



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling)

22. juni 2016 *

»Præjudiciel forelæggelse — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 9, stk. 3, og artikel 102, stk. 1 — en EU-varemærkedomstols forpligtelse til at udstede et forbud mod tredjemands fortsatte krænkelser — ingen påstand om udstedelse af et sådant forbud — begrebet »særlige grunde« til ikke at udstede et sådant forbud — begrebet »rimelig erstatning« for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af en EU-varemærkeansøgning og før offentliggørelsen af registreringen af et sådant varemærke«

I sag C-280/15,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Harju Maakohus (ret i første instans i Harju, Estland) ved afgørelse af 2. juni 2015, indgået til Domstolen den 10. juni 2015, i sagen:

Irina Nikolajeva

mod

Multi Protect OÜ,

har

DOMSTOLEN (Syvende Afdeling)

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

generaladvokat: M. Wathelet

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Multi Protect OÜ ved vandeadvokaadid U. Ustav og T. Pukk
- den estiske regering ved K. Kraavi-Käerdi, som befuldmægtiget
- den græske regering ved K. Georgiadis, som befuldmægtiget
- Europa-Kommissionen ved J. Samnadda, E. Randvere og T. Scharf, som befuldmægtigede,

* Processprog: estisk.

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 21. april 2016,
afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 9, stk. 3, og artikel 102, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).
- 2 Anmodningen er blevet indgivet inden for rammerne af en tvist mellem Irina Nikolajeva og Multi Protect OÜ vedrørende en sag om krænkelse af et EU-varemærke, som Irina Nikolajeva har anlagt mod selskabet.

Retsforskrifter

EU-retten

Forordning nr. 207/2009

- 3 I medfør af artikel 9 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Rettigheder knyttet til et EU-varemærke« gælder følgende:

»1. EU-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 EU-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 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

[...]

2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:

- a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage
- b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn,
- c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn
- d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

3. De til EU-varemærket knyttede rettigheder gælder først over for tredjemand, når varemærkets registrering er offentliggjort. Der kan kræves rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter offentliggørelse af en EU-varemærkeansøgning, og som efter offentliggørelsen af EU-varemærkeregistringen ville være forbudt i kraft af denne offentliggørelse. Den ret, for hvilken sagen indbringes, kan ikke træffe afgørelse i sagen, før registreringen er offentliggjort.«

- 4 Artikel 14 i forordning nr. 207/2009, der har overskriften »Komplementær anvendelse af nationale retsregler om krænkelse«, bestemmer følgende:

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

2. Denne forordning er ikke til hinder for, at der anlægges sag i forbindelse med EU-varemærker på grundlag af medlemsstaternes retsregler om bl.a. civilretligt erstatningsansvar og illoyal konkurrence.

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

- 5 Forordningens artikel 96, der har overskriften »Kompetence med hensyn til krænkelse og gyldighed«, bestemmer følgende:

»EU-varemærkedomstolene har enekompetence til at afgøre:

a) alle søgsmål vedrørende krænkelse [...]

[...]

c) alle søgsmål i anledning af de i artikel 9, stk. 3, andet punktum, omhandlede handlinger

[...]«

- 6 Forordningens artikel 101 med overskriften »Lovvalg« fastsætter følgende:

1. EU-varemærkedomstolene anvender bestemmelserne i denne forordning.

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

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

- 7 Samme forordnings artikel 102 med overskriften »Sanktioner« bestemmer følgende:

»1. 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.

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

Direktiv 2004/48/EF

- 8 Artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45, berigtiget i EUT 2004, L 195, s. 16) bestemmer under overskriften »Erstatning« følgende:

»1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af den forurettede pålægger den krænkende part, der vidste eller med rimelighed burde vide, at hans aktiviteter medførte en sådan krænkelse, at betale rettighedshaveren en erstatning, der står i rimeligt forhold til det tab, denne har lidt som følge af krænkelsen.

