



Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. SZPUNAR
fremsat den 29. marts 2017*

Sag C-93/16

**Ornua Co-operative Limited, tidligere The Irish Dairy Board Co-operative Limited
mod
Tindale & Stanton Ltd España SL**

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Alicante (regional domstol i Alicante, Spanien))

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – enhedskarakter – artikel 1 – risiko for forveksling – skade på renomméet – artikel 9, stk. 1, litra b) og c) – omtvistede varemærker, der indeholder en geografisk oprindelsesangivelse – fredelig sameksistens mellem omtvistede varemærker inden for en del af Unionens område«

Indledning

1. Den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse er indgivet inden for rammerne af en tvist, der udspringer af en konflikt mellem tegnene KERRYGOLD og KERRYMAID. Selv om de omhandlede tegn, der henholdsvis er beskyttet som EU-varemærke og nationalt varemærke, har sameksisteret fredeligt i Irland og Det Forenede Kongerige i mere end 20 år, vedrører den foreliggende tvist, der verserer for en spansk ret, som behandler sagen i sin egenskab af EU-varemærkedomstol, en konflikt mellem disse to tegn på resten af Den Europæiske Unions område.

2. De særlige omstændigheder i denne sag giver Domstolen anledning til at videreudvikle sin praksis vedrørende princippet om EU-varemærkets enhedskarakter**. Domstolen vil navnlig få lejlighed til at præcisere, hvorledes der i forbindelse med vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling og skade på renomméet i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009***, skal tages hensyn til to forhold, nemlig dels den omstændighed, at de omtvistede varemærker sameksisterer fredeligt på en del af Unionens område, dels den omstændighed, at de indeholder en geografisk oprindelsesangivelse****.

* Originalsprog: fransk.

** Jf. dom af 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), og af 22.9.2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719).

*** Rådets forordning af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) i den affattelse, der finder anvendelse ratione temporis i det foreliggende tilfælde. Denne forordnings artikel 9, stk. 2, litra b), og c), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2424 af 16.12.2015 (EUT 2015, L 341, s. 21) indeholder i det væsentlige identiske bestemmelser.

**** Jeg anvender det udtryk, der fremgår af ordlyden af artikel 12 i forordning nr. 207/2009. I forskellige internationale og EU-retlige instrumenter anvendes udtrykkene »oprindelsesbetegnelse« og »geografisk betegnelse«, idet den nærmere retsvirkning afhænger af, hvilket instrument der er tale om.

Retsforskrifter

3. Artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 bestemmer:

»E[U]-varemærket har enhedskarakter. Det har samme retsvirkninger overalt inden for Unionen: Et varemærke kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Unionen. Dette princip gælder, medmindre andet fastsættes i denne forordning.«

4. Denne forordnings artikel 9, stk. 1, bestemmer:

»E[U]-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

[...]

- b) et tegn, der er identisk med eller ligner E[U]-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af E[U]-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket
- c) et tegn, der er identisk med eller ligner E[U]-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke E[U]-varemærket er registreret, når E[U]-varemærket er velkendt inden for [Unionen], og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af E[U]-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.«

5. Samme forordnings artikel 12 bestemmer:

»De til E[U]-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

[...]

- b) angivelser vedrørende [...] geografisk oprindelse [...]

[...]

for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.«

Twisten i hovedsagen

6. Det irske selskab Ornua Co-operative Limited, tidligere The Irish Dairy Board Co-operative Limited (herefter »Ornua«), er indehaver af EU-ordmærket KERRYGOLD, registreret i 1998, og af to figurmærker, der indeholder den samme ordbestanddel, registreret i henholdsvis i 1998 og 2011, for fødevarer (herefter samlet »varemærkerne KERRYGOLD«).

7. Det spanske selskab Tindale & Stanton Ltd España SL (herefter »T&S«) importerer og distribuerer Kerry Group plc's mælkeprodukter under tegnet KERRYMAID i Spanien.

8. Kerry Group er indehaver af de nationale ordmærker KERRYMAID, der er registreret i Irland og Det Forenede Kongerige.

9. Den 29. januar 2014 anlagde Ornuia ved Juzgado de lo Mercantil de Alicante (handelsretten i Alicante i egenskab af EU-varemærkedomstol, Spanien) sag mod T&S med påstand om, at brugen af tegnet KERRYMAID udgjorde en krænkelse af varemærkerne KERRYGOLD. Søgsmålet var støttet på artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009.

