



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

25. juli 2018*

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 5 – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 9 – varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig, at tredjemand fjerner alle de tegn, der er identiske med dette varemærke, og anbringer nye tegn på varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er blevet registreret, med henblik på deres import til eller markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)«

I sag C-129/17,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af hof van beroep te Brussel (appeldomstolen i Bruxelles, Belgien) ved afgørelse af 7. februar 2017, indgået til Domstolen den 13. marts 2017, i sagen

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

mod

Duma Forklifts NV,

G.S. International BVBA,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling),

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

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona,

justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 8. februar 2018,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV ved advokaten P. Maeyaert og J. Muyldermans,

* Processprog: nederlandsk.

- Duma Forklifts NV og G.S. International BVBA ved advokaten K. Janssens og J. Keustermans samt ved advocate M.R. Gherghinaru,
- den tyske regering ved T. Henze, M. Hellmann og J. Techert, som befuldmægtigede,
- Europa-Kommissionen ved J. Samnadda samt ved E. Gippini Fournier og F. Wilman, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 26. april 2018, afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) og artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem på den ene side Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (herefter »Mitsubishi«) og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (herefter »MCFE«) og på den anden side Duma Forklifts NV (herefter »Duma«) og G.S. International BVBA (herefter »GSI«) vedrørende en påstand, der bl.a. har til formål, at få disse sidstnævnte til at ophøre med at fjerne de tegn, der er identiske med de varemærker, som Mitsubishi er indehaver af, og at anbringe nye tegn på Mitsubishi-gaffeltrucks, som er erhvervet uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Retsforskrifter

- 3 Første og anden betragtning til direktiv 2008/95 har følgende ordlyd:
 - »(1) Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker [(EFT 1989, L 40, s. 1)] er indholdsmæssigt blevet ændret [...]. Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.
 - (2) Den lovgivning, der i medlemsstaterne fandt anvendelse på varemærker inden ikrafttrædelsen af direktiv 89/104/EØF, indebar forskelligheder, som kunne hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet. Det var derfor nødvendigt at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger indbyrdes for at sikre det indre markeds funktion.«
- 4 Direktivets artikel 5, der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, har følgende ordlyd:
 - »1. Det registrerede varemærke 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 varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

- b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket.

[...]

3. 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.

[...]«

- 5 Nævnte direktivs artikel 7 med overskriften »Konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«, foreskriver i bestemmelsens stk. 1:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette varemærke.«

- 6 Med forordning nr. 207/2009 er der foretaget en kodificering af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om [EU]-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1). Artikel 9 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Rettigheder knyttet til [EU]-varemærket« bestemte:

»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 [EU]-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.

[...]«

- 7 Denne forordnings artikel 13 med overskriften »Konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til [EU]-varemærket« foreskrev i bestemmelsens stk. 1:

»De til [EU]-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for [Den Europæiske Union] under dette varemærke.«

- 8 Forordning nr. 207/2009 blev 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 [EU]-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), trådte i kraft den 23. marts 2016 og finder fra denne dato anvendelse på de faktiske omstændigheder i hovedsagen.

- 9 Forordning 2015/2424 indførte et nyt stk. 4 i artikel 9 i forordning nr. 207/2009, der er affattet som følger:

»Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke også forbyde tredjemand at bringe varer ind i Unionen i erhvervsmæssigt øjemed, uden at disse overgår til fri omsætning dér, hvis sådanne varer, herunder emballage, kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, som er identisk med det EU-varemærke, der er registreret for sådanne varer, eller som, for så vidt angår dets væsentligste aspekter, ikke kan skelnes fra dette varemærke.

