

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling)

12. april 2011\*

I sag C-235/09,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour de cassation (Frankrig) ved afgørelse af 23. juni 2009, indgået til Domstolen den 29. juni 2009, i sagen:

**DHL Express France SAS**, tidligere DHL International SA,

mod

**Chronopost SA**,

har

DOMSTOLEN (Store Afdeling)

sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel og D. Šváby samt dommerne R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, U. Lõhmus (refererende dommer), C. Toader og M. Safjan,

\* Processprog: fransk.

generaladvokat: P. Cruz Villalón  
justitssekretær: fuldmægtig N. Nanchev,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 30. juni 2010,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Chronopost SA ved avocat A. Cléry
  
- den franske regering ved G. de Bergues, B. Cabouat og B. Beaupère-Manokha, som befuldmægtigede
  
- den tyske regering ved J. Möller og J. Kemper, som befuldmægtigede
  
- den nederlandske regering ved C. Wissels, som befuldmægtiget
  
- Det Forenede Kongeriges regering ved S. Hathaway, som befuldmægtiget

— Europa-Kommissionen ved H. Krämer, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 7. oktober 2010,

afsagt følgende

## Dom

- <sup>1</sup> Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 98 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af 22. december 1994 (EFT L 349, s. 83, herefter »forordning nr. 40/94«).
- <sup>2</sup> Anmodningen er indgivet under en sag mellem DHL Express France SAS (herefter »DHL Express France«), som er indtrådt i rettighederne efter DHL International SA (herefter »DHL International«), og Chronopost SA (herefter »Chronopost«) vedrørende den brug, som DHL Express France har gjort af EF-varemærket og det franske varemærke WEBSHIPPING, som Chronopost er indehaver af, forbuddet mod denne brug og de tvangsforanstaltninger, der er knyttet til dette forbud.

## Retsforskrifter

### *Forordning nr. 40/94*

- 3 Anden, femtende og sekstende betragtning til forordning nr. 40/94 har følgende ordlyd:

»En indsats fra Fællesskabets side forekommer påkrævet for at virkeliggøre ovennævnte mål. Denne indsats består i indførelsen af en fællesskabsordning for varemærker, som giver virksomhederne ret til efter én og samme fremgangsmåde at opnå EF-varemærker, som nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Fællesskabets område. Det hermed udtrykte princip om EF-varemærkets enhedskarakter gælder, medmindre andet fastsættes i denne forordning.

[...]

Retsafgørelser vedrørende gyldigheden og krænkelse af EF-varemærker skal have retskraft inden for hele Fællesskabets område, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan undgå indbyrdes modstridende afgørelser fra domstolene og [Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«)] og krænkelse af EF-varemærkets enhedskarakter. Det er reglerne i Bruxelles-konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager [undertegnet den 27. september 1968 (EFT 1972 L 299, s. 32), »som ændret ved konventionerne om tiltrædelse af nævnte konvention af de stater, som har tiltrådt De Europæiske Fællesskaber« (herefter »Bruxelleskonventionen«)], der finder anvendelse på alle søgsmål vedrørende EF-varemærker, medmindre denne forordning fraviger de deri angivne regler.

Det må undgås, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold, om krænkelse af et EF-varemærke og parallelle nationale varemærker. Når søgsmålene er anlagt i samme medlemsstat, skal midlerne til at nå dette mål derfor søges i de nationale retsplejeregler, som denne forordning ikke anfægter, mens det, når søgsmålene er anlagt i forskellige medlemsstater, synes hensigtsmæssigt med bestemmelser, der bygger på reglerne om litispændens og indbyrdes sammenhængende krav i ovennævnte Bruxelleskonvention.«

- 4 Artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 40/94 bestemmer:

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

- 5 Forordningens artikel 9, der har overskriften »Rettigheder knyttet til EF-varemærket«, bestemmer i stk. 1:

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

- a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret

- b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-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 mærket
  
- c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.«

6 Forordningens artikel 14 har følgende ordlyd:

»1. EF-varemærkets retsvirkninger bestemmes alene af denne forordning. I øvrigt er krænkelse af et EF-varemærke underlagt den nationale lovgivning om krænkelse af et nationalt varemærke i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X.

[...]

3. Det afgøres efter bestemmelserne i afsnit X, hvilke retsplejeregler der finder anvendelse.«

7 Afsnit X i forordning nr. 40/94, der har overskriften »Kompetence og retspleje i søgsmål vedrørende EF-varemærker«, omfatter artikel 90-104.