10. Denne ret frifandt T&S med den begrundelse, at der alene forelå et sammenfald mellem de omtvistede varemærker i den fælles bestanddel »Kerry«, der henviser til et irsk grevskab, som er kendt for kvægbrug, og at det var ubestridt, at disse varemærker sameksisterede fredeligt i Irland og Det Forenede Kongerige.

11. Ifølge denne ret skulle virkningerne af den fredelige sameksistens i disse to medlemsstater som følge af EU-varemærkets enheds karakter nemlig overføres til hele Unionen. Der kunne af samme grund ikke foreligge nogen utilbørlig udnyttelse af de påberåbte varemærkers særpræg eller renommé, idet tegnet KERRYMAID i Spanien bruges til at markedsføre en vare, der i en årrække er blevet markedsført i andre medlemsstater uden indsigelse fra indehaveren af varemærkerne KERRYGOLD.

12. Ornuia iværksatte appel til prøvelse af denne dom ved den forelæggende ret.

13. Den forelæggende ret har anført, at varemærkerne KERRYGOLD har renommé i hele Unionen. Den forelæggende ret har bemærket, at indehaveren af disse varemærker alene har anerkendt, at disse varemærker sameksisterer fredeligt med varemærket KERRYMAID i Irland og Det Forenede Kongerige. Den forelæggende ret er således i tvivl om, hvorvidt det er muligt at tage hensyn til denne omstændighed i forbindelse med vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling og skade på renomméet på hele Unionens område.

De præjudicielle spørgsmål og retsforhandlingerne for Domstolen

14. På denne baggrund har Audiencia Provincial de Alicante (regional domstol i Alicante) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

- »1) Når artikel 9, stk. 1, litra b), i [forordning nr. 207/2009] opstiller et krav om, at der skal foreligge en risiko for forveksling, for at indehaveren af et E[U]-varemærke kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn i de tilfælde, der er fastsat i den nævnte bestemmelse, kan bestemmelsen da fortolkes således, at den gør det muligt at udelukke risiko for forveksling, såfremt det ældre E[U]-varemærke i flere år i to af Unionens medlemsstater har sameksisteret fredeligt, idet indehaveren har tålt det, med lignende nationale varemærker, således at den manglende risiko for forveksling i de to stater overføres til andre medlemsstater eller til hele Unionen under hensyn til den enhedsbehandling, som E[U]-varemærket indebærer?
- 2) I det tilfælde, der er fastsat i den ovennævnte bestemmelse, kan der da tages hensyn til geografiske, demografiske, økonomiske eller andre omstændigheder i de stater, hvor sameksistensen har foreligget, for at foretage vurderingen af risikoen for forveksling, således at den manglende risiko for forveksling kan overføres til en tredje stat eller hele Unionen?
- 3) Skal artikel 9, stk. 1, litra c), i [forordning nr. 207/2009] i et tilfælde, hvor det ældre varemærke har sameksisteret med det omtvistede tegn i et nærmere bestemt antal år i to af Unionens medlemsstater uden indsigelse fra indehaveren af det ældre varemærke, fortolkes således, at den omstændighed, at indehaveren således har tålt brugen af det yngre tegn i disse to stater, kan overføres til resten af Unionens område med henblik på at afgøre, om tredjemands samtidige brug af et yngre tegn er lovlig, henset til den enhedsbehandling, som E[U]-varemærket indebærer?»

15. Forelæggelsesafgørelsen indgik til Domstolens Justitskontor den 15. februar 2016. Der er indgivet skriftlige indlæg af parterne i hovedsagen, den tyske og den franske regering samt Europa-Kommissionen.

16. Domstolen har tilstillet den forelæggende ret en anmodning om oplysninger, som denne ret besvarede den 12. december 2016. Parterne i hovedsagen og Kommissionen deltog i retsmødet, der blev afholdt den 18. januar 2017.

Analyse

Indledende bemærkninger

17. Den foreliggende tvist kræver, at der foretages en fortolkning af artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 vedrørende to forhold.

18. Eftersom de to omtvistede varemærker har sameksisteret fredeligt i Irland og Det Forenede Kongerige, ønsker den forelæggende ret gennem sine tre præjudicielle spørgsmål for det første oplyst, hvilken konklusion der eventuelt skal drages af denne omstændighed i forbindelse med vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling og skade på renomméet på resten af Unionens område.