Når de retslige myndigheder fastsætter erstatningen:

- a) skal de tage hensyn til alle relevante aspekter, såsom negative økonomiske konsekvenser, herunder tabt fortjeneste, som den forurettede har lidt, den krænkende parts uberettigede fortjeneste og, når det er hensigtsmæssigt, andre elementer end de økonomiske, f.eks. den ikke-økonomiske skade, rettighedshaveren har lidt som følge af krænkelsen
- b) eller de kan, som et alternativ til litra a), når det er hensigtsmæssigt, fastsætte erstatningen til et fast beløb på grundlag af elementer, der som minimum svarer til størrelsen af de gebyrer eller afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende intellektuelle ejendomsrettighed.

2. I sager, hvor den krænke[n]de part har krænket intellektuelle ejendomsrettigheder uden at vide det eller uden at have rimelig grund til at vide det, kan medlemsstaterne bestemme, at de retslige myndigheder kan træffe beslutning om tilbagebetaling af et overskud eller om betaling af en erstatning, der kan være fastsat på forhånd.«

Estisk ret

- 9 § 8, stk. 2, i kaubamärgiseadus (varemærkeloven) af 22. maj 2002 (RT I 2002, 49, 308) i den affattelse, der finder anvendelse i tvisten i hovedsagen, bestemmer følgende:

»Den retlige beskyttelse af et registreret varemærke begynder på dagen for modtagelsen af varemærkeansøgningen [...] og består i ti år regnet fra registreringsdatoen.«

- 10 Lovens § 57 med overskriften »Beskyttelse af eneretten« bestemmer følgende i stk. 1:

»Varemærkeindehaveren kan anlægge sag mod enhver person, som har krænket eneretten, herunder også en licenstag, som har krænket betingelserne i licensaftalen, med påstand om:

- 1) ophør af krænkelsen
- 2) erstatning for den forsætligt eller uagtsomt forårsagede skade, herunder formueskade inklusive tabt fortjeneste samt ikke-økonomisk skade.

[...]«

11 I medfør af § 4, stk. 2, i tsiviilkohtumenetluse seadustikus (civil retsplejelov) af 20. april 2005 (RT I 2005, 26, 197) (herefter »retsplejeloven«) i den affattelse, der finder anvendelse i tvisten i hovedsagen, gælder følgende:

»I sagen fastsætter parterne tvistens genstand og sagens forløb og træffer afgørelse om nedlæggelse af påstande og anvendelse af retsmidler.«

12 Retsplejelovens § 5 med overskriften »Procedure på grundlag af det af parterne anførte« bestemmer følgende i stk. 1:

»Sagen behandles på grundlag af parternes fremlæggelse af de faktiske omstændigheder og de nedlagte påstande, idet der tages udgangspunkt i kravet.«

13 Retsplejelovens § 439 med overskriften »Grænser for søgsmålets afgørelse« bestemmer følgende:

»I sin afgørelse må retten ikke gå ud over kravets grænser og ikke træffe afgørelse om et krav, som ikke er fremsat.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

14 Irina Nikolajeva er indehaver af EU-ordmærket HolzProf. Ansøgningen om registrering af varemærket blev indgivet den 24. april 2010 og derefter bekendtgjort den 31. maj 2010. Det nævnte varemærke blev registreret den 14. september 2010 under nr. CTM 00905381, og denne registrering blev offentliggjort den 16. september 2010.

15 Den 24. april 2010 indgik Irina Nikolajeva en licensaftale, hvorefter hun gav OÜ Holz Prof ret til at anvende sit varemærke mod betaling af et månedligt gebyr på 1 278 EUR.

16 Idet Irina Nikolajeva hævdede, at Multi Protect havde gjort ulovlig brug af hendes varemærke i perioden mellem den 3. maj 2010 og den 28. oktober 2011 – bl.a. ved at benytte et tegn, der var identisk med sagsøgerens varemærke som et »skjult emneord« på et websted, som var tilgængeligt på internettet – anlagde Irina Nikolajeva sag mod dette selskab ved Harju Maakohus (ret i første instans i Harju, Estland).

17 Irina Nikolajeva har nedlagt tre påstande for den forelæggende ret.

18 For det første har hun nedlagt påstand om, at der er sket en krænkelse, der består i Multi Projects ulovlige brug af hendes varemærke, idet hun har gjort gældende, at denne brug er i strid med artikel 9, stk. 1, litra a), og stk. 2, litra d), i forordning nr. 207/2009.