Den ret, som EU-varemærkeindehaveren har i henhold til første afsnit, bortfalder, hvis der under sagen, der skal fastlægge, om EU-varemærket er blevet krænkede, iværksat i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 [af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 (EUT 2013, L 181, s. 15)], fremlægges dokumentation af klarereren eller ihænde-haveren af varerne for, at indehaveren af EU-varemærket ikke har ret til at forbyde markedsføring af varerne i det endelige bestemmelsesland.«

- 10 En tilsvarende bestemmelse findes i artikel 10, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1), ved hvilket direktiv 2008/95 blev omarbejdet og ophævet med virkning fra den 15. januar 2019, men som ikke finder anvendelse på de faktiske omstændigheder i hovedsagen.

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 11 Mitsubishi, der har hjemsted i Japan, er indehaver af følgende varemærker (herefter »Mitsubishi-varemærkerne«):

– EU-ordmærket MITSUBISHI, der er registreret den 24. september 2001 under nr. 118042, som bl.a. omfatter varer, der henhører under klasse 12 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, herunder motoriserede køretøjer, elektriske køretøjer og gaffeltrucks

- EU-figurmærket, som er registreret den 3. marts 2000 under nr. 117713, som bl.a. omfatter varer, der henhører under klasse 12 i Nice-arrangementet, herunder motoriserede køretøjer, elektriske køretøjer og gaffeltrucks, og som er gengivet nedenfor:



- Benelux-ordmærket MITSUBISHI, som er registreret den 1. juni 1974 under nr. 93812, som bl.a. omfatter varer, der henhører under klasse 12, herunder landkøretøjer og -befordringsmidler, og under klasse 16, herunder bøger og tryksager
 - Benelux-figurmærket MITSUBISHI, som er registreret den 1. juni 1974 under nr. 92755, som omfatter varer, der henhører under klasse 12, herunder landkøretøjer og -befordringsmidler, og under klasse 16, herunder bøger og tryksager, og som er identisk med EU-figurmærket.
- 12 MCFE, der har hjemsted i Nederlandene, har eneret til fremstilling og markedsføring i EØS af gaffeltrucks, der leveres under Mitsubishi-varemærkerne.
- 13 Duma, der har hjemsted i Belgien, har som hovedbeskæftigelse på verdensplan at købe og sælge nye og brugte gaffeltrucks. Duma udbyder endvidere sine egne gaffeltrucks under navnene »GSI«, »GS« eller »Duma« til salg. Selskabet var tidligere officiel forhandler af Mitsubishi-gaffeltrucks i Belgien.
- 14 GSI, der ligeledes har hjemsted i Belgien, er forbundet med Duma, som GSI deler ledelse og hovedsæde med. GSI fremstiller og reparerer gaffeltrucks, som selskabet som grossist sammen med reservedele importerer fra og eksporterer til verdensmarkedet. GSI tilpasser gaffeltrucks i henhold til de gældende normer i Europa, påfører dem selskabets egne serienumre og leverer dem til Duma med EU-overensstemmelseserklæringer.
- 15 Det følger af forelæggelsesafgørelsen, at Duma og GSI i perioden fra den 1. januar 2004 til den 19. november 2009 foretog parallelimport i EØS af gaffeltrucks med Mitsubishi-varemærkerne uden samtykke fra varemærkernes indehaver.
- 16 Fra den 20. november 2009 erhverver Duma og GSI gaffeltrucks fra et selskab i Mitsubishi-koncernen, der ligger uden for EØS, som de indfører i EØS-området, hvor selskaberne placerer dem i henhold til toldoplagsproceduren. Fra disse varer fjerner de således alle de tegn, der er identiske med Mitsubishi-varemærkerne, foretager de nødvendige ændringer for at bringe dem i overensstemmelse med de gældende EU-normer, erstatter identifikationspladerne og serienumrene, og anbringer deres egne tegn herpå. De importerer dem og markedsfører dem dernæst i og uden for EØS.
- 17 Mitsubishi og MCFE anlagde sag ved rechtbank van koophandel te Brussel (handelsretten i Bruxelles, Belgien) bl.a. med påstand om, at det blev fastslået, at disse handlinger skulle ophøre. Idet de ved dom af 17. marts 2010 ikke fik medhold i deres påstande, appellerede de denne dom til hof van beroep te Brussel (appeldomstolen i Bruxelles) med påstand om, at både parallelhandlen af gaffeltrucks påført Mitsubishi-varemærkerne og importen og markedsføringen af gaffeltrucks, hvorpå de tegn, der er identiske med disse varemærker, er blevet fjernet, og nye tegn er blevet påført, forbydes.
- 18 Ved denne retsinstans gjorde Mitsubishi gældende, at fjernelsen af tegn og anbringelsen af nye tegn på de gaffeltrucks, der er blevet købt uden for EØS, fjernelsen af identifikationsplader og serienumre samt importen og markedsføringen af disse gaffeltrucks i EØS krænkede de rettigheder, som Mitsubishi-varemærkerne tildeler selskabet. Mitsubishi gjorde bl.a. gældende, at fjernelsen af tegn, der er identiske med disse varemærker uden selskabets samtykke, udgjorde en omgåelse af varemærkeindehaverens ret til at kontrollere den første markedsføring i EØS af varer med dette