19. For det andet giver den foreliggende tvist desuden Domstolen mulighed for at præcisere betingelserne for at vurdere, om der foreligger risiko for forveksling mellem varemærker, der indeholder den samme geografiske oprindelsesangivelse****.

20. Det fremgår nemlig af forelæggelsesafgørelsen, at ordet »Kerry«, der er fælles for de omtvistede varemærker, er navnet på et irsk grevskab, der er kendt for kvægbrug. Relevansen af denne omstændighed, som ikke udtrykkeligt fremgår af de præjudicielle spørgsmåls ordlyd, er blevet bekræftet gennem en anmodning om oplysninger fra Domstolen til den forelæggende ret, idet procesdeltagerne har haft lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger i denne forbindelse under retsmødet. Rækkevidden af de præjudicielle spørgsmål skal derfor udvides på dette punkt i overensstemmelse med den faste retspraksis, der giver mulighed for at anvende en sådan fremgangsmåde med henblik på at give den forelæggende ret et nyttigt svar*****.

Om anvendelsen af artikel 9 i forordning nr. 207/2009 i tilfælde af fredelig sameksistens mellem de omtvistede varemærker inden for en del af Unionens område

21. Den forelæggende ret ønsker med de tre præjudicielle spørgsmål, som jeg vil foreslå at behandle samlet, nærmere bestemt oplyst, om og i givet fald hvorledes den omstændighed, at de omtvistede varemærker fredeligt sameksisterer inden for en del af Unionens område, kan påvirke vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling og skade på renomméet i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 inden for resten af Unionens område.

22. Jeg bemærker indledningsvis, at den fredelige sameksistens mellem omtvistede varemærker kun i begrænset omfang har været behandlet i Domstolens praksis.

**** Jf. dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230), og af 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11).

***** Jf. bl.a. dom af 7.12.2000, Telaustria og Telefonadress (C-324/98, EU:C:2000:669, præmis 59), og af 7.3.2013, Efir (C-19/12, ikke trykt i Sml., EU:C:2013:148, præmis 27).

23. Hvad angår vurderingen af risikoen for forveksling, fremgår det af fast retspraksis, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i den relevante offentligheds bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde*****.

24. Domstolen har i denne forbindelse anerkendt, at det ikke kan udelukkes, at den fredelige sameksistens mellem varemærker på et bestemt marked eventuelt vil kunne være medvirkende til – blandt andre elementer – at mindske risikoen for forveksling mellem disse varemærker*****.

25. Den samme betragtning er endvidere lagt til grund for Rettens praksis vedrørende indsigelsessager, hvorefter en sådan sameksistens ikke blot skal være fredelig, men også skal hvile på et grundlag, der gør, at der i den relevante kundekreds' bevidsthed ikke er en risiko for forveksling*****.

26. Selv om Domstolen endnu ikke har haft lejlighed til at præcisere de betingelser, der gælder for anvendelsen af begrebet »fredelig sameksistens«, følger det imidlertid af denne retspraksis, at den fredelige sameksistens mellem varemærker på et bestemt marked udgør en relevant omstændighed, der skal tages hensyn til, i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.

27. Det er i det foreliggende tilfælde ubestridt, at den fredelige og langvarige sameksistens mellem de omtvistede varemærker, udelukker, at der foreligger risiko for forveksling på det berørte marked i Irland og Det Forenede Kongerige.

28. Den foreliggende diskussion koncentrerer sig således om, hvorvidt der skal tages hensyn til denne omstændighed i forbindelse med vurderingen af, om der foreligger en sådan risiko i Spanien, som udgør det område, hvorpå den påståede krænkelse er sket, og på resten af Unionens område.

29. Ornuia har anført, at det for at tage hensyn til den fredelige sameksistens i forbindelse med vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling med et EU-varemærke, skal godtgøres, at denne fredelige sameksistens foreligger på hele Unionens område. Dette synspunkt følger efter Ornuas opfattelse af princippet om EU-varemærkets enhedskarakter og af den omstændighed, at virkningen af et sådant varemærke omfatter hele Unionens område. Den omstændighed, at der foreligger fredelig sameksistens på en del af Unionens område, gør det ikke på nogen måde muligt at drage en konklusion for så vidt angår resten af dette område.

