionsmässiga skäl talar för en tolkning av ifrågavarande bestämmelse som överensstämmer med domstolens tolkning i det ovannämnda målet Celaya i fråga om formgivning, enligt vilken innehavaren av ett registrerat gemenskapsvarumärke kan hindra *varje* tredje man att använda ett kännetecken som omfattas av de kategorier som anges i artikel 9.1 a, b och c i förordning nr 207/2009 oberoende av om tredje man har registrerat detta gemenskapsvarumärke senare eller inte registrerat det alls. FCI, kommissionen, den grekiska regeringen och den italienska regeringen har fört ett liknande resonemang.

35. Den hänskjutande domstolen betonar dock att artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 även skulle kunna tolkas enligt en inriktning i spansk rättspraxis om tillämpning av registreringsimmunitet<sup>21</sup> så, att den inte ger innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke rätten att förhindra användning av ett yngre registrerat varumärke så länge som det sistnämnda varumärket inte har ogiltigförklarats. Detta andra tolkningssätt bygger på principen *qui iure suo unitur, neminem laedit*, enligt vilken den som utövar en egen rätt - i förevarande fall den nyttjanderätt som följer av registreringen av det yngre gemenskapsvarumärket - inte skadar någon. Denna ståndpunkt stöds endast av FCIPPR, som särskilt understryker behovet av att skydda den ensamrätt som erhålls genom registrering av varumärket och som följer av rättssäkerhetsprincipen.

36. Precis som i målet Celaya står domstolen inför en situation i vilken en immateriell rättighet - i förevarande mål ett registrerat varumärke - inte ger sin rättighetshavare något fullständigt och absolut skydd, oavsett vilken lösning som väljs.<sup>22</sup>

37. Om företräde ges åt det äldre varumärket - i det fall det anses att dess innehavare kan väcka talan om intrång mot innehavaren av ett yngre registrerat varumärke - försvagar en sådan lösning det skydd som innehavaren av det yngre varumärket garanteras i och med att den sistnämnde kan hindras från att använda sitt varumärke trots att detta har blivit regelmässigt registrerat. Om företräde i stället ges åt det yngre varumärket och detta först måste ogiltigförklaras innan det går att väcka talan om intrång i det äldre varumärket - försvagas det äldre varumärkets skydd, eftersom registreringen av detta varumärke inte ger innehavaren samma *ensamrätt* att använda det som vederbörande ges enligt artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 så länge som det yngre varumärket - oavsett om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket - inte har ogiltigförklarats.

21 - Se punkt 22 i detta förslag till avgörande.

22 - Se mitt förslag till avgörande i målet Celaya (ovan fotnot 4), punkt 30.

38. I det första fallet har den *ius excludendi* som innehavaren av det äldre varumärket har – det vill säga rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att använda det kännetecken som detta varumärke utgörs av – företräde framför den *ius utendi* som innehavaren av det yngre varumärket har – det vill säga rätt att använda det kännetecken som detta varumärke utgörs av.<sup>23</sup> I det andra fallet är förhållandet mellan de två rättigheterna exakt det omvända. På samma sätt som för formgivningar står valet av den ena eller den andra tolkningen mellan två i princip likvärdiga rättigheter.

39. När det gäller att välja vilken som ska ges företräde av de rättigheter som följer av de två motstående varumärkena – det äldre eller det yngre – går det inte enligt min uppfattning att låta bli att ta hänsyn till en grundläggande princip som det skyddssystem som införts på varumärkesområdet bygger på och som utgör en allmänt erkänd grundläggande princip för immateriella rättigheter i allmänhet, det vill säga *prioritetsprincipen*, enligt vilken den äldre ensamrätten – som i förevarande fall utgörs av ett äldre registrerat gemenskapsvarumärke – har företräde över senare uppkomna rättigheter – som i förevarande fall utgörs av yngre registrerade gemenskapsvarumärken.<sup>24</sup> Bestämmelserna i förordning nr 207/2009 kan i själva verket – som kommissionen mycket riktigt har påpekat i sina yttranden och analogt med det som domstolen har slagit fast i fråga om formgivningar i domen i målet *Celaya*<sup>25</sup> – inte tolkas annat än mot bakgrund av denna grundläggande princip för varumärken, vilken kommer till uttryck i vissa bestämmelser i förordning nr 207/2009<sup>26</sup> liksom i andra unionsrättsliga<sup>27</sup> och internationella<sup>28</sup> bestämmelser för varumärken.

