



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

22. september 2016*

»Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 207/2009 — EU-varemærker — enhedskarakter — konstatering af en risiko for forveksling alene i en del af EU — territorial rækkevidde af forbuddet i forordningens artikel 102«

I sag C-223/15,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland) ved afgørelse af 12. maj 2015, indgået til Domstolen den 18. maj 2015, i sagen:

combit Software GmbH

mod

Commit Business Solutions Ltd,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilesič (refererende dommer), og dommerne C. Toader, A. Rosas, A. Prechal og E. Jarašiūnas,

generaladvokat: M. Szpunar

justitssekretær: fuldmægtig M. Aleksejev,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 3. marts 2016,

efter at der er afgivet indlæg af:

- combit Software GmbH ved Rechtsanwältin J. Vogtmeier
- Commit Business Solutions Ltd ved Rechtsanwalt C. Thomas
- den polske regering ved B. Majczyna, som befuldmægtiget
- Europa-Kommissionen ved J. Samnadda og T. Scharf, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 25. maj 2016,

* Processprog: tysk.

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).
- 2 Anmodningen er blevet indgivet under en tvist mellem combit Software GmbH og Commit Business Solutions Ltd vedrørende en sag om at forbyde sidstnævnte at gøre brug af et ordtegn.

Retsforskrifter

- 3 Forordning nr. 207/2009 er med virkning fra den 23. marts 2016 blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af forordning nr. 207/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (Varemærker og Mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21). Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen undersøges nærværende præjudicielle forelæggelse imidlertid i henhold til forordning nr. 207/2009 i den version, der var gældende inden denne ændring (herefter »forordning nr. 207/2009«).
- 4 Følgende fremgår af tredje betragtning til forordning nr. 207/2009:
»For at forfølge [Den Europæiske] Union[s] [...] mål forekommer det påkrævet at fastsætte en [...] ordning for varemærker, som giver virksomhederne ret til efter én og samme fremgangsmåde at opnå EU-varemærker, som nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Unionens område. Det hermed udtrykte princip om EU-varemærkets enhedskarakter bør gælde, medmindre andet fastsættes i denne forordning.«
- 5 Forordningens artikel 1, stk. 2, bestemmer:
»EU-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.«
- 6 Forordningens artikel 8, stk. 1, lyder:
»Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
[...]
b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«

- 7 Samme forordnings artikel 9, stk. 1, i den affattelse, der var gældende på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen, bestemmer:

»[EU]-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 [EU]-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af [EU]-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

[...]«

- 8 Artikel 95, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 fastsætter:

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

- 9 Forordningens artikel 96 bestemmer:

»EU-varemærkedomstolene har enekompetence til at afgøre:

- a) alle søgsmål vedrørende krænkelse af et EU-varemærke og – hvis national ret giver mulighed herfor – søgsmål vedrørende trussel om krænkelse af et EU-varemærke

[...]«

- 10 Nævnte forordnings artikel 97 bestemmer:

»1. [...] de sager, der er et resultat af de i artikel 96 omhandlede søgsmål og modkrav, [anlægges] 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.

[...]«

- 11 Artikel 98, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 fastsætter:

»En EU-varemærkedomstol, der har kompetence i medfør af artikel 97, stk. 1 til 4, er kompetent med hensyn til:

- a) krænkelse af EU-varemærker, der er begået, eller som der er risiko for i en af medlemsstaterne

[...]«

12 Forordningens artikel 102, stk. 1, bestemmer:

»Såfremt en EU-varemærkedomstol finder, at sagsøgte har krænket eller truet med at krænke et EU-varemærke, udsteder den et forbud mod, at sagsøgte krænker eller truer med at krænke EU-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.«

Twisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

- 13 combit Software, der er et tysk selskab, er indehaver af det tyske ordmærke og EU-ordmærket combit for varer og tjenesteydelser inden for it-området. Selskabets virksomhed består bl.a. i udvikling og markedsføring af software.
- 14 Commit Business Solutions, der er et israelsk selskab, sælger igennem sit websted www.commitcrm.com i flere lande software forsynet med ordtegnet »Commit«. På tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen var disse salgstilbud tilgængelige på tysk, og den software, som de markedsførte, kunne, når den var købt, leveres i Tyskland.
- 15 Som indehaver af varemærkerne combit anlagde combit Software i henhold til artikel 97, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 sag mod Commit Business Solutions ved Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf, Tyskland). Principalt nedlagde selskabet, idet det påberåbte sig det EU-varemærke, som det er indehaver af, påstand om, at Commit Business Solutions tilpligtedes at ophøre med inden for EU at gøre brug af ordtegnet »Commit« for den software, som det markedsførte. Subsidiært krævede selskabet, idet det påberåbte sig det tyske varemærke, som det er indehaver af, at Commit Business Solutions tilpligtedes at ophøre med at gøre brug af ordtegnet i Tyskland.
- 16 Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) forkastede combit Softwares principale påstand, men tog selskabets subsidiære påstand til følge.
- 17 Idet combit Software var af den opfattelse, at Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) burde have pålagt Commit Business Solutions at ophøre med at anvende ordtegnet »Commit« i hele Unionen, iværksatte selskabet appel ved Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appelinstans i Düsseldorf, Tyskland).
- 18 Sidstnævnte ret fandt, at Commit Business Solutions' brug af ordtegnet »Commit« i bevidstheden hos en tysktalende gennemsnitsforbruger skaber en risiko for forveksling med varemærket combit.
- 19 Der forelå til gengæld ikke nogen risiko for forveksling i bevidstheden hos en engelsktalende gennemsnitsforbruger. Denne ville nemlig med lethed kunne forstå den betydningsforskel, der er mellem det engelske verbum *to commit* på den ene side og begrebet »combit« på den anden side, idet sidstnævnte er sammensat af bogstaverne »com« for *computer* og bogstaverne »bit« for *binary digit*. Den fonetiske lighed mellem »Commit« og »combit« blev i bevidstheden hos den nævnte engelsktalende forbruger neutraliseret af denne betydningsforskel.
- 20 Samme ret fandt, at der forelå en risiko for forveksling i de tysktalende medlemsstater, og at der ikke forelå en sådan risiko i de engelsktalende medlemsstater.
- 21 Den forelæggende ret er således i tvivl om, hvordan princippet om EU-varemærkets enhedskarakter, som fastlagt i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, skal gennemføres i en sådan situation, bl.a. for så vidt angår vurderingen af risikoen for forveksling og udstedelsen af det i forordningens artikel 102, stk. 1, indeholdte forbud.

22 Under disse omstændigheder har Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Hvilke følger har det for bedømmelsen af risikoen for forveksling for et [EU]-ordmærke, hvis den fonetiske lighed mellem [EU]-varemærket og en betegnelse, som påstås at krænke varemærket, neutraliseres af en betydningsforskel fra synsvinklen for gennemsnitsforbrugeren i en del af medlemsstaterne, men ikke fra synsvinklen for gennemsnitsforbrugeren i andre medlemsstater:

- a) Skal risikoen for forveksling bedømmes ud fra synsvinklen for den ene eller den anden del eller ud fra synsvinklen for en fiktiv gennemsnitsforbruger i alle medlemsstater?
- b) Skal [EU]-varemærket anses for at være krænket for hele EU-området, hvis der kun er risiko for forveksling i en del af dette, eller skal der i så fald skelnes mellem de enkelte medlemsstater?«

Om det præjudicielle spørgsmål

23 Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, hvorvidt artikel 1, stk. 2, artikel 9, stk. 1, litra b), og artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at når 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 dette område, skal denne domstol fastslå, at der er sket en krænkelse af den eneret, der var knyttet til varemærket, og udstede et påbud om ophør af den nævnte brug for hele Unionens område.