30. Den tyske og den franske regering er i det væsentlige enige i denne fortolkning. Kommissionen har endvidere anført, at det i princippet skal godtgøres, at den fredelige sameksistens mellem de omtvistede varemærker omfatter hele det område, hvorpå den påståede krænkelse er sket, og derfor for så vidt angår et EU-varemærke hele Unionens område. Kommissionen har imidlertid tilføjet, at det ikke kan udelukkes, at situationen på det område, inden for hvilket de omtvistede varemærker fredeligt sameksisterer, kan tilvejebringe oplysninger, der er nyttige i forbindelse med vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling på andre markeder.

***** Jf. bl.a. dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 18).

***** Dom af 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur mod Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, præmis 82).

***** Dom af 11.5.2005, Grupo Sada mod KHIM – Sadia (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169, præmis 86), og af 11.12.2007, Portela & Companhia mod KHIM – Torrens Cuadrado og Sanz (Bial) (T-10/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:371, præmis 76).

31. Jeg bemærker, at en tilsvarende fortolkning, hvorefter det er et krav, at det skal godtgøres, at den fredelige sameksistens foreligger på hele Unionens område, også fremgår af praksis fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende indsigelsessager*****, som Retten har bekræftet*****. Det følger af denne tilgang, at da der som følge af EU-varemærkets rækkevidde potentielt foreligger risiko for forveksling på hele Unionens område, skal det godtgøres, at der på hele Unionens område ikke foreligger risiko for forveksling.

32. T&S har foreslået en anden fortolkning og anført, at den fredelige sameksistens udgør en relevant omstændighed, også selv om den kun vedrører en del af Unionens område. Efter T&S' opfattelse kan det, når de omtvistede varemærker har sameksisteret inden for en væsentlig del af Unionens område uden at skabe en risiko for forveksling, ikke heraf udledes, at en sådan risiko ikke foreligger i en anden del af Unionen.

33. Efter min opfattelse er ingen af de to diametralt modsatte standpunkter overbevisende.

34. Det er korrekt, at EU-varemærkeordningen er baseret på princippet om dette varemærkes enhedskarakter, hvilket indebærer et krav om, at varemærket nyder en ensartet beskyttelse på hele Unionens område.

35. Det følger imidlertid af kendetegnene ved den ordning, der er indført ved forordning nr. 207/2009, at vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling mellem et tegn og et EU-varemærke, i visse situationer ikke fører til et enkelt resultat, der er gyldigt for hele Unionens område.

36. Domstolen fastslog i combit Software-dommen, at dette princip om enhedskarakter ikke er til hinder for, at en EU-varemærkedomstol fastslår, at brugen af et tegn skaber en risiko for forveksling med et EU-varemærke inden for en del af Unionens område, samtidig med at det ikke giver anledning til en sådan risiko inden for en anden del af Unionens område, og heller ikke til hinder for, at denne domstol drager konsekvensen af denne konstatering ved helt undtagelsesvis på grundlag af de oplysninger, som i princippet skal fremlægges af den sagsøgte, at udstede et påbud om ophør af denne brug inden for en begrænset del af området*****.

37. Når det fastslås, at der ikke foreligger risiko for forveksling i en bestemt del af Unionen, kan den lovlige handel, der følger af brugen af det omhandlede tegn ikke forbydes inden for denne del af Unionen*****.

38. Det fremgår af samme dom, at konstateringen af, at der er sket en krænkelse af den eneret, der er knyttet til et EU-varemærke, undtagelsesvis kan begrænses til en del af området. Det fremgår endvidere af denne dom, at den omstændighed, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker i en del af Unionens område, ikke udelukker, at det kan fastslås, at der foreligger en sådan risiko inden for en anden del af Unionens område.

39. Følgelig og i modsætning til, hvad T&S har hævdet, er den omstændighed, at brugen af de omtvistede varemærker ikke skaber en risiko for forveksling i Irland og Det Forenede Kongerige, også selv om dette måtte anses for godtgjort ved argumentet om fredelig sameksistens, ikke i sig selv til hinder for, at det fastslås, at der foreligger en sådan risiko i en anden del af Unionen.