19 For det andet har hun påberåbt sig den uberettigede berigelse forbundet med krænkelsen, idet hun har gjort krav på betaling af et beløb på 22 791 EUR, som godtgørelse for den uberettiget opnåede fordel i kraft af den påståede krænkelse – beregnet ved at multiplicere krænkelsens varighed, dvs. en samlet periode på 17 måneder og 25 dage med det månedlige gebyr, der var fastsat i den omhandlede licensaftale.

20 For det tredje har Irina Nikolajeva nedlagt påstand om erstatning for den ikke-økonomiske skade, som hun angiveligt har lidt, med et beløb som den ret, der skal træffe afgørelse i sagen, fastsætter. I denne forbindelse har Irina Nikolajeva bl.a. hævdet, at sagsanlægget ved den forelæggende ret såvel som indledningen af en straffesag på grundlag af de samme krænkelse gav hende psykiske problemer. Som følge af de samme omstændigheder har hendes helbredstilstand forværret sig, og den pågældende retssag har angiveligt haft negative følger i forhold til forretningsforbindelser.

- 21 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at hovedsagen for det første rejser spørgsmålet om, hvorvidt artikel 102, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at denne ret i sin egenskab af EU-varemærkedomstol er forpligtet til at udstede et forbud mod at fortsætte den varemærkekrænkende adfærd, selv om sagsøgeren i forbindelse med denne sag ikke har nedlagt påstand om, at der udstedes i sådant forbud – og heller ikke har påberåbt sig, at der er sket en krænkelse af den eneret, der var knyttet til hendes varemærke efter den 28. oktober 2011 – men har begrænset sig til at nedlægge påstand om, at det bliver fastslået, at der blev foretaget krænkende handlinger i løbet af en periode, der lå forud for denne dato.
- 22 Den forelæggende ret har i denne forbindelse anført, at en national domstol i henhold til gældende national lovgivning – navnlig dispositionsmaksimen som indeholdt i retsplejelovens § 4, stk. 2, og princippet om *ne ultra petita*, der er fastsat i retsplejelovens § 439 – kun har lov til at udstede et forbud som det i artikel 102, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 207/2009 omhandlede, hvis der for denne domstol er nedlagt påstand om udstedelse af et sådant forbud.
- 23 Idet den forelæggende ret har henvist til dom af 14. december 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789), mener den, at der i givet fald også rejses spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at sagsøgeren i hovedsagen ikke har nedlagt påstand om, at der udstedes forbud mod, at den varemærkekrænkende adfærd fortsættes, kan udgøre en »særlig grund« som omhandlet i artikel 102, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 207/2009, der kunne retfærdiggøre, at den forelæggende ret kunne tage den nævnte sagsøgers første påstand til følge uden at skulle træffe afgørelse om at udstede et sådant forbud.
- 24 For det andet er den forelæggende ret i tvivl om rækkevidden af begrebet »rimelig erstatning« i nævnte forordnings artikel 9, stk. 3, andet punktum, og navnlig om denne erstatning kan opnås for handlinger, som er foretaget før bekendtgørelsen af en EU-varemærkeansøgning, og hvorvidt den nævnte erstatning skal give erstatning for hele det tab, som indehaveren af det pågældende varemærke har lidt, herunder den ikke-økonomiske skade, der er lidt.
- 25 På denne baggrund har Harju Maakohus (ret i første instans i Harju) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Skal en [EU]-varemærkedomstol også udstede det i artikel 102, stk. 1, [i forordning nr. 207/2009] omhandlede forbud, hvis sagsøgeren ikke har nedlagt påstand herom, og parterne ikke hævder, at sagsøgte har krænket et EU-varemærke efter en bestemt dato eller truer med at krænke det, eller udgør det en »særlig grund« i henhold til denne bestemmelses første punktum, hvis der ikke er fremsat et sådant krav, og dette forhold heller ikke gøres gældende?
- 2) Skal artikel 9, stk. 3, [i forordning nr. 207/2009] fortolkes således, at indehaveren af et [EU]-varemærke kun kan forlange en rimelig erstatning af en tredjemand på grundlag af [nævnte forordnings] artikel 9, stk. 3, andet punktum, for benyttelse af et tegn, der er identisk med [EU]-varemærket, i perioden fra bekendtgørelse af [EU]-varemærkeansøgningen til offentliggørelsen af registreringen af [EU]-varemærket, men ikke erstatning for den sædvanlige værdi af det ved krænkelsen opnåede og skaden, og der heller ikke foreligger et krav på en rimelig erstatning for perioden før bekendtgørelsen af EU-varemærkeansøgningen?
- 3) Hvilke typer af udgifter og andre erstatninger omfatter den rimelige erstatning på grundlag af artikel 9, stk. 3, andet punktum, [i forordning nr. 207/2009,] og kan den bl.a. – og under hvilke omstændigheder – omfatte erstatning af varemærkeindehaverens immaterielle skade?»

