



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 23 november 2017*

”Begäran om förhandsavgörande – Förordning (EG) nr 207/2009 – EU-varumärke – Artikel 16 – Varumärken som förmögenhetsobjekt – EU-varumärkens likställighet med nationella varumärken – Artikel 18 – Överlåtelse av ett varumärke som har registrerats för ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren – Nationell bestämmelse som ger möjlighet att väcka talan om bättre rätt till ett nationellt registrerat varumärke, vars registrering inskränker innehavarens rättigheter eller strider mot en skyldighet enligt lag eller avtal – Förenlighet med förordning nr 207/2009

I mål C-381/16,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Tribunal Supremo (Högsta domstolen, Spanien) genom beslut av den 28 juni 2016, som inkom till domstolen den 11 juli 2016, i målet

Salvador Benjumea Bravo de Laguna

mot

Esteban Torras Ferrazzuolo,

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Levits samt domarna A. Borg Barthet (referent) och M. Berger,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Esteban Torras Ferrazzuolo, genom S. Díaz Pardeiro, procuradora, och J.A. López Martínez, abogado,
- Spaniens regering, genom M.A. Sampol Pucurull, i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom É. Gippini Fournier och J. Samnadda, båda i egenskap av ombud,

* Rättegångsspråk: spanska.

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 16 och 18 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Salvador Benjumea Bravo de Laguna och Esteban Torras Ferrazzuolo, rörande äganderätten till ett EU-figurmärke som registrerats i den förstnämndes namn.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

- 3 Skäl 15 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”För att förstärka skyddet för [EU-varumärken] bör medlemsstaterna med beaktande av sina egna nationella system utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, vilka ska ha behörighet att ta upp frågor om intrång i och giltighet av [EU-varumärken].”
- 4 I artikel 16 i den förordningen, med rubriken ”[EU-varumärkens] likställighet med nationella varumärken”, föreskrivs följande:

”1. Om annat inte följer av artiklarna 17–24 ska ett [EU-varumärke] som förmögenhetsobjekt i sin helhet och för hela [unionsområdet] anses som ett nationellt varumärke som registrerats i den medlemsstat i vilken enligt [registret över EU-varumärken]

 - a) innehavaren har sitt säte eller sitt hemvist vid tidpunkten i fråga, eller
 - b) om punkt a inte är tillämplig, innehavaren har ett driftsställe vid tidpunkten i fråga.

2. I andra fall än de som anges i punkt 1 ska den i punkt 1 avsedda medlemsstaten vara den medlemsstat i vilken [Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)] har sitt säte.

3. Om två eller flera personer är införda i registret över [EU-varumärken] som gemensamma innehavare, ska punkt 1 gälla den av innehavarna som nämns först. Kan punkt 1 inte tillämpas på denna innehavare, ska den gälla för de därefter upptagna gemensamma innehavarna i den ordning som de nämns. Kan punkt 1 inte tillämpas på någon av de gemensamma innehavarna ska punkt 2 tillämpas.”
- 5 I artikel 18 i nämnda förordning, med rubriken ”Överlåtelse av ett varumärke som är registrerat i ett ombuds namn”, föreskrivs följande:

”Om ett [EU-varumärke] har registrerats för ett ombud eller en företrädare för innehavaren utan dennes tillstånd ska innehavaren ha rätt att begära att registreringen överläts till honom om inte ombudet eller företrädaren visar fog för sitt handlande.”

6 I artikel 95.1 i samma förordning föreskrivs följande:

”Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, nedan kallade domstolar för [EU-varumärken], vilka ska utöva de funktioner som tilldelats dem enligt denna förordning.”

7 I artikel 105.3 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”Nationella bestämmelser om fullföljd av talan ska tillämpas på avgöranden av en domstol för [EU-varumärken] i andra instans.”

Spansk rätt

8 I artikel 2.1 i Ley 17/2001 de Marcas (lag 17/2001 om varumärken) av den 7 december 2001 (BOE nr 294, av den 8 december 2001) (nedan kallad lag 17/2001 om varumärken), föreskrivs följande:

”Om en ansökan om varumärkesregistrering strider mot tredje parts rättigheter eller mot en rättslig eller avtalsenlig skyldighet, kan den skadelidande väcka talan vid domstol om bättre rätt till varumärket, om så sker före registreringsdagen eller inom fem år från offentliggörandet av registreringen eller från den tidpunkt då det registrerade varumärke började användas i enlighet med bestämmelserna i artikel 39. När en sådan talan väcks ska domstolen meddela detta till den spanska patent- och varumärkesmyndigheten, för registrering i varumärkesregistret, vilken, i förekommande fall ska vilandeförklara registreringsförfarandet.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

9 Den 24 januari 2011 ingav Salvador Benjumea Bravo de Laguna en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO.

10 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



11 Den 29 augusti 2011 registrerade EUIPO nämnda kännetecken för Salvador Benjumea Bravo de Laguna, som EU-figurmärke med nummer 9679093.