***** Det fremgår af EUIPO's retningslinjer, at hvis det ældre varemærke, der er anført til støtte for indsigelsen, er et EU-varemærke, skal EU-varemærkeansøgeren godtgøre sameksistens i hele EU. Jf. »Retningslinjer for undersøgelse i Kontoret«, Del C-2-7, s. 7 (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/trade-mark-guidelines>).

***** Dom af 10.4.2013, Höganäs mod KHIM – Haynes (ASTALOY) (T-505/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:160, præmis 49-50).

***** Dom af 22.9.2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719, præmis 36).

***** Dom af 22.9.2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719, præmis 31 og 32), jf. ligeledes i denne retning dom af 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, præmis 46-48).

40. I modsætning til det synspunkt, som Ornuia har fremført, følger det imidlertid efter min opfattelse heller ikke heraf, at den fredelige sameksistens inden for en del af Unionens område ikke har betydning for vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling med et EU-varemærke.

41. Vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling i en tvist, der vedrører tilsidesættelse af den eneret, der er knyttet til et EU-varemærke, kræver, at der foretages en helhedsvurdering af samtlige de relevante omstændigheder, der potentielt vedrører hele Unionens område. I forbindelse med denne vurdering kan der ikke ses bort fra en omstændighed alene som følge af, at den vedrører en situation, der kun foreligger på en del af Unionens område.

42. Den fredelige sameksistens mellem to varemærker på nationalt plan kan følge af forskellige omstændigheder. Det kan ikke i denne forbindelse udelukkes, at den omstændighed, at der ikke foreligger risiko for forveksling inden for en del af Unionens område, hvor de omhandlede varemærker har været genstand for en langvarig og intens brug, kan indikere, at der ikke foreligger en sådan risiko i andre dele af Unionen, når markedsbetingelserne og den relevante kundekreds' opfattelse ikke varierer nævneværdigt *****.

43. Når det som i det foreliggende tilfælde er godtgjort, at brugen af de omhandlede tegn ikke skaber risiko for forveksling inden for en del af Unionens område, hvor disse tegn i lang tid har sameksisteret fredeligt, kan denne omstændighed påvirke vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling i andre potentielle konfliktområder.

44. Efter min opfattelse kan dette have været den spanske førsteinstans' synspunkt, da den anførte, at der kun var sammenfald mellem de omtvistede varemærker som følge af brugen af den geografiske angivelse »Kerry«, og at disse varemærker desuden sameksisterede fredeligt i Irland og Det Forenede Kongerige, på en sådan måde at der ikke var grundlag for at antage, at T&S' aktiviteter ville kunne give anledning til forveksling i en anden del af Unionen.

45. Som det fremgår af min analyse nedenfor ***** , udgør den omstændighed, at de omtvistede varemærker indeholder en geografisk oprindelsesangivelse, nemlig en henvisning til et irsk grevskab, hvilket kan være en af de omstændigheder, der kan forklare den fredelige sameksistens i Irland og Det Forenede Kongerige, nemlig en relevant omstændighed for vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling på EU-niveau.

46. Det er korrekt, således som den tyske og den franske regering samt Kommissionen med føje har anført, at den fredelige sameksistens i visse medlemsstater ikke kan overføres til resten af Unionen. En sådan automatisk overførsel er udelukket. Det foreholder sig ikke desto mindre efter min opfattelse således, at de omstændigheder, der ligger til grund for den fredelige sameksistens inden for en del af Unionens område, kan udgøre et relevant indicium i forbindelse med vurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling i hele Unionen.

47. På baggrund af det ovenstående er det derfor min opfattelse, at den fredelige sameksistens mellem de omtvistede tegn inden for en del af Unionens område udgør en omstændighed, der uden at være afgørende kan tages hensyn til i forbindelse med helhedsvurderingen af, om der foreligger risiko for forveksling med et EU-varemærke inden for en anden del af dette område i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

***** Jeg bemærker, at Kommissionen har udelukket, at der på nogen måde kan ske automatisk overførsel, og anført, at der ikke er noget til hinder for, at den nationale ret tager hensyn til oplysninger om situationen i andre medlemsstater, når de sproglige og sociokulturelle karakteristika og det pågældende markeds karakteristika er sammenlignelige.

***** Jf. punkt 65 i dette forslag til afgørelse.

48. Det samme gør sig efter min opfattelse gældende for så vidt angår den vurdering, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, som indfører en mere omfattende beskyttelse af velkendte varemærker.