40. Det framgår särskilt av förordning nr 207/2009 dels att endast kännetecken som kan återges grafiskt och som är avsedda att fylla varumärkets grundläggande funktion – det vill säga att särskilja ett visst företags varor och tjänster från andra företags varor och tjänster – kan utgöra gemenskapsvarumärken och därmed åtnjuta det skydd som förvärfvas genom registreringen och dels att det skydd som gemenskapsvarumärket ger måste vara *absolut* i förhållande till kännetecken som är identiska eller av liknande slag och som därmed kan medföra risk för förväxling.<sup>29</sup> Det absoluta skydd som varumärket tilldelas gäller oberoende av om de kännetecken som medför risk för förväxling är registrerade som gemenskapsvarumärken eller inte.

23 — I artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 och likaså i artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25) stadgas i motsats till vissa nationella lagstiftningar – däribland den spanska – och även i motsats till förordning nr 6/2002 endast att gemenskapsvarumärket ger innehavaren ensamrätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda de kännetecken som anges i artikel 9.1 a, b och c. I doktrinen har det emellertid understrukits att denna ensamrätt inte endast omfattar den negativa rättighet som stadgas i bestämmelsen – det vill säga *ius excludendi* – som består i rätten att förhindra tredje man att använda ett identiskt eller liknande kännetecken, utan även positiva rättigheter – det vill säga *ius utendi* – som innebär rätt att använda ett sådant kännetecken, eventuellt genom att utfärda en licens för det. Förekomsten av en sådan positiv rättighet är för övrigt nära förbunden med äganderätten till varumärket. I själva verket, vilket generaladvokat Jacobs påpekade i punkterna 33 och 34 i sitt förslag till avgörande föredraget den 20 september 2001 i mål C-2/00, Hölterhoff (REG 2002, s. I-4187 där domstolen meddelade dom den 14 maj 2002 i), registrerar en näringsidkare ett varumärke främst för att själv använda det och inte för att förhindra andra från att göra det. Nyttjanderätten är dessutom en central och väsentlig del av äganderätten och följaktligen även av en immateriell rättighet.

24 — Prioriteten för ett varumärke bestäms i princip av den tidpunkt då ansökan om registrering av ett varumärke gavs in (se, i detta avseende, artikel 8.2 och artikel 27 i förordning nr 207/2009). Mer specifika definitioner av prioritetsprincipen återfinns i punkt 57 i förslaget till avgörande av generaladvokat Trstenjaki mål C-482/09, Budějovický Budvar (REU 2011, s. I-8701) där domstolen meddelade dom den 22 september 2011, och i punkt 54 i förslaget till avgörande av generaladvokat Jääskinen i mål C-190/10, Génesis Seguros Generales m.fl. där domstolen meddelade dom 22 mars 2012 .

25 — Se punkterna 39 och 40 i denna dom (ovan fotnot 3).

26 — Se, exempelvis, skäl 7 och likaså artikel 8, avsnitten 2, 3 och 4 i avdelning III (artiklarna 29–35) samt artiklarna 41, 42, 53 och 54 i förordningen.

27 — Se, exempelvis, artiklarna 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6.2, 9, 11.4 och 14 i direktiv 2008/95/EG (ovan fotnot 23).

28 — Se, exempelvis, artikel 4 A.1 och B 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 (Förenade nationernas fördragssamling, volym 828, nr 11851, s. 305). Den franska versionen av denna konvention finns tillgänglig på följande webbplats: [www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html).

29 — Se skälen 7 och 8 samt artiklarna 4 och 6 i förordning nr 207/2009.

41. Om två registrerade gemenskapsvarumärken står i strid med varandra och prioritetsprincipen ska tillämpas får det enligt min uppfattning antas dels att det varumärke som registrerades först uppfyllde kraven för att tilldelas gemenskapskydd innan det varumärke som registrerades senare uppfyllde dessa krav, dels att det yngre gemenskapsvarumärket ska omfattas av skyddet om detta inte står i strid mot några äldre rättigheter. Följaktligen är det så att om två registrerade gemenskapsvarumärken står i strid med varandra är det endast motiverat att det yngre gemenskapsvarumärket erhåller det skydd som stadgas i förordning nr 207/2009 om innehavaren kan bevisa att det äldre gemenskapsvarumärket inte uppfyller det som krävs för att erhålla skyddet i fråga<sup>30</sup> eller att varumärkena inte står i strid med varandra<sup>31</sup>.