12 Esteban Torras Ferrazzuolo ansåg sig ha bättre rätt till varumärket, varför han, förutom andra yrkanden, vid Juzgado de Marca de Alicante (Handelsdomstolen i Alicante), väckte talan om bättre rätt till nämnda varumärke, med hänvisning till artikel 18 i förordning nr 207/2009 och artikel 2.2 i lag 17/2001 om varumärken.

13 Nämnda domstol ogillade denna talan med motiveringen att endast regelverket i artikel 18 i förordning nr 207/2009 är tillämpligt på EU-varumärken, medan det allmänna regelverk som avses i artikel 2.2 i lag 17/2001 om varumärken inte är tillämpligt, samt att villkoren i artikel 18 i förordning nr 207/2009 inte var uppfyllda.

- 14 Esteban Torras Ferrazzuolo överklagade till Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien), vilken förklarade att eftersom regelverket om bättre rätt i artikel 18 i förordning nr 207/2009 endast gäller fall där ombudet eller företrädaren har agerat illojalt, så skulle i förevarande fall regelverket om bättre rätt till ett varumärke i artikel 2 i lag 17/2001 i stället tillämpas.
- 15 Med hänvisning till artikel 16 i förordning nr 207/2009 ansåg nämnda domstol nämligen att om inte annat följer av de enhetliga reglerna i nämnda förordning, så ska ett EU-varumärke som förmögenhetsobjekt i sin helhet och för hela unionsområdet anses som ett nationellt varumärke som registrerats i den medlemsstat i vilken innehavaren har sitt säte, hemvist eller driftställe.
- 16 Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien) ansåg dessutom att villkoren för att bifalla talan om bättre rätt var uppfyllda i förevarande fall, varför den förklarade att Esteban Torras Ferrazzuolo var innehavare till det varumärke som är i fråga i det nationella målet.
- 17 Vid den hänskjutande domstolen, Tribunal Supremo (Högsta domstolen, Spanien), gjorde Salvador Benjumea Bravo de Laguna gällande att unionsrätten endast tillåter att en person gör gällande bättre rätt till ett varumärke om det har registrerats i denna persons ombuds namn, utan denna persons tillstånd. I övriga fall är det omöjligt att väcka talan om bättre rätt till ett EU-varumärke.
- 18 Esteban Torras Ferrazzuolo har tvärtom hävdats att förordning nr 207/2009 tillåter att nationell rätt tillämpas subsidiärt, varför det är möjligt att tolka artikel 18 i denna förordning så, att den inte utgör hinder mot att det, med stöd av bestämmelserna i en medlemsstats nationella lagstiftning, väcks talan om bättre rätt även i andra fall än dem som anges i denna artikel.
- 19 Då Tribunal Supremo (Högsta domstolen) fann att lösningen på den föreliggande tvisten var beroende av tolkningen av unionsrätten, förklarade den målet vilande och ställde följande fråga för förhandsavgörande till domstolen:

”Utgör unionsrätten, närmare bestämt [förordning nr 207/2009], hinder mot att det väcks talan om bättre rätt till ett unionsvarumärke på andra grunder än dem som anges i artikel 18 i denna förordning, särskilt vad rör de fall som beskrivs i artikel 2.2 i [lag 17/2001 om varumärken]?”

Tolkningsfrågan

Huruvida tolkningsfrågan kan tas upp till prövning

- 20 Esteban Torras Ferrazzuolo har hävdats att begäran om förhandsavgörande inte kan upptas till sakprövning, eftersom Tribunal Supremo (Högsta domstolen) inte är behörig att inkomma med den denna begäran.
- 21 Han har härvidlag åberopat artikel 95.1 i förordning nr 207/2009 – enligt vilken medlemsstaterna ”inom sina territorier [ska] utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, nedan kallade domstolar för [EU-varumärken], vilka ska utöva de funktioner som tilldelats dem enligt denna förordning” – och gjort gällande att Tribunal Supremo (Högsta domstolen) inte är behörig att tolka nämnda förordning.
- 22 Han har dessutom gjort gällande att begäran om förhandsavgörande inte framställts av domstolen i första instans eller domstolen i andra instans, varför det rör sig om en ny fråga som inte kan prövas av landets högsta domstol.
- 23 En sådan argumentation kan emellertid inte godtas.