- 8 Forordningens artikel 90 bestemmer følgende vedrørende anvendelse af Bruxelleskonventionen:

»1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, finder bestemmelserne i [Bruxelleskonventionen] anvendelse på sager vedrørende EF-varemærker og ansøgninger om registrering af EF-varemærker samt på sager i forbindelse med litispændens og indbyrdes sammenhængende krav vedrørende EF-varemærker og nationale varemærker.

2. For så vidt angår sager, der er et resultat af de i artikel 92 omhandlede søgsmål og modkrav:

- a) finder artikel 2, artikel 4, artikel 5, stk. 1, 3, 4 og 5, og artikel 24 i [Bruxelleskonventionen] ikke anvendelse
  
- b) finder artikel 17 og 18 i nævnte konvention anvendelse med de begrænsninger, der er fastsat i artikel 93, stk. 4, i nærværende forordning
  
- c) finder de bestemmelser i konventionens afsnit II, der gælder for personer, som har bopæl i en medlemsstat, ligeledes anvendelse på personer, som ikke har bopæl i nogen af medlemsstaterne, men som har et forretningssted i en af disse.«

- 9 Forordningens artikel 91, der har overskriften »EF-varemærkedomstole«, bestemmer i stk. 1:

»Medlemsstaterne udpeger på deres områder det mindst mulige antal nationale retter i første og anden instans, i det følgende benævnt »EF-varemærkedomstole«, som skal varetage de opgaver, der pålægges dem ved denne forordning.«

- 10 Forordningens artikel 92, der har overskriften »Kompetence med hensyn til krænkelse og gyldighed«, bestemmer:

»EF-varemærkedomstolene har enekompetence til at afgøre:

- a) alle søgsmål vedrørende krænkelse af et EF-varemærke og — hvis national ret giver mulighed herfor — søgsmål vedrørende trussel om krænkelse af et EF-varemærke
  
- b) alle søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse af et EF-varemærke, hvis national ret giver mulighed herfor

[...]«



- 11 Artikel 93 i forordning nr. 40/94, der har overskriften »International kompetence«, bestemmer:

»1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning eller i de bestemmelser i [Bruxelleskonventionen], der finder anvendelse i henhold til artikel 90, anlægges de sager, der er et resultat af de i artikel 92 omhandlede søgsmål og modkrav, ved retterne i den medlemsstat, hvor sagsøgte har bopæl, eller, hvis han ikke har bopæl i nogen af medlemsstaterne, i den medlemsstat, hvor han har forretningssted.

2. Har sagsøgte hverken bopæl eller forretningssted i nogen af medlemsstaterne, anlægges disse sager ved retterne i den medlemsstat, hvor sagsøger har bopæl, eller, såfremt han ikke har bopæl i nogen af medlemsstaterne, i den medlemsstat, hvor han har forretningssted.

3. Har hverken sagsøgte eller sagsøger en sådan bopæl eller et sådant forretningssted, anlægges disse sager ved retterne i den medlemsstat, hvor Harmoniseringskontoret har sit hjemsted.

4. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3:

- a) finder artikel 17 i [Bruxelleskonventionen] anvendelse, hvis parterne aftaler, at en anden EF-varemærkedomstol skal have kompetence
  
- b) finder artikel 18 i nævnte konvention anvendelse, hvis sagsøgte giver møde for en anden EF-varemærkedomstol.

5. De sager, der er et resultat af de i artikel 92 omhandlede søgsmål og modkrav, kan, bortset fra søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse af et EF-varemærke, ligeledes anlægges ved retterne i den medlemsstat, hvor krænkelsen er begået, eller hvor der er risiko for krænkelse [...]«

<sup>12</sup> Forordningens artikel 94, der har overskriften »Kompetenceområde«, bestemmer:

»1. En EF-varemærkedomstol, der har kompetence i medfør af artikel 93, stk. 1-4, er kompetent med hensyn til:

— krænkelse af EF-varemærker, der er begået, eller som der er risiko for i en af medlemsstaterne

— de i artikel 9, stk. 3, andet punktum, omhandlede handlinger, som er begået i en af medlemsstaterne.