42. Dessa överväganden är oberoende av den omständigheten att förfarandet för registrering av ett gemenskapsvarumärke, i motsats till förfarandet för registrering av formgivning, ger möjlighet för tredje man att framställa invändning mot registreringen av ett yngre varumärke. I själva verket och såsom understrukits i punkterna 30 och 31 utgör – trots att en förhandsprövning av detta slag ger innehavaren av det yngre registrerade varumärket en ökad rättssäkerhet och minskar risken för, jämfört med hur det förhåller sig inom formgivningsområdet, att varumärken registreras som är till förfång för äldre rättigheter – det faktum att ett kännetecken registreras som gemenskapsvarumärke inte någon absolut garanti för att kännetecknet i fråga inte är till förfång för den ensamrätt som ett äldre registrerat varumärke åtnjuter. De förfarandemässiga skillnaderna mellan formgivningsområdet och varumärkesområdet är enligt min uppfattning – även om de är väsentliga – inte av det slaget att de motiverar att bestämmelsen i fråga tolkas på ett sätt som inte överensstämmer med prioritetsprincipen.<sup>32</sup>

43. Det är dessutom nödvändigt – i det fall innehavaren av det äldre varumärket agerar för att skydda sin rätt gentemot ett kännetecken som är till förfång för vederbörandes rättigheter även om kännetecknet i fråga är ett yngre regelmässigt registrerat varumärke – att det skyddssystem som skapats genom förordning nr 207/2009 garanterar att vederbörande så snabbt som möjligt kan erhålla ett förbud mot att det varumärke som är till förfång används, eftersom förekomsten av ett varumärke av detta slag på marknaden kan skada det äldre varumärkets huvudsakliga funktion<sup>33</sup>. Det framgår för övrigt tydligt att ju längre två motstående varumärken förekommer samtidigt på marknaden desto större är risken att det yngre varumärket medför – såväl potentiellt som verkligt – allvarligt förfång för det äldre.

30 — Detta kan innehavaren av det yngre varumärket göra genom ingivande av ansökan till harmoniseringsbyrån om ogiltigförklaring av det äldre varumärket eller genom att väcka genkärsmål vid den domstol för varumärken inför vilken vederbörande har blivit stämmd för intrång.

31 — Detta kan innehavaren av det yngre varumärket göra vid den domstol för varumärken inför vilken vederbörande har blivit stämmd för intrång.

32 — Visserligen skulle det eventuellt kunna invändas att både avsaknad av invändning och avslag på invändning på grund av förfarandemässiga problem, som fallet var i målet vid den hänskjutande domstolen (invändningsavgiften hade inte betalats), beror på ett slags "försumlighet" hos innehavaren av det äldre varumärket då vederbörande inte har utnyttjat sin möjlighet – eller utnyttjat den dåligt – enligt förordning nr 207/2009 att framställa invändning. På varumärkesområdet, till skillnad mot vad som sker på formgivningsområdet, skulle innehavaren av det äldre varumärket följaktligen kunna betraktas åtminstone som delvis ansvarig för registreringen av det yngre varumärket och därmed för den rättsligt osäkra situation som uppstått. Detta medansvar skulle således kunna "sanktioneras" med skyldigheten att invända ogiltigförklaringen av det yngre varumärket innan det går att väcka talan om intrång för att skydda det äldre varumärket. Denna möjliga invändning bör för det första enligt min uppfattning besvaras med att det inte är sagt att avsaknaden av framställan av invändning nödvändigtvis måste bero på försumlighet hos innehavaren av det äldre varumärket. Det kan förekomma fall där risken för förväxling mellan två varumärken blir uppenbar endast till följd av den konkreta användningen av det yngre kännetecknet och följaktligen endast vid den tidpunkt då de två motstående kännetecknen förekommer samtidigt på marknaden. För det andra – och under alla omständigheter – anser jag att tillämpningen av en sådan grundläggande princip om varumärken som prioritetsprincipen, enligt vilken den äldre rättigheten har företräde framför den yngre, inte kan ifrågasättas av ett uteblivet eller ej regelrätt utnyttjande av möjligheten att framställa invändning.