49. Den konstatering af, at der er sket en krænkelse af det tidligere varemærkes særpræg eller renommé, der er omhandlet i denne bestemmelse, skal bl.a. baseres på, at der består en forbindelse mellem de omtvistede varemærker som følge af, at de har en vis grad af lighed. Om denne sammenhæng foreligger, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante omstændigheder i det konkrete tilfælde, heriblandt risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed *****.

50. Af de samme grunde, som jeg har anført med hensyn til artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, skal der inden for rammerne af den helhedsvurdering, der skal foretages i henhold til samme bestemmelses litra c), i givet fald tages hensyn til den omstændighed, at varemærkerne sameksisterer fredeligt inden for en del af Unionens område.

51. Selv om den forelæggende ret i det tredje præjudicielle spørgsmål henviser til muligheden for at tage hensyn til den fredelige sameksistens for at begrunde, at brugen er lovlig, er det min opfattelse, at der skal tages hensyn til denne omstændighed i forbindelse med den helhedsvurdering, der skal foretages af, om der består en forbindelse mellem varemærkerne. Såfremt der ikke findes en sådan forbindelse, er det ikke nødvendigt at undersøge, om brugen er lovlig.

52. Jeg bemærker i denne forbindelse, at betingelsen vedrørende renommé skal anses for opfyldt, når EU-varemærket er velkendt inden for en væsentlig del af Unionens område, idet en sådan del under visse omstændigheder kan udgøres af en enkelt medlemsstats område ***** . Efter min opfattelse er den omstændighed, at varemærkerne sameksisterer fredeligt, langt mere relevant i denne sammenhæng, idet varemærkerne sameksisterer i en del af Unionen, der tjener som reference, når det skal fastslås, om det tidligere varemærke har et renommé.

53. På baggrund af samtlige disse bemærkninger er det min opfattelse, at artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at de omtvistede varemærker sameksisterer fredeligt inden for en del af Unionens område uden at give anledning til forveksling, ikke betyder, at det automatisk er udelukket, at der foreligger risiko for forveksling inden for en anden del af dette område. Denne sameksistens udgør imidlertid en relevant omstændighed, der i givet fald skal tages hensyn til i forbindelse med den helhedsvurdering af risikoen for forveksling og af forbindelsen mellem de omhandlede varemærker, som ligger til grund for hver enkelt af disse bestemmelser.

Om anvendelsen af artikel 9 i forordning nr. 207/2009 for så vidt angår varemærker, der indeholder en geografisk oprindelsesangivelse

54. Jeg bemærker, at EU-lovgiver med vedtagelsen af forordning nr. 207/2009 har anerkendt den almene interesse i at bevare muligheden for at anvende angivelser, der kan tjene til at angive de berørte varers geografiske oprindelse. Dette hensyn ligger til grund for flere af denne forordnings bestemmelser, herunder de bestemmelser, der vedrører absolutte hindringer for registrering, begrænsninger i et varemærkes virkninger og virkningerne af et fællesmærke *****.

***** Jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 30, 41 og 42 og den deri nævnte retspraksis).

***** Jf. i denne retning dom af 6.10.2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, præmis 27 og 29), og af 3.9.2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, præmis 19).

***** Henholdsvis artikel 7, stk. 1, litra c), artikel 12, litra b), og artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

55. Det fremgår af artikel 12, litra b), i forordning nr. 207/2009, at indehaveren af et EU-varemærke ikke kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af angivelser, der bl.a. vedrører en vares geografiske oprindelse, for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. En tilsvarende begrænsning er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95/EF *****.

56. Denne begrænsning af den eneret, der er knyttet til et varemærke, har til formål at forene varemærkeindehaverens interesse med interessen hos de andre producenter på det nationale marked under hensyntagen til varemærkerettens værdifunktion som væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, der skal gennemføres og opretholdes efter EUF-traktaten *****.

57. Det er i Domstolens praksis blevet fastslået, at der består en almen interesse i at sikre adgangen til tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse, navnlig geografiske navne *****.