2. En EF-varemærkedomstol, der har kompetence i medfør af artikel 93, stk. 5, er kun kompetent med hensyn til handlinger, der er begået, eller som der er risiko for i den medlemsstat, hvor denne ret er beliggende.«

13 Forordningens artikel 97, der har overskriften »Lovvalg«, har følgende ordlyd:

»1. EF-varemærkedomstolene anvender bestemmelserne i denne forordning.

2. I alle spørgsmål, der ikke henhører under forordningens anvendelsesområde, anvender EF-varemærkedomstolen sin nationale ret, herunder sin internationale privatret.

3. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvender en EF-varemærkedomstol de retsplejeregler, der gælder for sager af samme art vedrørende et nationalt varemærke i den medlemsstat, hvor den er beliggende.«

14 Artikel 98 i forordning nr. 40/94, der har overskriften »Sanktioner«, bestemmer:

»1. Såfremt en EF-varemærkedomstol finder, at sagsøgte har krænket eller truet med at krænke et EF-varemærke, udsteder den et forbud mod, at sagsøgte krænker eller truer med at krænke EF-varemærket, medmindre der er særlige grunde til at undlade dette. Den træffer ligeledes i henhold til den nationale lovgivning foranstaltninger, som tager sigte på at sikre overholdelsen af dette forbud.

2. I øvrigt anvender EF-varemærkedomstolen lovgivningen, herunder den internationale privatret, i den medlemsstat, hvor krænkelserne er begået, eller hvor der har været risiko for krænkelse.«

*Forordning nr. 44/2001*

15 I henhold til artikel 68, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001 L 12, s. 1) træder denne forordning i stedet for Bruxelleskonventionen i forholdet mellem medlemsstaterne. Denne forordnings kapitel III indeholder bestemmelser vedrørende anerkendelse og fuldbyrdelse af disse retsafgørelser.

16 Forordningens artikel 33, stk. 1, der fastslår princippet om anerkendelse af retsafgørelser, bestemmer, at »[r]etsafgørelser, der er truffet i en medlemsstat, anerkendes i de øvrige medlemsstater, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig procedure«.

17 Samme forordnings artikel 38, stk. 1, bestemmer:

»De i en medlemsstat truffne retsafgørelser, som er eksigible i den pågældende stat, kan fuldbyrdes i en anden medlemsstat, når de efter anmodning fra en berettiget part er blevet erklæret for eksigible i sidstnævnte stat.«

18 Forordningens artikel 49 er affattet således:

»Udenlandske retsafgørelser, hvorved der fastsættes en tvangsbøde, er kun eksigible i den medlemsstat, som anmodningen rettes til, såfremt bødens størrelse er endeligt fastsat af retterne i domsstaten.«

*Direktiv 2004/48/EF*

- <sup>19</sup> Artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157, s. 45, og berigtigelse EUT L 195, s. 16) bestemmer under overskriften »Almindelige bestemmelser«:

»1. Medlemsstaterne fastsætter de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af dette direktiv. Disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler skal være fair og rimelige, de må ikke være unødigt komplicerede eller udgiftskrævende, og de må ikke indebære urimelige frister eller medføre ugrundede forsinkelser.

2. Foranstaltningerne og retsmidlerne skal ligeledes være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning, og de skal anvendes på en sådan måde, at der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, og at der ydes garanti mod misbrug af dem.«

### **Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål**

- <sup>20</sup> Chronopost er indehaver af EF-varemærket og det franske varemærke »WEBSHIP-PING«. EF-varemærket, som blev anmeldt til registrering i oktober 2000, blev registreret den 7. maj 2003 for bl.a. tjenesteydelser i forbindelse med logistik og datatransmissioner, telekommunikation, vejtransport, indsamling af post, aviser og pakker og drift af kurer- og eksprestjenester.