33 — Det vill säga, såsom angetts i punkt 40 i detta förslag till avgörande, att garantera konsumenten eller slutanvändaren märkesvarans eller märkejänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. Se, bland den omfattande rättspraxis som finns på området, senast domen av den 15 mars 2012 i de förenade målen C-90/11 och C-91/11, Strigl och Securvita, punkt 30.

44. Det är i detta hänseende viktigt att notera att domstolen flera gånger tidigare har haft tillfälle att klargöra att det absoluta skyddet av den ensamrätt som innehavare av ett varumärke har enligt gällande lagstiftning syftar till att varumärkesinnehavare ska kunna skydda sina egna specifika intressen i egenskap av varumärkesinnehavare för att på så sätt säkerställa att varumärket fyller sin funktion.<sup>34</sup> Artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 kan enligt min uppfattning endast tolkas på det sätt som framgår av ovan nämnda fasta rättspraxis.

45. Att talan om intrång för övrigt är underkastad krav på att det yngre varumärket först ska ha ogiltigförklarats innebär – som kommissionen mycket riktigt har påpekat – att talan om intrång riskerar att fördröjas orimligt länge, eftersom innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket – utöver att behöva invänta harmoniseringsbyråns beslut i ärendet, som meddelas efter en intern administrativ prövning på två nivåer – riskerar att behöva vänta på utgången av eventuella rättsliga förfaranden inför tribunalen och, vid överklagande, i förekommande fall inför domstolen.<sup>35</sup> Det äldre varumärket och det varumärke som är till förfång för det förstnämnda kan samexistera på marknaden i flera år, vilket kan leda till allvarligt förfång för innehavaren av det äldre varumärket.

46. Innehavaren av det yngre varumärket skyddas enligt min uppfattning dessutom mot att innehavaren av ett äldre varumärke missbrukar möjligheten att väcka talan om intrång i och med att den förstnämnde dels har möjlighet att försvara sig inför domstolen för gemenskapsvarumärken och där göra gällande – i förekommande fall – att harmoniseringsbyrån har avslagit invändningen<sup>36</sup> och dels möjlighet att väcka genkärsmål om upphävande eller ogiltigförklaring av det äldre varumärke på vilket talan om intrång grundar sig.<sup>37</sup> För övrigt, som jag har påpekat i punkterna 40 och 41, följer omfattningen av det skydd som vederbörande genom sin rätt åtnjuter ända från början av att det inte föreligger några äldre motstående rättigheter.

47. Det framgår enligt min uppfattning av ovanstående överväganden att endast en tolkning av begreppet tredje man i artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 som överensstämmer med prioritetsprincipen och omfattar *varje* tredje man, och därmed även en sådan tredje man som är innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke, är ägnad att fullfölja det mål för absolut skydd av registrerade gemenskapsvarumärken som följer av förordning nr 207/2009.

48. Utöver de ovan nämnda övervägandena finns det dessutom andra överväganden av språklig och systematisk karaktär som enligt min uppfattning talar för den framställda tolkningen av artikel 9.1 i förordning nr 207/2009.

49. Det ska ur språklig synvinkel påpekas att även om förordning nr 207/2009 inte innehåller någon uttrycklig bestämmelse om möjligheten för innehavaren av ett äldre registrerat gemenskapsvarumärke att väcka talan om intrång mot innehavaren av ett annat yngre registrerat gemenskapsvarumärke, ges innehavaren av ett registrerat gemenskapsvarumärke enligt lydelsen i artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 ensamrätt att använda varumärket samt rätt att hindra tredje man – oberoende av om

34 — Se, för ett liknande resonemang, med avseende på artikel 5.1 i direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178–184), upphävt och ersatt med direktiv 2008/95/EG (ovan fotnot 23), dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal m.fl (REG 2009, s. I-5185), punkt 58, och av den 19 juli 2012 i mål C-376/11, Pie Optiek m.fl., punkt 46 och där angiven rättspraxis. Det ska dessutom noteras att enligt nämnda rättspraxis ingår bland funktionerna inte enbart varumärkets grundläggande funktion som nämns i punkt 40 ovan och i föregående fotnot utan även varumärkets övriga funktioner, närmare bestämt att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet samt dess kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.

35 — Se, i detta hänseende, avdelning VII i förordning nr 207/2009 och särskilt artiklarna 58, 64.3 och 65.