varemærke og krænkede varemærkets funktion som angivelse af oprindelse og kvalitet samt varemærkets investerings- og reklamefunktioner. Mitsubishi bemærkede i denne henseende, at trods denne fjernelse kunne forbrugeren stadig genkende disse Mitsubishi-gaffeltrucks.

- 19 Duma og GSI anførte bl.a., at de burde anses for at være fabrikanterne af de gaffeltrucks, som de køber uden for EØS, eftersom de foretager ændringer på disse gaffeltrucks for at bringe dem i overensstemmelse med EU-retten, og at de derfor havde ret til at anbringe deres egne tegn herpå.
- 20 Den forelæggende ret har for så vidt angår parallelimporten i EØS af gaffeltrucks, der er forsynet med Mitsubishi-varemærkerne, fundet, at dette udgjorde en krænkelse af varemærkeretten, og har givet Mitsubishi og MCFE medhold i deres påstande. Angående importen og markedsføringen i EØS fra den 20. november 2009 af Mitsubishi-gaffeltrucks fra lande, der ikke er medlemmer af EØS, hvorfra de tegn, der er identiske med Mitsubishi-varemærkerne, er blevet fjernet, og nye tegn er blevet anbragt, har den forelæggende ret bemærket, at Domstolen endnu ikke har taget stilling til, om sådanne handlinger som dem, der er foretaget af Duma og GSI, udgør en brug, som varemærkeindehaveren kan forbyde, idet den har anført, at Domstolens praksis har givet den forelæggende ret den opfattelse, at dette spørgsmål må besvares bekræftende.
- 21 På denne baggrund har Hof van beroep te Brussel (appeldomstolen i Bruxelles) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) a) Giver artikel 5 i direktiv 2008/95[...] og artikel 9 i forordning nr. 207/2009[...] varemærkeindehaveren ret til at modsætte sig, at tredjemand uden mærkevareindehaverens samtykke fjerner alle på varerne påsatte tegn, der er identisk med varemærkerne (debranding), når der er tale om varer, som aldrig før er blevet bragt i omsætning i [EØS], såsom varer, der er anbragt i toldoplæg, og når tredjemands fjernelse af tegnene sker med henblik på at bringe disse varer i omsætning i eller indføre dem [i EØS]?
b) Har det betydning for besvarelsen af spørgsmålet i litra a), om varerne, når de indføres eller bringes i handelen i [EØS], er påført et tegn med eget særpræg, som er anbragt af tredjemanden (rebranding)?
- 2) Har det betydning for besvarelsen af det første spørgsmål, såfremt varerne, når de er indført eller bragt i omsætning, af en relevant gennemsnitsforbruger på grund af deres udseende eller model stadig vil blive identificeret med varer hidrørende fra varemærkeindehaveren?«