- 21 Det fremgår af sagens akter, at Chronopost den 8. september 2004, efter at have fastslået, at én af selskabets vigtigste konkurrenter, nemlig DHL International, havde gjort brug af tegnene »WEBSHIPPING«, »Web Shipping« og/eller »Webshipping« som betegnelse for drift af ekspresforsendelsesydelse, der stilles til rådighed via internettet, anlagde sag mod dette selskab for bl.a. krænkelse af EF-varemærket WEB-SHIPPING ved tribunal de grande instance de Paris (Frankrig), der blev forelagt sagen i sin egenskab af EF-varemærkedomstol i henhold til artikel 91, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Ved dom af 15. marts 2006 dømte nævnte ret DHL Express France, som er indtrådt i rettighederne efter DHL International, for krænkelse af det franske varemærke WEBSHIPPING, som Chronopost er indehaver af, men traf imidlertid ikke afgørelse om krænkelse af EF-varemærket.
- 22 Ifølge forelæggelsesafgørelsen forbød cour d'appel de Paris, der ved dom af 9. november 2007 i sin egenskab af EF-varemærkedomstol i anden instans traf afgørelse i den ankesag, som Chronopost havde iværksat til prøvelse af nævnte dom, under fastsættelse af tvangsbøde DHL Express France fortsat at bruge tegnene »WEBSHIPPING« og »WEB SHIPPING« som betegnelse for drift af ekspresforsendelsesydelse, der bl.a. stilles til rådighed via internettet, idet denne ret fandt, at brugen krænker EF-varemærket og det franske varemærke WEBSHIPPING.
- 23 Den kassationsanke, som DHL Express France iværksatte til prøvelse af denne dom, blev forkastet ved forelæggelsesafgørelsen.
- 24 Inden for rammerne af den samme sag for cour de cassation iværksatte Chronopost imidlertid en kontraappel og gjorde herved gældende, at dommen af 9. november 2007 tilsidesætter artikel 1 og 98 i forordning nr. 40/94, for så vidt som det forbud mod at krænke EF-varemærket WEBSHIPPING, som cour d'appel de Paris nedlagde under fastsættelse af tvangsbøde, ikke omfatter hele Den Europæiske Unions område.

- 25 Ifølge cour de cassation følger det udtrykkeligt af konklusionerne i dommen afsagt af cour d'appel de Paris, at dette forbud under fastsættelse af tvangsbøde skal forstås således, at det kun vedrører det franske område, selv om dommen ikke indeholder en udtrykkelig bestemmelse vedrørende begæringen om, at forbuddet nedlagt af denne ret under fastlæggelse af tvangsbøde skulle vedrøre hele EU-området.
- 26 Da cour de cassation i denne forbindelse er i tvivl om fortolkningen af artikel 98 i forordning nr. 40/94, har den besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Skal artikel 98 i [forordning nr. 40/94] fortolkes således, at et forbud, der nedlægges af en EF-varemærkedomstol, uden videre har virkning på hele [Unionens] område?
  - 2) Såfremt svaret er benægtende, har EF-varemærkedomstolen da ret til specifikt at udstrække forbuddet til andre staters område, hvor krænkelserne har fundet sted, eller der er trussel om, at den vil finde sted?
  - 3) Finder de tvangsforanstaltninger, som EF-varemærkedomstolen i henhold til sin egen nationale ret har knyttet til det forbud, den nedlægger, i det ene eller det andet tilfælde anvendelse på de medlemsstaters område, hvor forbuddet får virkning?
  - 4) Kan EF-varemærkedomstolen i modsat fald træffe en sådan tvangsforanstaltning, som ligner eller er forskellig fra den foranstaltning, den træffer i henhold til sin egen nationale ret, ved anvendelse af den nationale ret i de stater, hvor forbuddet får virkning?«

## Om de præjudicielle spørgsmål

### *Indledende bemærkninger*

- 27 Artikel 98 i forordning nr. 40/94 vedrører, således som det fremgår af artiklens overskrift, sanktionerne ved krænkelse af EF-varemærker.
- 28 Denne artikels stk. 1, første punktum, bestemmer, at såfremt en EF-varemærkedomstol, der er forelagt en sag til afgørelse, finder, at et EF-varemærke er blevet krænkelse eller er blevet truet med krænkelse, udsteder den et forbud mod sådanne krænkelse. Samme artikels stk. 1, andet punktum, bestemmer, at EF-varemærkedomstolen i henhold til den nationale lovgivning træffer foranstaltninger, som tager sigte på at sikre overholdelsen af dette forbud.
- 29 I henhold til artikel 98, stk. 2, anvender EF-varemærkedomstolen »[i] øvrigt [...] lovgivningen, herunder den internationale privatret, i den medlemsstat, hvor krænkelse er begået, eller hvor der har været risiko for krænkelse«.
- 30 Det følger af ordlyden, som indleder nævnte stk. 2, sammenholdt med artikel 98's overskrift, og af de forskellige sprogversioner af denne bestemmelse, bl.a. den tyske version (»in Bezug auf alle anderen Fragen«), den spanske version (»por otra parte«), den franske version (»par ailleurs«), den italienske version (»negli altri casi«) og den engelske version (»in all other respects«), at denne bestemmelse ikke vedrører de



tvangsforanstaltninger, der er omhandlet i samme artikels stk. 1, som er foranstaltninger, som tager sigte på at sikre overholdelsen af et forbud mod krænkelse.