36 — Harmoniseringsbyråns beslut att avslå en invändning är inte bindande för den nationella domstolen. Beslutet måste dock enligt de olika nationella förfaranderegler utgöra ett "väsentligt bevis" på att intrång inte föreligger. Den talan om intrång som den nationella domstolen har att pröva är emellertid inte identisk med det invändningsärende som handlagts vid harmoniseringsbyrån även om samma kriterier använts vid båda dessa förfaranden med hänsyn till överensstämmelsen mellan de faktiska omständigheterna enligt artikel 8.1 a och b och artikel 8.5 å ena sidan och de faktiska omständigheterna enligt artikel 9.1 a, b och c i förordning nr 207/2009 å andra sidan. I en talan om intrång görs det nämligen en faktisk jämförelse mellan de omstridda kännetecknen och motsvarande varor för vilka dessa kännetecken används genom en efterhandsprövning av dessa varors konkreta användning på marknaden. I invändningsförfarandet görs det däremot endast en teoretisk prognosmässig förhandsprövning som huvudsakligen grundar sig på uppgifterna i ansökningarna om registrering.

37 — Se artiklarna 96 d och 100 i förordning nr 207/2009.

tredje man är innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke eller inte – att utan vederbörandes medgivande använda ett kännetecken som är till förfång för vederbörandes varumärke.<sup>38</sup> Det förefaller för övrigt sannolikt att om lagstiftaren hade velat införa en princip som skyddar innehavarna av yngre registrerade varumärken är det möjligt att detta skulle framgå uttryckligen av förordningen.

50. Vad beträffar den systematiska tolkningen ska det noteras att det inte finns någon bestämmelse i förordning nr 207/2009 enligt vilken en tredje man som är innehavare av ett yngre varumärke kan erhålla en eventuell immunitet mot det förbud som följer av artikel 9.1 i ovannämnda förordning<sup>39</sup>, även om det i nämnda förordning i stället anges vissa begränsningar av den ensamrätt som ett registrerat varumärke ger innehavaren.<sup>40</sup> Artikel 54 i förordning nr 207/2009 är av särskild betydelse i detta hänseende. Det framgår nämligen av denna bestämmelse att endast om de villkor som anges i denna artikel är uppfyllda (att under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till användning) förlorar innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket sin rätt att väcka talan om ogiltigförklaring respektive intrång mot innehavaren av ett annat yngre gemenskapsvarumärke. Om det tvärtom förhåller sig så, att dessa villkor inte är uppfyllda kan innehavaren av det äldre varumärket mycket väl väcka talan om intrång mot innehavaren av det yngre registrerade gemenskapsvarumärket.

51. Artikel 54 i förordning nr 207/2009 har i detta sammanhang betydelse för en systematisk tolkning av förordningen. Det går nämligen att utläsa av den åtskillnad som görs i nämnda artikel mellan att ansöka om ogiltigförklaring av det yngre varumärket och motsätta sig användning av detsamma att talan om ogiltigförklaring och talan om intrång enligt förordning nr 207/2009 betraktas som två separata förfaranden och att det inte föreligger något ömsesidigt beroendeförhållande dem emellan.<sup>41</sup>

52. I förordning nr 207/2009 görs på varumärkesområdet – på samma sätt som för gemenskapsformgivningar – en tydlig åtskillnad mellan de båda typerna av talan, som har olika föremål, verkningar och syften. Enligt artikel 96 i förordning nr 207/2009 tilldelas å ena sidan de nationella domstolarna för gemenskapsvarumärken exklusiv behörighet att avgöra tvister om intrång. Å andra sidan, vad beträffar ansökningar om ogiltigförklaring av varumärken, föreskrivs i förordning nr 207/2009 att dessa ärenden ska behandlas centralt vid harmoniseringsbyrån även om denna princip – på samma sätt som för gemenskapsformgivningar – försvagas av den möjlighet som domstolarna för varumärken har att pröva genkärsmål om ogiltigförklaring av ett registrerat gemenskapsvarumärke som ingetts i samband med en talan om intrång. Det finns inget som tyder på att lagstiftaren har avsett att den ena talan förutsätter att den andra talan redan har väckts eller väcks samtidigt.<sup>42</sup>

38 — I detta sammanhang vill jag understryka att om det i den italienska och den tyska versionen av förordning nr 207/2009 allmänt hänvisas till "terzi" respektive "Dritten", är den franska, den engelska respektive den spanska versionen ännu tydligare genom att det i dessa versioner anges att förbudet gäller *varje* tredje man, eftersom det hänvisas till "tout tiers", "all third parties" respektive "cualquier tercero".