- 24 Det framgår nämligen av skäl 15 i förordning nr 207/2009 att artikel 95.1 i förordningen syftar till att förstärka skyddet för EU-varumärken genom att ålägga medlemsstaterna att utse domstolar i första och andra instans med behörighet att ta upp frågor om intrång i och giltighet av dessa varumärken.
- 25 Med hänsyn till artikel 105.3 i förordning nr 207/2009, enligt vilken "[n]ationella bestämmelser om fullföljd av talan ska tillämpas på avgöranden av en domstol för [EU-varumärken] i andra instans", får artikel 95.1 i förordning nr 207/2009 inte tolkas så, att medlemsstaterna högsta domstolar berövas rätten att tolka denna förordning i de mål de har att avgöra.
- 26 Det ska vidare understrykas att det av fast rättspraxis framgår att det inte ankommer på EU-domstolen att kontrollera huruvida beslutet om hänskjutande har fattats i enlighet med nationella processrättsliga regler (dom av den 7 juli 2016, Genentech, C-567/14, EU:C:2016:526, punkt 22 och där angiven rättspraxis).
- 27 Det förfarande som har införts genom artikel 267 FEUF utgör vidare ett medel för samarbete mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna, genom vilket EU-domstolen tillhandahåller de nationella domstolarna de uppgifter om unionsrättens tolkning som de behöver för att kunna avgöra de mål som de ska pröva (dom av den 5 juli 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, punkt 16 och där angiven rättspraxis).
- 28 Av domstolens fasta praxis följer även att en nationell domstol enligt artikel 267 FEUF har en mycket vittgående möjlighet att hänskjuta en fråga till EU-domstolen, om den bedömer att det i ett mål som pågår inför den har uppkommit frågor som kräver ett avgörande avseende tolkningen eller giltigheten av unionsrätten för att den ska kunna döma i målet. En nationell domstol får för övrigt utnyttja denna möjlighet när helst den finner det lämpligt under förfarandet (dom av den 5 juli 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, punkt 17 och där angiven rättspraxis).
- 29 Det ska slutligen erinras om att det i artikel 267 tredje stycket FEUF föreskrivs att en nationell domstol, mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, i princip är skyldig att begära att EU-domstolen meddelar förhandsavgörande, när en fråga om tolkningen av unionsrätten uppkommer vid förstnämnda domstol (se, bland annat, dom av den 9 september 2015, Ferreira da Silva e Brito m.fl., C-160/14, EU:C:2015:565, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
- 30 Av detta följer att begäran om förhandsavgörande kan tas upp till sakprövning.

Prövning i sak

- 31 Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den utgör hinder mot tillämpning, vad avser ett EU-varumärke, av en nationell bestämmelse enligt vilken en person som lider skada av registreringen av ett sökt varumärke, som strider mot dennes rättigheter eller mot en rättslig eller avtalsenlig skyldighet, har rätt att väcka talan om bättre rätt till nämnda varumärke.
- 32 Det ska härvidlag inledningsvis erinras om att det i artikel 16.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att "[o]m annat inte följer av artiklarna 17–24 ska ett [EU-varumärke] som förmögenhetsobjekt i sin helhet och för hela [unionsområdet] anses som ett nationellt varumärke som registrerats i den medlemsstat i vilken enligt [registret över EU-varumärken] ... innehavaren har sitt säte eller sitt hemvist ... eller ... driftställe".
- 33 Det ska härvidlag påpekas att artikel 18 i denna förordning ger innehavaren av ett EU-varumärke rätt att begära att registreringen av detta varumärke överläts till honom om det har registrerats för dennes ombud eller dennes företrädare utan dennes tillstånd.

- 34 Detta innebär att möjligheten att väcka talan om bättre rätt till ett EU-varumärke, som har registrerats för ett ombud eller en företrädare för innehavaren av detta varumärke utan dennes tillstånd, uteslutande regleras av förordning nr 207/2009.
- 35 Artikel 18 i denna förordning reglerar däremot inte talan om bättre rätt till ett EU-varumärke i andra fall än att ett varumärke har registrerats för ett ombud eller en företrädare för innehavaren av detta varumärke utan dennes tillstånd.
- 36 I enlighet med artikel 16 i förordning nr 207/2009 ska således ett EU-varumärke som förmögenhetsobjekt, förutom i de fall som avses i artikel 18 i denna förordning, anses som ett nationellt varumärke som registrerats i den medlemsstat som bestämts enligt de kriterier som anges i nämnda artikel 16.
- 37 När det rör sig om situationer som inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 18 i förordning nr 207/2009 är det således denna medlemsstats nationella lagstiftning som är tillämplig på talan om bättre rätt till ett EU-varumärke.
- 38 Av det anförda följer att tolkningsfrågan ska besvaras enligt följande. Artiklarna 16 och 18 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att de inte utgör hinder mot tillämpning, vad avser ett EU-varumärke, av en nationell bestämmelse enligt vilken en person som lider skada av registreringen av ett sökt varumärke, som strider mot dennes rättigheter eller mot en rättslig eller avtalsenlig skyldighet, har rätt att väcka talan om bättre rätt till nämnda varumärke, förutsatt att den aktuella situationen inte omfattas av de fall som anges i artikel 18 i denna förordning.

Rättegångskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) följande:

Artiklarna 16 och 18 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] ska tolkas så, att de inte utgör hinder mot tillämpning, vad avser ett EU-varumärke, av en nationell bestämmelse enligt vilken en person som lider skada av registreringen av ett sökt varumärke, som strider mot dennes rättigheter eller mot en rättslig eller avtalsenlig skyldighet, har rätt att väcka talan om bättre rätt till nämnda varumärke, förutsatt att den aktuella situationen inte omfattas av de fall som anges i artikel 18 i denna förordning.

Underskrifter