- 31 Da de spørgsmål, som den forelæggende ret har stillet, kun omhandler forbud mod at krænke eller at true med at krænke EF-varemærker samt tvangsforanstaltninger til at sikre, at dette forbud overholdes, skal disse spørgsmål følgelig anses for at vedrøre fortolkningen af artikel 98, stk. 1, i forordning nr. 40/94.

#### *Det første spørgsmål*

- 32 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 98, stk. 1, i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at et forbud mod at krænke eller at true med at krænke et EF-varemærke, der nedlægges af en EF-varemærkedomstol, uden videre har virkning på hele Unionens område.
- 33 Det bemærkes, at den territoriale udstrækning af et forbud mod at krænke eller at true med at krænke et EF-varemærke i medfør af artikel 98, stk. 1, i forordning nr. 40/94 fastlægges ud fra såvel den stedlige kompetence hos den EF-varemærkedomstol, der nedlægger dette forbud, som den territoriale udstrækning af eneretten for den indehaver af et EF-varemærke, hvis varemærke er blevet krænket eller truet med krænkelse, således som denne udstrækning følger af forordning nr. 40/94.

- 34 Hvad for det første angår EF-varemærkedomstolens stedlige kompetence bemærkes indledningsvis, at i henhold til artikel 14, stk. 1 og 3, i forordning nr. 40/94 er krænkelse af et EF-varemærke underlagt den nationale lovgivning om krænkelse af et nationalt varemærke i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningens afsnit X. Hvilke retsplejeregler der finder anvendelse, afgøres efter bestemmelserne i nævnte afsnit X, som har overskriften »Kompetence og retspleje i søgsmål vedrørende EF-varemærker« og indeholder forordningens artikel 90-104.
- 35 I henhold til forordningens artikel 92, litra a), har EF-varemærkedomstolene enekompetence til at afgøre alle søgsmål vedrørende krænkelse, og, hvis national ret giver mulighed herfor, søgsmål vedrørende trussel om krænkelse af et EF-varemærke.
- 36 I den foreliggende sag fremgår det af Chronoposts skriftlige indlæg for Domstolen, at sagen var anlagt for EF-varemærkedomstolen i medfør af artikel 93, stk. 1-4, i forordning nr. 40/94. Ifølge samme indlæg var begæringen om, at krænkelsen eller truslen om krænkelse blev bragt til ophør, ikke støttet på artikel 93, stk. 5.
- 37 I henhold til artikel 93, stk. 1-4, i forordning nr. 40/94, sammenholdt med forordningens artikel 94, stk. 1, har en EF-varemærkedomstol, som i overensstemmelse med forordningens artikel 91 er indført med henblik på at beskytte de til EF-varemærket knyttede rettigheder, bl.a. kompetence til at påkende krænkelse af EF-varemærker, der er begået, eller som der er risiko for i en af medlemsstaterne.

- 38 En EF-varemærkedomstol som den, der har fået forelagt tvisten i hovedsagen, har således kompetence til at påkende krænkelse af EF-varemærker, der er begået, eller som der er risiko for i én eller flere af medlemsstaterne, eller endda i dem alle. EF-varemærkedomstolens kompetence kan dermed udstrækkes til hele Unionens område.
- 39 For det andet udstrækker den eneret, som en indehaver af et EF-varemærke i medfør af forordning nr. 40/94 er tillagt, sig i princippet til hele Unionens område, hvor EF-varemærkerne nyder en ensartet beskyttelse og har retsvirkning.
- 40 I henhold til forordningens artikel 1, stk. 2, har EF-varemærket nemlig enhedskaraktter. Da det har samme retsvirkninger overalt inden for Unionen, kan et EF-varemærke i henhold til denne bestemmelse kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Unionen. Dette princip gælder, medmindre andet er fastsat i forordningen.
- 41 Det fremgår endvidere af anden betragtning til forordning nr. 40/94, at det med forordningen tilstræbte formål er indførelsen af en fællesskabsordning for varemærker, som nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Unionens område.
- 42 EF-varemærkets enhedskaraktter fremgår ligeledes af femtende og sekstende betragtning til forordningen. Ifølge disse skal retsafgørelser vedrørende gyldigheden og krænkelse af EF-varemærker dels have retskraft inden for hele Unionens område, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan undgå indbyrdes modstridende afgørelser fra domstolene og Harmoniseringskontoret og krænkelse af EF-varemærkets

enhedskarakter, dels må det undgås, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold, om krænkelse af et EF-varemærke og parallelle nationale varemærker.

