



Samling af Afgørelser

Sag C-93/16

**Ornua Co-operative Ltd
mod
Tindale & Stanton Ltd España SL**

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Alicante)

»Præjudiciel forelæggelse – intellektuel ejendomsret – EU-varemærker – enhedskarakter – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 9, nr. 1), litra b) og c) – ensartet beskyttelse af de til EU-varemærket knyttede rettigheder mod risikoen for forveksling og mod skade på omdømmet – dette varemærkes fredelige sameksistens med et nationalt varemærke brugt af tredjemand i en del af Den Europæiske Union – ingen fredelig sameksistens andetsteds i Unionen – gennemsnitsforbrugerens opfattelse – forskellige opfattelser, som kan findes i forskellige dele af Unionen«

Sammendrag – Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. juli 2017

1. *EU-varemærker - EU-varemærkets virkninger - rettigheder, der er knyttet til varemærket - ret til at forbyde brugen af varemærket - brug af et identisk eller lignende tegn, der dækker varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art - risiko for forveksling med varemærket - bedømmelseskriterier - fredelige sameksistens mellem et EU-varemærke og et nationalt varemærke brugt af tredjemand i en del af Den Europæiske Union - ingen sådan fredelig sameksistens i en anden del af Unionen - ingen risiko for forveksling - ikke tilladt*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 9, stk. 1, litra b)]

2. *EU-varemærker - EU-varemærkets virkninger - rettigheder, der er knyttet til varemærket - ret til at forbyde brugen af varemærket - brug af et identisk eller lignende tegn, der dækker varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art - risiko for forveksling begrænset til en del af Unionen - bedømmelseskriterier - hensyntagen til relevante faktorer, der foreligger i en del af Unionen med henblik på at forbyde brugen af et tegn i en anden del af Unionen - betingelser*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 9, stk. 1, litra b)]

3. *EU-varemærker - EU-varemærkets virkninger - rettigheder, der er knyttet til varemærket - ret til at forbyde brugen af varemærket - brug af et identisk eller lignende tegn, der dækker varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art - risiko for forveksling med varemærket - fredelig sameksistens mellem et velkendt EU-varemærke og et tegn i en del af Unionen - ingen sådan fredelig sameksistens i en anden del af Unionen - tilstedeværelse af en rimelig grund til at bruge tegnet - foreligger ikke*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 9, stk. 1, litra c)]

1. Artikel 9, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker skal fortolkes således, at den omstændighed, at et EU-varemærke og et nationalt varemærke i en del af Unionen eksisterer fredeligt side om side, ikke gør det muligt at konkludere, at der i en anden del af Den Europæiske Union, hvor der ikke foreligger en fredelig sameksistens mellem dette EU-varemærke og det tegn, som er identisk med det nationale varemærke, ikke foreligger nogen risiko for forveksling mellem det nævnte EU-varemærke og tegnet.

Såfremt EU-varemærkeindehaveren alene var beskyttet mod krænkelse, der sker på hele Unionens område, ville det nemlig ikke være muligt for ham at gøre indsigelse mod brugen af identiske eller lignende tegn, der skaber risiko for forveksling, på kun en del af dette område, til trods for at artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 har til formål at beskytte indehaveren i hele Unionen mod enhver brug, der gør indgreb i hans varemærkes funktion som oprindelsesangivelse.

Når brugen af et tegn i en del af Unionen skaber en risiko for forveksling med et EU-varemærke, mens den samme brug i en anden del af Unionen ikke skaber en sådan risiko, er der følgelig sket en krænkelse af den eneret, der er knyttet til dette varemærke. I dette tilfælde skal den EU-varemærkedomstol, der skal tage stilling til sagen, forbyde markedsføringen af de pågældende varer under det omhandlede tegn for hele Unionens område, undtagen den del heraf, inden for hvilken det er konstateret, at der ikke foreligger en risiko for forveksling (dom af 22.9.2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, præmis 25 og 36).

Det fremgår i øvrigt af Domstolens retspraksis, at vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling i en del af Unionen, skal baseres på en helhedsvurdering af alle de relevante faktorer i den pågældende sag, og at bedømmelsen skal indeholde en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af varemærket og det tegn, der bruges af tredjemand, hvilket – især af sproglige grunde – kan føre til forskellige konklusioner for en del af Unionen og for en anden (jf. i denne retning dom af 22.9.2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, præmis 31 og 33 og den deri nævnte retspraksis).

(jf. præmis 32, 33, 36 og 38 samt domskonkl. 1)

2. Artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at de forhold, som ifølge den EU-varemærkedomstol, ved hvilken der er anlagt sag om krænkelse, er relevante for vurderingen af, om en EU-varemærkeindehaver har beføjelse til i en del af Unionen, der ikke er omfattet af denne sag, at forbyde brugen af et tegn, af denne domstol kan tages i betragtning med henblik på at bedømme, om denne indehaver har beføjelse til at forbyde brugen af dette tegn i den del af Unionen, som den nævnte sag vedrører, under forudsætning af at markedsvilkårene og de sociokulturelle omstændigheder ikke er væsentligt forskellige i en af de nævnte dele af Unionen og i den anden del.

(jf. præmis 47 og domskonkl. 2)

3. Artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at et velkendt EU-varemærke og et tegn i en del af Den Europæiske Union eksisterer fredeligt side om side, ikke gør det muligt at konkludere, at der i en anden del af Unionen, hvor der ikke foreligger denne fredelige sameksistens, foreligger en rimelig grund til at bruge tegnet.

(jf. præmis 60 og domskonkl. 3)