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

- 26 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, hvorvidt artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at en EU-varemærkedomstol skal udstede et forbud mod, at tredjemand begår yderligere krænkelse, også selv om varemærkeindehaveren ikke har nedlagt påstand herom ved denne domstol.
- 27 Den forelæggende ret har anført, at den under anvendelse af bestemte principper i national ret med hensyn til tilrettelæggelsen af et civilt søgsmål – navnlig dispositionsmaksimen og princippet om ne ultra petita, der er fastsat i retsplejelovens §§ 4, 5 og 439 – ikke har lov til at udstede et forbud som det i artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 omhandlede, uden at der for denne domstol er nedlagt påstand herom.
- 28 I denne forbindelse skal det bemærkes, at en EU-varemærkedomstol i medfør af artikel 101, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvender de retsplejeregler, der gælder for sager af samme art vedrørende et nationalt varemærke i den medlemsstat, hvor den er beliggende.
- 29 Eftersom den nævnte forordning ikke fastsætter andet, er den ikke til hinder for, at nævnte dispositionsmaksime og princip om ne ultra petita anvendes.
- 30 Følgelig er artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 ikke til hinder for, at en EU-varemærkedomstol under anvendelse af disse principper inden for de nationale processuelle regler afholder sig fra at udstede et forbud mod, at tredjemand begår yderligere krænkelse, med den begrundelse, at indehaveren af det pågældende varemærke ikke har nedlagt påstand herom.
- 31 Idet den omstændighed, at der ikke består en pligt til at udstede det i artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 omhandlede forbud, således følger af anvendelsen af de nationale retsforskrifter om retsplejen, som denne forordning ikke er til hinder for, skal det ikke undersøges, hvorvidt denne manglende forpligtelse kan retfærdiggøres ved, at der foreligger en »særlig grund« som omhandlet i denne bestemmelse.
- 32 Under alle omstændigheder kan det forhold, at indehaveren af et EU-varemærke i forbindelse med sit søgsmål ved en EU-varemærkedomstol har begrænset sig til at nedlægge påstand om, at det fastslås, at der er sket en krænkelse, men ikke har nedlagt påstand om, at der udstedes pålæg om, at krænkelsen ophører, ikke kvalificeres som »særlige grunde« i den betydning, hvori dette udtryk er anvendt i nævnte forordnings artikel 102, stk. 1.
- 33 Dette udtryk omfatter alene ekstraordinære situationer, i hvilke det i betragtning af de særlige kendetegn ved de handlinger, der foreholdes tredjemand – bl.a. den omstændighed, at det fremover ikke er muligt for vedkommende fortsat at begå de handlinger, der udgør en krænkelse eller en trussel om krænkelse, som denne anklages for – hvor en sådan domstol ikke er forpligtet til at udstede et forbud mod at tredjemand fortsætter sådanne handlinger, når der er blevet indgivet en begæring herom af indehaveren af varemærket (jf. i denne retning dom af 14.12.2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, præmis 35).
- 34 Henset til de ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål herefter besvares med, at artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en EU-varemærkedomstol under anvendelse af visse principper i national procesret afholder sig fra at udstede et forbud mod, at tredjemand begår yderligere krænkelse, med den begrundelse, at indehaveren af det pågældende varemærke ikke har nedlagt påstand herom ved denne domstol.