24 I denne henseende skal det indledningsvis bemærkes, at den ret, der får forelagt en sag som den i hovedsagen omhandlede, hvori retten i sin egenskab af EU-varemærkedomstol træffer afgørelse i et søgsmål, der er anlagt i henhold til artikel 97, stk. 1-4, i forordning nr. 207/2009, i overensstemmelse med forordningens artikel 98, stk. 1, har kompetence til at undersøge, om der foreligger krænkelser af EU-varemærker, der er begået, eller som der er risiko for i en af medlemsstaterne.

25 Når den EU-varemærkedomstol, der skal tage stilling til sagen, som i den foreliggende sag i forbindelse med udøvelsen af sin kompetence konstaterer, at brugen af et tegn i en del af Unionen skaber en risiko for forveksling med et EU-varemærke, imens den samme brug i en anden del af Unionen ikke skaber en sådan risiko, kan denne ret ikke konkludere, at der ikke er sket en krænkelse af den eneret, der er knyttet til dette varemærke. Det påhviler tværtimod retten at konstatere, at der er gjort et indgreb i det nævnte varemærkes funktion som oprindelsesangivelse, og at der som følge heraf er sket en krænkelse af den eneret, der er knyttet hertil.

26 I denne forbindelse har Domstolen allerede i en sag, der vedrørte den ret, der tillægges indehaveren af et EU-varemærke, til i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 at gøre indsigelse mod registrering af et lignende EU-varemærke, der ville skabe risiko for forveksling, fastslået, at en sådan indsigelse skal tages til følge, når det er godtgjort, at der foreligger risiko for forveksling i en del af Unionen, idet denne del f.eks. kan være en medlemsstats område (jf. i denne retning dom af 18.9.2008, Armacell mod KHIM, C514/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2008:511, præmis 56 og 57, samt kendelse af 16.9.2010, Dominio de la Vega mod KHIM, C-459/09 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2010:533, præmis 30 og 31).

27 En tilsvarende løsning må antages i sager, der omhandler indehaveren af et EU-varemærkes ret til at få adgang til at forbyde brugen af et tegn, der skaber risiko for forveksling. Artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 beskytter indehaveren af et EU-varemærke mod enhver brug, der gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse (jf. for så vidt angår artikel 5, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 24), hvis ordlyd svarer til

ordlyden af artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, dom af 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, præmis 27 og den deri nævnte retspraksis). Følgelig har denne indehaver ret til at få adgang til at forbyde en sådan brug, selv om denne kun gør indgreb i den nævnte funktion i en del af Unionen.