- <sup>43</sup> Domstolen har desuden allerede i præmis 60 i dom af 14. december 2006, Nokia (sag C-316/05, Sml. I, s. 12083), fastslået, at formålet med artikel 98, stk. 1, i forordning nr. 40/94 er at beskytte rettigheder i henhold til EF-varemærker mod risikoen for krænkelse på en ensartet måde på hele Unionens område.
- <sup>44</sup> Med henblik på at sikre denne ensartede beskyttelse skal et forbud mod at krænke eller at true med at krænke et EF-varemærke, der nedlægges af en kompetent EF-varemærkedomstol, i princippet omfatte hele Unionens område.
- <sup>45</sup> Hvis et sådant forbuds territoriale udstrækning derimod er begrænset til den medlemsstats område, hvor EF-varemærkedomstolen har fastslået en krænkelse eller en trussel om krænkelse, eller er begrænset til kun de medlemsstaters område, hvor der er foretaget en sådan konstatering, findes der nemlig en risiko for, at den, der har krænket EF-varemærket, begynder at udnytte det omhandlede tegn i en medlemsstat, hvor der endnu ikke er blevet nedlagt et sådant forbud. De nye sager, som indehaveren af EF-varemærket ville være nødsaget til at anlægge, ville yderligere proportionelt hermed øge risikoen for indbyrdes modstridende retsafgørelser vedrørende det pågældende EF-varemærke, bl.a. på grund af den bedømmelse af de faktiske omstændigheder, der skal foretages i forhold til risikoen for forveksling. En sådan konsekvens er i strid med såvel formålet om EF-varemærkets ensartede beskyttelse, der forfølges med forordning nr. 40/94, som EF-varemærket enhedskarakter, der er nævnt i denne doms præmis 40-42.

- 46 Forbuddets territoriale udstrækning kan imidlertid i visse tilfælde begrænses. Eneretten for EF-varemærkets indehaver, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94, tildeles for at sætte denne indehaver i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner. Udøvelsen af denne ret bør derfor være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner (jf. i denne retning dom af 23.3.2010, forenede sager C-236/08 — C-238/08, Google France og Google, Sml. I, s. 2417, præmis 75 og den deri nævnte retspraksis).
- 47 Som Europa-Kommissionen har anført, følger det heraf, at eneretten for et EF-varemærkes indehaver, og dermed denne enerets territoriale udstrækning, ikke kan gå ud over, hvad der gør det muligt for denne indehaver at beskytte sit varemærke, hvilket udelukkende vil sige at få nedlagt forbud mod enhver brug, der kan gøre indgreb i varemærkets funktioner. De handlinger eller fremtidige handlinger, som sagsøgte — dvs. den person, der uberettiget gør brug af EF-varemærket — foretager, som ikke udgør et indgreb i EF-varemærkets funktioner, kan således ikke gøres til genstand for et forbud.
- 48 Såfremt den EF-varemærkedomstol, der skal træffe afgørelse under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende, finder, at krænkelsen eller truslen om krænkelse af et EF-varemærke begrænser sig til en enkelt medlemsstat eller til en del af Unionens område, f.eks. fordi den, der har begæret forbuddet nedlagt, under udøvelse af sit frie skøn til at bestemme omfanget af det søgsmål, som vedkommende har anlagt, har begrænset dets territoriale udstrækning, eller fordi sagsøgte har godtgjort, at brugen af det omhandlede tegn — især af sproglige grunde — ikke gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner, skal EF-varemærkedomstolen følgelig begrænse den territoriale udstrækning af det forbud, som den nedlægger.
- 49 Det præciseres endelig, at den territoriale udstrækning af et forbud mod at krænke eller at true med at krænke et EF-varemærke kan omfatte hele Unionens område.