Det andet og det tredje spørgsmål

- 35 Med det andet og det tredje spørgsmål, der skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst dels, hvorvidt artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at indehaveren af et EU-varemærke kan gøre krav på erstatning for handlinger, der er foretaget af tredjemand før bekendtgørelsen af en ansøgning om registrering af det pågældende EU-varemærke, dels hvorvidt begrebet »rimelig erstatning«, der er indeholdt i denne bestemmelse, hvad angår handlinger, der er foretaget af tredjemand efter bekendtgørelsen af en ansøgning om registrering af EU-varemærket, men før offentliggørelsen af registreringen af varemærket, omfatter erstatning til dækning af hele det tab, som indehaveren har lidt, herunder godtgørelse af den sædvanlige værdi, som tredjemanden har opnået ved anvendelsen af det nævnte varemærke såvel som erstatning for det ikke-økonomiske tab, der er lidt.
- 36 Det skal i denne henseende konstateres, at de til EU-varemærket knyttede rettigheder i henhold til artikel 9, stk. 3, første punktum, i forordning nr. 207/2009 først gælder over for tredjemand, når det pågældende varemærkes registrering er offentliggjort.
- 37 Heraf følger det, at den eneret, som EU-varemærket giver sin indehaver, der bl.a. gør det muligt for vedkommende at forbyde tredjemand at bruge det pågældende varemærke i forbindelse med en krænkelssag i medfør af artikel 9, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009, alene kan omfatte handlinger, der er foretaget af tredjemand efter offentliggørelsen af registreringen af varemærket.
- 38 Med henblik på at tildele ansøgeren om registrering af et varemærke et vist omfang af beskyttelse i den periode, der ligger imellem datoen for bekendtgørelse af anmodningen – fra hvilken denne ansøgning må anses for at være tredjemand bekendt – og datoen for offentliggørelsen af varemærkets registrering, fastlægger artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 imidlertid en ret til en »rimelig erstatning« for handlinger, der er foretaget i løbet af denne periode, der – såfremt de fandt sted efter registreringsdatoen for det nævnte varemærke – ville have været forbudt.
- 39 Denne beskyttelse er begrundet i samtlige de formuerettigheder, som den nævnte forordning knytter til ansøgningen om registrering af et EU-varemærke.
- 40 I overensstemmelse med artikel 24 i forordning nr. 207/2009, der er indeholdt i forordningens afdeling 4 med overskriften »EU-varemærket som genstand for ejendomsret«, kan ansøgninger om registrering af EU-varemærker være genstand for flere former for retshandlinger, såsom overførsel af rettigheder, oprettelse af tingslige rettigheder eller licenser, der har det til fælles, at de har til formål eller virkning at skabe eller overdrage en ret til varemærket (jf. i denne retning dom af 4.2.2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, præmis 21).
- 41 I den foreliggende sag har ansøgningen om registrering af det i hovedsagen omhandlede varemærke været genstand for licens siden dens indgivelse.
- 42 Den selvstændige økonomiske værdi af en ansøgning om registrering af et EU-varemærke følger ligeledes af andre rettigheder, der er tilknyttet en sådan ansøgning. Således har ansøgeren i henhold til forordning nr. 207/2009 fra datoen for indgivelsen af vedkommendes ansøgning om varemærkeregistrering i princippet en ret til prioritet i forhold til ansøgninger, der indgives efterfølgende.
- 43 I øvrigt førte sådanne betragtninger i forhold til alle de formuerettigheder, der er knyttet til ansøgningen om registrering af et varemærke, til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, henset til en samlet vurdering af sagens omstændigheder fastslog, at en sådan ansøgning kunne udgøre en væsentlig interesse, der var beskyttet i medfør af den grundlæggende rettighed om ejendomsretten, som den er fastsat i artikel 1 i tillægsprotokol nr. 1 til den europæiske konvention til

beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950 (jf. i denne retning Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 11.1.2007, *Anheuser-Busch Inc. mod Portugal*, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, præmis 73-78).