- 28 Det følger af det ovenstående, at en risiko for forveksling i den tysktalende del af Unionen, som den, der af den forelæggende ret er konstateret i nærværende sag, skal foranledige den EU-varemærkedomstol, der skal træffe afgørelse, til at fastslå, at der foreligger en krænkelse af den eneret, der er knyttet til det pågældende varemærke.
- 29 I overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal den ret, der har gjort denne konstatering, udstede et forbud mod fortsat krænkelse eller trussel om krænkelse. Selv om det i medfør af denne bestemmelse er rigtigt, at det, at der er »særlige grunde«, kan retfærdiggøre, at der ikke udstedes et sådant forbud, skal denne fravigelse, som Domstolen allerede har fastslået, fortolkes indskrænkende og omfatter kun bestemte særlige situationer, som der ikke er tale om i hovedsagen (jf. i denne retning dom af 14.12.2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, præmis 30, og af 22.6.2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, præmis 33).
- 30 Med henblik på at sikre den ensartede beskyttelse, som EU-varemærket har på hele Unionens område, skal et forbud mod at krænke eller at true med at krænke et EU-varemærke i princippet omfatte hele Unionens område (jf. for så vidt angår Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), ophævet og erstattet af forordning nr. 207/2009, dom af 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, præmis 39-44).
- 31 Som det imidlertid følger af præmis 48 i dom af 12. april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), skal EU-varemærkedomstolen i det tilfælde, som i hovedsagen, hvor denne ret finder, at brugen af det omhandlede lignende tegn for varer af samme art som dem, for hvilke det pågældende EU-varemærke er registreret – især af sproglige grunde – ikke skaber nogen risiko for forveksling i en bestemt del af Unionen, og derfor her ikke kan gøre indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, begrænse den territoriale udstrækning af det nævnte forbud.
- 32 Når en EU-varemærkedomstol på grundlag af de beviser, der i princippet skal fremlægges for den af den sagsøgte, konkluderer, at der ikke foreligger risiko for forveksling i en del af Unionen, kan den lovlige handel, der følger af brugen af det omhandlede tegn i denne del af Unionen, nemlig ikke forbydes. Som anført af generaladvokaten i punkt 25-27 i forslaget til afgørelse, ville en sådan konklusion gå videre end den eneret, som et EU-varemærke giver, idet denne ret alene gør det muligt for indehaveren af varemærket at beskytte sine særlige interesser som sådan, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner (jf. i denne retning dom af 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, præmis 46 og 47).
- 33 Konstateringen af, at der ikke foreligger nogen risiko for forveksling i en del af Unionen, kan i henhold til Domstolens faste retspraksis alene være baseret på en undersøgelse af alle relevante faktorer i den pågældende sag. Bedømmelsen skal indeholde en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af de omtvistede tegn, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele (dom af 25.6.2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, præmis 23 og den deri nævnte retspraksis).
- 34 Det er endvidere vigtigt, at den del af Unionen, i forhold til hvilken EU-varemærkedomstolen har konstateret, at der ikke foreligger en krænkelse eller en risiko for krænkelse af varemærkets funktioner, af denne ret identificeres nøjagtigt, således at det utvetydigt fremgår af det i henhold til artikel 102 i forordning nr. 207/2009 udstedte forbud, hvilken del af Unionens område der ikke er omfattet af forbuddet mod brug af det pågældende tegn. Når denne kompetente ret som i det

pågældende tilfælde har til hensigt at undtage bestemte sprogområder i Unionen – som dem, der kvalificeres ved termen »engelsktalende« – fra forbuddet mod brug, påhviler det denne entydigt at præcisere, hvilke områder den sigter på med denne betegnelse.

- 35 Den fortolkning, hvorefter forbuddet mod brug af et tegn, der skaber risiko for forveksling med et EU-varemærke, gælder for hele Unionens område, med undtagelse af den del af dette område, hvor det er konstateret, at der ikke foreligger en sådan risiko, skader ikke EU-varemærkets enhedskarakter som indeholdt i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, eftersom varemærkeindehaverens ret til at få adgang til at forbyde enhver brug, der gør indgreb i dette varemærkes egentlige funktion, er bevaret.
- 36 Henset til ovenstående bemærkninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 1, stk. 2, artikel 9, stk. 1, litra b), og artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker skal fortolkes således, at når 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 dette område, skal denne domstol fastslå, at der er sket en krænkelse af den eneret, der var knyttet til varemærket, og udstede et påbud om ophør af den nævnte brug for hele Unionens område undtagen den del heraf, inden for hvilken det er konstateret, at der ikke foreligger en risiko for forveksling.

Sagens omkostninger

- 37 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 parter udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

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

Artikel 1, stk. 2, artikel 9, stk. 1, litra b), og artikel 102, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker skal fortolkes således, at når en EU-varemærkedomstol fastslår, at brugen af et tegn skaber en risiko for forveksling med et EU-varemærke inden for en del af Den Europæiske Unions område, samtidig med at det ikke giver anledning til en sådan risiko inden for en anden del af dette område, skal denne domstol fastslå, at der er sket en krænkelse af den eneret, der var knyttet til varemærket, og udstede et påbud om ophør af den nævnte brug for hele Den Europæiske Unions område undtagen den del heraf, inden for hvilken det er konstateret, at der ikke foreligger en risiko for forveksling.

Underskrifter