58. Det er for at kunne påberåbe sig, at der foreligger en sådan almen interesse, tilstrækkeligt, at det geografiske navn kan tjene til at betegne de pågældende varer. Det skal således vurderes, om et geografisk navn, for hvilket der ansøges om registrering som varemærke, betegner et sted, der for nærværende og efter de relevante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, eller om det med rimelighed kan forudses, at en sådan forbindelse vil kunne tilvejebringes i fremtiden *****.

59. Domstolen fastslog således i forbindelse med en tvist, der udsprang af en konflikt mellem tegnet »KERRY Spring« og varemærket »GERRI« for læskedrikke, at indehaveren af et nationalt varemærke kun kunne forbyde brug af en angivelse af geografisk oprindelse i en anden medlemsstat, såfremt denne brug ikke var i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. Den blotte omstændighed, at der forelå en lydlig forvekslingsrisiko mellem de to tegn, var ikke tilstrækkelig til at fastslå, at erhvervsmæssig brug af denne angivelse ikke var i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik *****.

60. Disse betragtninger, som Domstolen fremsatte under hensyntagen til, at det Det Europæiske Fællesskab, som på daværende tidspunkt bestod af femten medlemsstater, var kendetegnet ved stor sproglig mangfoldighed, er om muligt endnu mere relevante i dag.

61. Selv om det antages, at en geografisk oprindelsesangivelse, der vedrører en medlemsstat, efter forbrugernes opfattelse i en anden medlemsstat kan anses for at ligne det ord, der indgår i et varemærke, kan indehaveren af varemærket forbyde en sådan brug, så længe det sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Der kan derfor ikke lægges vægt på den lighed, der følger af dette ord, med henblik på at fastslå, at der foreligger risiko for forveksling.

62. Som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, er ordet »Kerry«, der er fælles for de to omtvistede tegn, i det foreliggende tilfælde navnet på et irsk grevskab, der er kendt for kvægbrug, og som derfor kan tjene som oprindelsesangivelse for de i hovedsagen omhandlede mælkeprodukter.

***** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25).

***** Jf. i denne retning, hvad angår den identiske bestemmelse i artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF) (EFT 1989, L 40, s. 1), dom af 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, præmis 16).

***** Jf. analogt dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 26).

***** Dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 31).

***** Dom af 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, præmis 25 og 27).

63. Under disse omstændighed kan EU-varemærkedomstolen ikke tage hensyn til en sådan lighed mellem tegnene, der følger af en brug, der er i overensstemmelse med god markedsføringsskik for denne geografiske angivelse, med henblik på at fastslå, at der foreligger risiko for forveksling med EU-varemærket eller skade på dette varemærkes renommé.

64. Det tilkommer nemlig denne domstol at påse, at en konstatering af, at der er sket krænkelse af den eneret, der er knyttet til EU-varemærket, under sådanne omstændigheder ikke er i strid med den begrænsning af dette varemærkes virkninger, der er nævnt i artikel 12, litra b), i forordning nr. 207/2009.

65. På baggrund af det ovenstående er det min opfattelse, at artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at de omhandlede varemærker indeholder det samme ord, der udgør en geografisk oprindelsesangivelse, som er brugt i overensstemmelse med god markedsføringsskik, ikke kan tjene som grundlag for at fastslå, at der foreligger risiko for forveksling med et EU-varemærke eller skade på dette varemærkes renommé.

Forslag til afgørelse

66. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare den af Audiencia Provincial de Alicante (regional domstol i Alicante, Spanien) forelagte anmodning om præjudiciel afgørelse således:

- »1. Artikel 9, stk. 1, litra b), og c), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker skal fortolkes således, at den omstændighed, at de omtvistede varemærker sameksisterer fredeligt inden for en del af Unionens område uden at give anledning til forveksling, ikke betyder, at det automatisk er udelukket, at der foreligger risiko for forveksling inden for en anden del af dette område. Denne sameksistens udgør imidlertid en relevant omstændighed, der i givet fald skal tages hensyn til i forbindelse med den helhedsvurdering af risikoen for forveksling og af forbindelsen mellem de omhandlede varemærker, som ligger til grund for hver enkelt af disse bestemmelser.
2. Artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at de omhandlede varemærker indeholder det samme ord, der udgør en geografisk oprindelsesangivelse, som er brugt i overensstemmelse med god markedsføringsskik, ikke kan tjene som grundlag for at fastslå, at der foreligger risiko for forveksling med et EU-varemærke eller skade på dette varemærkes renommé.«