Anmodningen om genåbning af den mundtlige forhandling

- 22 Ved dokument indleveret til Domstolens Justitskontor den 20. juni 2018 har Mitsubishi anmodet om, at retsforhandlingernes mundtlige del i henhold til artikel 83 i Domstolens procesreglement genåbnes. Til støtte for denne anmodning har Mitsubishi i det væsentlige gjort gældende, at generaladvokatens forslag til afgørelse er baseret på den fejlagtige betragtning, at erhvervsmæssig brug som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 og artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 forudsætter en positiv og synlig handling. Mitsubishi er desuden af den opfattelse, at dette forslag til afgørelse ikke besvarer selskabets argumenter om, at fjernelsen af tegnene krænker varemærkets forskellige funktioner.
- 23 Ifølge procesreglementets artikel 83 kan Domstolen til enhver tid, efter at have hørt generaladvokaten, ved kendelse bestemme, at retsforhandlingernes mundtlige del skal genåbnes, navnlig hvis den finder, at sagen er utilstrækkeligt oplyst, eller såfremt en part, efter at denne del af retsforhandlingerne er afsluttet, er fremkommet med nye oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er af afgørende betydning for Domstolens afgørelse, eller såfremt sagen bør afgøres på grundlag af et argument, som ikke har været drøftet af parterne eller de berørte, som er omfattet af artikel 23 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol.

- 24 Dette er ikke tilfældet i nærværende sag. Det er nemlig på ingen måde gjort gældende, at der foreligger en ny faktisk omstændighed. Mitsubishi har desuden, ligesom de øvrige berørte i nærværende sag, både i forbindelse med den skriftlige og den mundtlige forhandling, kunne fremføre alle de faktiske og retlige omstændigheder, som denne fandt relevante med henblik på besvarelsen af de præjudicielle spørgsmål fra den forelæggende ret, navnlig for så vidt angår begrebet »erhvervsmæssig brug« som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 og i artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Således finder Domstolen, efter at have hørt generaladvokaten, at den er i besiddelse af alle nødvendige oplysninger for at kunne træffe afgørelse.
- 25 Hvad i øvrigt angår Mitsubishis kritik af generaladvokatens forslag til afgørelse bemærkes for det første, at hverken statuten for Den Europæiske Unions Domstol eller dennes procesreglement giver mulighed for, at de berørte parter kan afgive indlæg som svar på generaladvokatens forslag til afgørelse (dom af 20.12.2017, *Acacia og D'Amato*, C-397/16 og C-435/16, EU:C:2017:992, præmis 26 og den deri nævnte retspraksis).
- 26 For det andet skal generaladvokaten i henhold til artikel 252, stk. 2, TEUF fuldstændigt upartisk og uafhængigt offentligt fremsætte begrundede forslag til afgørelse af de sager, som i henhold til statuten for Den Europæiske Unions Domstol kræver generaladvokatens medvirken. Domstolen er i denne forbindelse hverken bundet af det forslag til afgørelse eller af den begrundelse, generaladvokaten er fremkommet med. En berørt parts uenighed med generaladvokatens forslag til afgørelse, uanset hvilke spørgsmål der undersøges heri, kan derfor ikke i sig selv udgøre et forhold, som kan begrunde genåbning af den mundtlige forhandling (dom af 20.12.2017, *Acacia og D'Amato*, C-397/16 og C-435/16, EU:C:2017:992, præmis 27 og den deri nævnte retspraksis).
- 27 Henset til de ovenstående betragtninger finder Domstolen, at det er ufornuddent at anordne en genåbning af retsforhandlingernes mundtlige del.