I henhold til artikel 90 i forordning nr. 40/94, som omhandler anvendelsen af Bruxelleskonventionen, sammenholdt med artikel 33, stk. 1, i forordning nr. 44/2001, er de andre medlemsstater dog i princippet forpligtede til at anerkende og fuldbyrde retsafgørelsen og dermed knytte en grænseoverskridende virkning til denne.

- 50 Det første spørgsmål skal herefter besvares med, at artikel 98, stk. 1, i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at udstrækningen af et forbud mod at krænke eller at true med at krænke et EF-varemærke, der nedlægges af en EF-varemærkedomstol, som er kompetent i henhold til forordningens artikel 93, stk. 1-4, og artikel 94, stk. 1, i princippet omfatter hele Unionens område.

#### *Det andet spørgsmål*

- 51 Henset til det svar, der er givet på det første spørgsmål, er det uforholdt at besvare det andet spørgsmål, der er stillet af den forelæggende ret.

#### *Det tredje og fjerde spørgsmål*

- 52 Med det tredje og fjerde spørgsmål, som behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 98, stk. 1, andet punktum, i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at en tvangsforanstaltning såsom en tvangsbøde, som

en EF-varemærkedomstol i henhold til sin egen nationale ret har fastsat for at sikre overholdelsen af et af denne EF-varemærkedomstol nedlagt forbud mod krænkelse eller trusler om krænkelse, har virkning i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor EF-varemærkedomstolen er beliggende, når disse medlemsstater er omfattet af et sådant forbuds territoriale udstrækning. Såfremt svaret er benægtende, ønsker den forelæggende ret oplyst, om EF-varemærkedomstolen kan træffe en sådan foranstaltning, som ligner eller er forskellig fra den foranstaltning, den træffer i henhold til sin egen nationale ret, ved anvendelse af den nationale ret i en medlemsstat, som er omfattet af nævnte forbuds udstrækning.

- 53 Hvad angår den ret, der finder anvendelse på tvangsforanstaltninger, bemærkes i denne henseende for det første, at Domstolen allerede har fastslået, at en EF-varemærkedomstol, der er forelagt en sag til afgørelse, blandt de i medlemsstatens lovgivning hjemlede foranstaltninger skal vælge de foranstaltninger, der er egnede til at sikre overholdelsen af det forbud, som den har nedlagt (Nokia-dommen, præmis 49).
- 54 For det andet bemærkes, at tvangsforanstaltninger, der er fastsat af en EF-varemærkedomstol i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor den er beliggende, kun kan opfylde det formål, som fastsættelsen af disse tilstræber at nå — nemlig at sikre overholdelsen af forbuddet med henblik på at sikre en effektiv beskyttelse af rettigheder i henhold til EF-varemærker mod risikoen for krænkelse på Unionens område (jf. i denne retning Nokia-dommen, præmis 60) — såfremt tvangsforanstaltningerne har virkning på det samme område som dér, hvor selve retsafgørelsen om forbud har virkning.
- 55 I hovedsagen har EF-varemærkedomstolen i henhold til sin nationale ret knyttet en tvangsbøde til den retsafgørelse om forbud, som den har afsagt. For at denne afgørelse kan få virkning på området i en anden medlemsstat end den, hvor den domstol, der har truffet afgørelse om nævnte tvangsforanstaltning, er beliggende, skal en domstol i denne anden medlemsstat, som med henblik herpå er blevet forelagt sagen,

ifølge bestemmelserne i kapitel III i forordning nr. 44/2001 anerkende og fuldbyrde retsafgørelsen i henhold til de regler og på de betingelser, som er fastsat i sidstnævnte medlemsstats nationale ret.