39 — Någon sådan immunitet – som FCIPPR har gjort gällande i sina yttranden – går enligt min uppfattning inte att utläsa av bestämmelsen i artikel 6 i förordning nr 207/2009, i vilken det stadgas att ett gemenskapsvarumärke förvärfas genom registrering. Denna bestämmelse måste i själva verket tolkas – i likhet med alla övriga bestämmelser i förordning nr 207/2009 – mot bakgrund av prioritetsprincipen (se punkt 39 ovan).

40 — Här kan framför allt nämnas – utöver artikel 54 i förordning nr 207/2009 som behandlas längre ned i texten – både förordningens artikel 12, i vilken det föreskrivs vissa begränsningar av innehavarens rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda gemenskapsvarumärket, och artikel 13 i förordning nr 207/2009, i vilken det stadgas att ett gemenskapsvarumärke inte ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans medgivande har släppts ut på marknaden under varumärket inom unionen.

41 — Som kommissionen mycket riktigt har påpekat föreskrivs i andra bestämmelser i förordning nr 207/2009, bland annat artiklarna 1.2 och 110, uttryckligen en åtskillnad mellan de båda förfarandena.

42 — Det ska i detta sammanhang påpekas att det i artikel 100.7 i förordning nr 207/2009 slås fast att den domstol för gemenskapsvarumärken vid vilken ett genkärsmål om upphävande eller ogiltigförklaring har väckts kan besluta att vilandeförklara förfarandet på begäran av innehavaren av gemenskapsvarumärket och sedan – efter att ha låtit övriga parter inkomma med yttranden – uppmana svaranden att inkomma med ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring till harmoniseringsbyrån. För det första ges domstolen genom denna bestämmelse en ren *möjlighet* att vilandeförklara förfarandet, för det andra har bestämmelsen till syfte att undvika oförenliga beslut om ogiltigförklaring av det äldre varumärket. För det tredje och under alla omständigheter rör bestämmelsen endast en eventuell ogiltigförklaring av det äldre varumärke på vilket talan om intrång grundar sig och inte ett eventuellt berättigande av den senare registreringen av det kännetecken mot vilket det har väckts talan om intrång.

53. Jag anser dessutom att den framställda tolkningen av begreppet tredje man i artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 inte ger upphov till några särskilda problem när det gäller behörighetsfördelningen mellan domstolarna för gemenskapsvarumärken å ena sidan och harmoniseringsbyrån å andra sidan. Om det stämmer – vilket jag redan har påpekat vad gäller formgivningområdet<sup>43</sup> – att det även på varumärkesområdet finns en risk att den rättsliga situationen för det yngre varumärket förblir något oviss om innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket har fått bifall för sin talan om intrång mot innehavaren av det yngre gemenskapsvarumärket men den förstnämnde inte ansöker om att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras, finner jag ändå att de skäl som har gjorts att jag har ansett att en sådan oviss rättslig situation inte kunde vara avgörande för tolkningen av begreppet tredje man, mot vilken innehavaren av formgivningen<sup>44</sup> kan väcka talan om intrång, kan tillämpas i tillämpliga delar på varumärkesområdet.<sup>45</sup> Jag anser snarare att den alternativa tolkningen – i den mån den, vilket påpekats i punkterna 43 och 45, kan äventyra verkan av talan om intrång – skulle kunna påverka det skyddssystem som stadgas i förordning nr 207/2009.

54. Mot bakgrund av ovanstående bör domstolen enligt min uppfattning besvara den fråga som har ställts av den hänskjutande domstolen genom att fastslå att artikel 9.1 i förordning nr 207/2009, i ett mål rörande intrång i den ensamrätt som ett gemenskapsvarumärke ger, ska tolkas så, att rätten att hindra tredje man att använda ifrågakvarande varumärke omfattar varje tredje man, inklusive en tredje man som är innehavare av ett yngre registrerat gemenskapsvarumärke.