- 44 Henset til disse betragtninger må det konstateres, at der – eftersom artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 indeholder en strengt begrænset undtagelse til den regel, ifølge hvilken et EU-varemærke ikke kan gøres gældende før offentliggørelsen af dets registrering – ikke kan kræves nogen erstatning i henhold til denne bestemmelse for handlinger, som er foretaget før bekendtgørelsen af ansøgningen om registrering af et sådant varemærke.
- 45 Idet artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 i øvrigt ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik på at fastlægge dens betydning og rækkevidde, følger det i henhold til Domstolens faste retspraksis, at begrebet »rimelig erstatning«, der er indeholdt i bestemmelsen, normalt skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning, som skal søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning (jf. analogt dom af 14.12.2006, *Nokia*, C-316/05, EU:C:2006:789, præmis 21 og den deri nævnte retspraksis).
- 46 Med hensyn til denne fortolkning skal der, som den forelæggende ret ligeledes har anført, tages hensyn til den omstændighed, at beskyttelsen i form af en »rimelig erstatning« som omhandlet i artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 for de i denne bestemmelse indeholdte handlinger på grund af sin karakter skal være mere begrænset end den, som indehaveren af et varemærke nyder godt af i forhold til handlinger, der er foretaget efter datoen for registrering heraf, eftersom den interesse, der skal beskyttes i forbindelse med ansøgningen om registrering af et varemærke, er underordnet i forhold til den interessebeskyttelse, som varemærket skal nyde godt af som følge af dets registrering.
- 47 De i nævnte forordnings artikel 9, stk. 3, andet punktum, omhandlede handlinger forekommer nemlig på et tidspunkt, hvor det endnu ikke er sikkert, at det varemærke, der er genstand for registreringsansøgningen, rent faktisk vil blive registreret, eftersom absolutte eller relative registreringshindringer endnu helt eller delvist kan være til hinder herfor.
- 48 Således har de rettigheder, som en ansøgning om registrering af et EU-varemærke giver, inden registreringen af det pågældende varemærke, en karakter, der kan kvalificeres som »betinget«.
- 49 Denne betingede karakter fremgår i øvrigt tydeligt af artikel 9, stk. 3, tredje punktum, i forordning nr. 207/2009, for så vidt som denne fastslår, at en sag på grundlag af forordningens artikel 9, stk. 3, andet punktum, først kan anlægges ved en EU-varemærkedomstol efter, at registreringen af det pågældende varemærke er offentliggjort.
- 50 Heraf følger, at en »rimelig erstatning«, hvorpå der kan gøres krav i forbindelse med en sag anlagt på grundlag af artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009, skal være mindre omfattende end den erstatning, som indehaveren af et EU-varemærke kan kræve til dækning af det tab, der er forårsaget af en krænkelse.
- 51 Sondringen mellem disse to typer sager fremgår ligeledes af den i artikel 96 i forordning nr. 207/2009 indeholdte opregning af EU-varemærkedomstolens forskellige enekompetencer, for så vidt som denne artikel i litra a) separat nævner »søgsmål vedrørende krænkelse« og i litra c) »søgsmål i anledning af de i [forordningens] artikel 9, stk. 3, andet punktum, omhandlede handlinger«.
- 52 Derudover skal det konstateres, at det – idet forordning nr. 207/2009 ikke indeholder nogen regler om den erstatning, som indehaveren af et EU-varemærke kan gøre krav på for krænkelse – følger af forordningens artikel 101, stk. 2, at EU-varemærkedomstolen i princippet anvender sin nationale ret,

herunder sin internationale privatret på dette område. Det fremgår i øvrigt af nævnte forordnings artikel 14, stk. 2, at denne navnlig ikke er til hinder for den komplementære anvendelse af nationale retsregler om krænkelse og navnlig af nationale retsregler om civilretligt erstatningsansvar.