- 56 I tilfælde af, at den nationale ret i den medlemsstat, der er anmodet om at anerkende og fuldbyrde retsafgørelsen truffet af EF-varemærkedomstolen, ikke hjemler tvangsforanstaltninger af samme art som dem, der er fastsat af den EF-varemærkedomstol, der har nedlagt forbud mod at krænke eller at true med at krænke et EF-varemærke, og som til dette forbud har knyttet en sådan foranstaltning med henblik på at sikre forbuddets overholdelse, skal den domstol, der behandler sagen i denne medlemsstat — således som generaladvokaten har anført i punkt 67 i forslaget til afgørelse — virkeliggøre det formål, der forfølges med nævnte foranstaltning, gennem de relevante bestemmelser i dens nationale ret, der er egnede til på tilsvarende vis at sikre overholdelsen af det oprindeligt nedlagte forbud.
- 57 Forpligtelsen til at virkeliggøre det med foranstaltningen forfulgte formål udgør nemlig en forlængelse af den forpligtelse til at træffe tvangsforanstaltninger, som påhviler EF-varemærkedomstolene, når de nedlægger forbud mod krænkelse eller trussel om krænkelse. Uden disse indbyrdes forbundne forpligtelser vil der ikke til et sådant forbud kunne knyttes foranstaltninger, som er egnede til at sikre dets overholdelse, og forbuddet vil således i vidt omfang være uden afskrækkende virkning (jf. i denne retning Nokia-dommen, præmis 58 og 60).
- 58 I denne henseende bemærkes, at det tilkommer medlemsstaternes domstole i medfør af princippet om loyalt samarbejde i henhold til artikel 4, stk. 3, andet afsnit, TEU at sikre retsbeskyttelsen af borgernes rettigheder i henhold til EU-retten (jf. i denne retning dom af 13.3.2007, sag C-432/05, Unibet, Sml. I, s. 2271, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis). I henhold til denne bestemmelse træffer medlemsstaterne alle almindelige eller særlige foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af traktaterne eller af retsakter vedtaget af EU-institutionerne. Ifølge artikel 3 i direktiv 2004/48 skal medlemsstaterne nærmere bestemt fastsætte de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen



af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af dette direktiv, hvorunder bl.a. er omfattet varemærkeindehaveres rettigheder. I henhold til stk. 2 i samme artikel 3 skal disse foranstaltninger og retsmidler være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning, og de skal anvendes på en sådan måde, at der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, og at der ydes garanti mod misbrug af dem.

- 59 Henset til ovenstående, skal det tredje og fjerde spørgsmål herefter besvares med, at artikel 98, stk. 1, andet punktum, i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at en tvangsforanstaltning såsom en tvangsbøde, som en EF-varemærkedomstol i henhold til sin egen nationale ret har fastsat for at sikre overholdelsen af et af denne EF-varemærkedomstol nedlagt forbud mod krænkelse eller trusler om krænkelse, har virkning i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor EF-varemærkedomstolen er beliggende, når disse medlemsstater er omfattet af et sådant forbuds territoriale udstrækning, på de betingelser, der vedrørende anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser er fastsat i kapital III i forordning nr. 44/2001. Såfremt den nationale ret i en af disse andre medlemsstater ikke hjemler tvangsforanstaltninger af samme art som dem, der er fastsat af nævnte domstol, skal det formål, der forfølges med tvangsforanstaltningen, virkeliggøres af denne medlemsstats kompetente domstol gennem de relevante bestemmelser i dens nationale ret, der er egnede til på tilsvarende vis at sikre overholdelsen af nævnte forbud.

## Sagens omkostninger

- 60 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret:

- 1) Artikel 98, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af 22. december 1994, skal fortolkes således, at udstrækningen af et forbud mod at krænke eller at true med at krænke et EF-varemærke, der nedlægges af en EF-varemærkedomstol, som er kompetent i henhold til forordningens artikel 93, stk. 1-4, og artikel 94, stk. 1, i princippet omfatter hele Unionens område.
  
- 2) Artikel 98, stk. 1, andet punktum, i forordning nr. 40/94, som ændret ved forordning nr. 3288/94, skal fortolkes således, at en tvangsforanstaltning såsom en tvangsbøde, som en EF-varemærkedomstol i henhold til sin egen nationale ret har fastsat for at sikre overholdelsen af et af denne EF-varemærkedomstol nedlagt forbud mod krænkelser eller trusler om krænkelse, har virkning i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor EF-varemærkedomstolen er beliggende, når disse medlemsstater er omfattet af et sådant forbuds territoriale udstrækning, på de betingelser, der vedrørende anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser er fastsat i kapital III i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Såfremt den nationale ret i en af disse andre medlemsstater ikke hjemler tvangsforanstaltninger af samme art som dem, der er fastsat af nævnte domstol, skal det formål, der forfølges med tvangsforanstaltningen, virkeliggøres af denne medlemsstats kompetente domstol gennem de relevante bestemmelser i dens nationale ret, der er egnede til på tilsvarende vis at sikre overholdelsen af nævnte forbud.

Underskrifter