



Rättsfallssamlingen

Mål C-561/11

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

(begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria)

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

Sammanfattning – Domstolens dom (första avdelningen) av den 21 februari 2013

- Begäran om förhandsavgörande — Den nationella domstolens behörighet — Bedömning av om det är nödvändigt att begära förhandsavgörande och om frågorna är relevanta*
(Artikel 267 FEUF)
- Begäran om förhandsavgörande — Domstolens behörighet — Gränser — Frågor som uppenbarligen saknar relevans och hypotetiska frågor som ställts i ett sammanhang i vilket inget användbart svar kan lämnas — Frågor som saknar samband med föremålet för tvisten vid den nationella domstolen*
(Artikel 267 FEUF)
- Begäran om förhandsavgörande — Anhängiggörande vid domstolen — Fråga som den nationella domstolen har tagit upp på eget initiativ — Tillåtet*
(Artikel 267 FEUF)
- Gemenskapsvarumärke — Gemenskapsvarumärkens rättsverkan — Rättigheter som är knutna till varumärket — Rätt att förbjuda användning av varumärket — Tredje man — Begrepp — Innehavare av ett yngre gemenskapsvarumärke — Omfattas — Talan om intrång — Behov av att vänta på en ogiltigförklaring av det yngre gemenskapsvarumärket — Föreligger inte*
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 9.1)

1. Se domen.

(se punkt 26)

2. Se domen.

(se punkt 27)

3. Se domen.

(se punkt 30)

4. Artikel 9.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 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.

Det framgår 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. Denna slutsats påverkas inte av den omständigheten att även innehavaren av ett yngre gemenskapsvarumärket har en ensamrätt enligt artikel 9.1 i förordningen. Bestämmelserna i förordningen ska tolkas mot bakgrund av prioritetsprincipen, enligt vilken ett äldre gemenskapsvarumärke har företräde framför ett yngre gemenskapsvarumärke. 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.

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. Denna omständighet är emellertid inte av avgörande betydelse.

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. 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 Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) inte har prövat en sådan invändning i sak av det skälet att formkraven i artikel 41.3 inte har iakttagits.

Vidare kan möjligheten för en innehavare av ett äldre varumärke att väcka talan om varumärkesintrång mot innehavaren av ett yngre gemenskapsvarumärke inte anses innebära att ändamålet med att ansöka om ogiltighetsförklaring vid harmoniseringsbyrån eller med mekanismerna för förhandskontroll i förfarandet för registrering av gemenskapsvarumärken förfaller.

Slutligen syftar den ensamrätt som föreskrivs i artikel 9.1 i förordningen 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. Det skydd som innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke har enligt artikel 9.1 skulle emellertid försämrats 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.

(se punkterna 37–40, 42, 44–46, 48 och 50–52 samt domslutet)