- 53 I denne forbindelse fastlægger artikel 13 i direktiv 2004/48 visse regler om erstatning med henblik på dækning af det tab, der forårsages af krænkelse, der er forskellige, alt efter om det findes eller ikke findes, at tredjemand har foretaget en krænkende handling bevidst eller med rimelig grund til at vide det.
- 54 Således fastsætter direktivets artikel 13, stk. 1, en i princippet fuldstændig erstatning af det tab, der rent faktisk er lidt, der kan omfatte ikke-økonomisk skade, i tilfælde af krænkelse, der er begået bevidst, mens direktivets artikel 13, stk. 2, alene giver mulighed for tilbagebetaling af et overskud eller om betaling af en erstatning, der kan være fastsat på forhånd, når de krænkende handlinger ikke er foretaget bevidst.
- 55 Selv om disse bestemmelser som sådan kun finder anvendelse på krænkelse og således kun på handlinger, der er foretaget efter offentliggørelsen af registreringen af det pågældende varemærke, og ikke på handlinger, der er foretaget før denne offentliggørelse, såsom de i artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 omhandlede, kan det ikke desto mindre – ligesom generaladvokaten i det væsentlige har gjort i punkt 51 i forslaget til afgørelse – udledes, at den erstatning, der skal betales som »rimelig erstatning«, ikke kan overstige den nedsatte erstatning i artikel 13, stk. 2, i direktiv 2004/48.
- 56 Eftersom artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 nemlig tilsigter at knytte betingede rettigheder til et varemærke fra bekendtgørelsen af ansøgningen om registrering heraf og selv inden offentliggørelsen af varemærkets registrering, skal en »rimelig erstatning« som omhandlet i denne bestemmelse være af mindre omfang end den erstatning, som indehaveren af et EU-varemærke kan gøre krav på for krænkende handlinger, der er foretaget efter offentliggørelsen af registreringen af dette varemærke, og som i princippet tilsigter at garantere en fuldstændig dækning af det tab, der rent faktisk er lidt, som i givet fald kan omfatte ikke-økonomisk skade.
- 57 Med hensyn til at fastsætte en »rimelig erstatning« som omhandlet i artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 er det således hensigtsmæssigt at anvende kriteriet om tilbagebetaling af fortjenesten og fra denne erstatning at udelukke erstatning for den mere omfattende skade, som indehaveren af det pågældende varemærke kan have lidt som følge af brugen af sidstnævnte, der navnlig kan omfatte den ikke-økonomiske skade.
- 58 Kriteriet om tilbagebetaling af fortjenesten indgår nemlig – for så vidt som det sigter på tilbagesøgning af den uberettigede fortjeneste, som tredjemand har opnået ved brug af det pågældende varemærke i den i artikel 9, stk. 3, andet punktum, omhandlede periode – i det formål, der forfølges med denne bestemmelse, der består i at forhindre tredjemand i utilbørligt at udnytte den selvstændige økonomiske værdi, som ansøgningen om registrering af et varemærke udgør, når vedkommende må anses for at have haft kendskab til denne ansøgning som følge af dens bekendtgørelse.
- 59 På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger skal det andet og det tredje spørgsmål besvares med, at artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at indehaveren af et EU-varemærke kan gøre krav på erstatning for handlinger, der er foretaget af tredjemand før bekendtgørelsen af en ansøgning om registrering af et EU-varemærke. Hvad angår handlinger, som er foretaget af tredjemand efter bekendtgørelsen af den pågældende EU-varemærkeansøgning, men før offentliggørelsen af registreringen heraf, omfatter begrebet »rimelig erstatning«, der er indeholdt i denne bestemmelse, erstatning for den fortjeneste, som tredjemand rent faktisk har opnået ved anvendelsen af varemærket i løbet af den nævnte periode. Til gengæld udelukker begrebet »rimelig erstatning« erstatning for den mere omfattende skade, som indehaveren af det nævnte varemærke eventuelt har lidt, herunder i givet fald den ikke-økonomiske skade.

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 (Syvende Afdeling) for ret:

- 1) Artikel 102, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en EU-varemærkedomstol under anvendelse af visse principper i national procesret afholder sig fra at udstede et forbud mod, at tredjemand begår yderligere krænkelse, med den begrundelse, at indehaveren af det pågældende varemærke ikke har nedlagt påstand herom ved denne domstol.
- 2) Artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning 207/2009 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at indehaveren af et EU-varemærke kan gøre krav på erstatning for handlinger, der er foretaget af tredjemand før bekendtgørelsen af en ansøgning om registrering af et EU-varemærke. Hvad angår handlinger, som er foretaget af tredjemand efter bekendtgørelsen af den pågældende EU-varemærkeansøgning, men før offentliggørelsen af registreringen heraf, omfatter begrebet »rimelig erstatning«, der er indeholdt i denne bestemmelse, godtgørelse for den fortjeneste, som tredjemand rent faktisk har opnået ved anvendelsen af varemærket i løbet af den nævnte periode. Til gengæld udelukker begrebet »rimelig erstatning« godtgørelse for den mere omfattende skade, som indehaveren af det nævnte varemærke eventuelt har lidt, herunder i givet fald den ikke-økonomiske skade.

Underskrifter