55. För att ge den hänskjutande domstolen en så fullständig bild som möjligt anser jag det lämpligt att påpeka att om domstolen fastställer den tolkning av begreppet tredje man i artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 som jag har föreslagit i föregående punkt, måste denna tolkning även omfatta en tredje man som är innehavare av ett yngre i en medlemsstat registrerat varumärke och detta oberoende av lydelsen i relevanta nationella bestämmelser.

56. En annan tolkning vore ologisk och skulle inte överensstämma med ovannämnda tolkning. Den skulle dessutom i själva verket äventyra den ändamålsenliga verkan av artikel 9.1 i förordning nr 207/2009, eftersom den genom registreringen av ett kännetecken på nationell nivå skulle begränsa det skydd som innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket har med stöd av bestämmelserna i förordning nr 207/2009. En annan tolkning skulle dessutom enligt min mening strida mot principen om gemenskapsvarumärkens enhetliga karaktär<sup>46</sup>, eftersom innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket skulle skyddas på olika sätt i de olika medlemsstaterna beroende på om nationell rätt gav vederbörande möjlighet eller inte att väcka talan mot intrångsgöraren utan att behöva invänta ogiltigförklaringen av det yngre nationella varumärke som är till förfång för vederbörandes rättigheter.

43 — Se punkterna 39–44 i mitt förslag till avgörande i målet Celaya (ovan fotnot 4).

44 — I punkterna 39–44 i mitt förslag till avgörande i målet Celaya (ovan fotnot 4) har jag understrukit dels att det inte är sannolikt att innehavaren av det yngre varumärket använder nämnda varumärke efter det att vederbörande har stått som tappande part i en talan om intrång och dels att om innehavaren av detta yngre varumärke – som förblir formellt giltigt, eftersom det inte har blivit ogiltigförklarat – väcker talan om intrång mot tredje man har den sistnämnda möjlighet att få det ogiltigförklarat genom att väcka genkärsmål.

45 — Om det antas att en talan om intrång mot ett yngre registrerat gemenskapsvarumärke gillas efter avslag av en invändning med stöd av det samma äldre gemenskapsvarumärke på vilket talan om intrång grundar sig, föreligger det enligt min uppfattning en potentiell motsättning mellan harmoniseringsbyråns beslut i invändningsförfarandet och domen från domstolen för varumärken. Denna hypotes förefaller enligt min mening tämligen osannolik med hänsyn till att harmoniseringsbyråns beslut bör i det nationella förfarandet utgöra ett ”väsentligt bevis” på att intrång inte föreligger (ovan fotnot 36). En sådan motsättning skulle eventuellt kunna vara motiverad mot bakgrund av de olika särdrag hos invändningsförfarandet respektive talan om intrång som nämns i fotnot 36.

46 — Se skäl 3 samt artikel 1.2 i förordning nr 207/2009.

57. Avslutningsvis anser jag på motsvarande sätt det vara lämpligt att understryka att tolkningen av begreppet tredje man i artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 – i enlighet med de krav på en enhetlig tolkning av unionsrätten som domstolen<sup>47</sup> upprepade gånger har slagit fast – inte kan annat än utsträcka sig till att omfatta det relaterade begreppet i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 2008/95/EG, som är formulerad i motsvarande ordalag.<sup>48</sup>

## V – Förslag till avgörande

58. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag följaktligen att domstolen ska besvara frågan från Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante på följande sätt:

Artikel 9.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så, att i ett mål rörande intrång i den ensamrätt som ett gemenskapsvarumärke ger omfattar rätten att hindra tredje man från att använda ifrågavarande varumärke varje tredje man som använder ett kännetecken som medför risk för förväxling, inklusive en tredje man som är innehavare av ett yngre registrerat gemenskapsvarumärke.

47 — Se, bland annat, dom av den 16 juli 2009 i mål C-168/08, Hadadi (REG 2009, s. I-6871), punkt 38, av den 21 oktober 2010 i mål C-467/08, Padawan (REG 2010, s. I-10055), punkt 32, och av den 16 juni 2011 i mål C-536/09, Omejc (REG 2011, s. I-5367), punkt 19.

48 — Domstolen har för övrigt flera gånger tolkat artikel 9 i förordning nr 207/2009 parallellt med motsvarande bestämmelse i direktiv 2008/95/EG eller dessförinnan i direktiv 89/104/EEG. Se dom av den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora (REU 2011, s. I-8625), punkt 38 och där angiven rättspraxis.