De præjudicielle spørgsmål

- 28 Med sine to spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5 i direktiv 2008/95 og artikel 9 i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren kan modsætte sig, at en tredjemand uden dennes samtykke fjerner alle de tegn, der er identiske med dette varemærke, og anbringer andre tegn på varer, der er placeret i et toldoplæg, således som det er tilfældet i hovedsagen, med henblik på at importere dem eller at bringe dem i handel i EØS, hvor de aldrig er blevet markedsført.
- 29 Artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 og artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, hvis indhold er identisk, skal fortolkes på samme måde (jf. i denne retning kendelse af 19.2.2009, *UDV North America*, C-62/08, EU:C:2009:111, præmis 42).
- 30 Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at direktiv 2008/95, som kodificerede direktiv 89/104, således som det fremgår af første og anden betragtning hertil, har til formål at fjerne forskellighederne mellem medlemsstaterne for så vidt angår varemærker, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i det indre marked. Varemærkeretten er således afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som EU-retten skal gennemføre og opretholde. Under en sådan ordning må virksomhederne sættes i stand til på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser at opbygge en fast kundekreds, hvilket kun er muligt, såfremt der findes særlige kendetegn, ved hjælp af hvilke de kan identificeres (dom af 12.11.2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 46 og 47 samt den deri nævnte retspraksis).

- 31 Det skal ligeledes bemærkes, at artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95 og artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 alene begrænser konsumtionen af den ret, der gives varemærkeindehaveren, til de tilfælde, hvor varerne er markedsført i EØS. Disse bestemmelser tillader indehaveren at markedsføre sine varer uden for EØS, uden at denne markedsføring indebærer konsumtion af dennes rettigheder inden for EØS. Ved at præcisere, at en markedsføring uden for EØS ikke udtømmer indehaverens ret til at modsætte sig indførsel af disse varer, der sker uden hans samtykke, har EU-lovgiver således givet varemærkeindehaveren mulighed for at kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med mærket (jf. i denne retning dom af 16.7.1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, EU:C:1998:374, præmis 26, af 20.11.2001, *Zino Davidoff og Levi Strauss*, C-414/99 – C-416/99, EU:C:2001:617, præmis 32 og 33, og af 18.10.2005, *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, præmis 33).
- 32 I denne henseende har Domstolen gentagne gange fremhævet, at det, med henblik på at sikre beskyttelsen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, er afgørende, at indehaveren af et varemærke, der er registreret i en eller flere medlemsstater, kan kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med dette varemærke (dom af 15.10.2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel m.fl.*, C-324/08, EU:C:2009:633, præmis 32, af 12.7.2011, *L'Oréal m.fl.*, C-324/09, EU:C:2011:474, præmis 60, og af 16.7.2015, *TOP Logistics m.fl.*, C-379/14, EU:C:2015:497, præmis 31). Det følger i øvrigt af Domstolens praksis, at indehaverens ret gælder for hvert enkelt eksemplar af den vare (jf. i denne retning dom af 1.7.1999, *Sebago og Maison Dubois*, C-173/98, EU:C:1999:347, præmis 19 og 20, samt af 3.6.2010, *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, EU:C:2010:313, præmis 31).
- 33 Desuden giver artikel 5, stk. 1, første punktum, i direktiv 2008/95 og artikel 9, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 207/2009 indehaveren af det registrerede varemærke en eneret, som i henhold til dette direktivs artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra a) og b), giver indehaveren ret til at forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, eller et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket.
- 34 Domstolen har gentagne gange haft lejlighed til at fastslå, at varemærkeindehaverens eneret tildeles for at sætte vedkommende i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner, og 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. Blandt disse funktioner skal ikke blot henregnes varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne, men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, såsom den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner (jf. dom af 12.11.2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 51, af 18.6.2009, *L'Oréal m.fl.*, C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 58, af 23.3.2010, *Google France og Google*, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 77 og 79, og af 22.9.2011, *Interflora og Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 37 og 38).
- 35 Hvad angår disse funktioner skal det bemærkes, at varemærkets afgørende funktion er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (dom af 23.3.2010, *Google France og Google*, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 82 og den deri nævnte retspraksis). Det udgør bl.a. en garanti for, at alle de varer, som er forsynet med varemærket, er blevet fremstillet eller leveret under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet, og dette med henblik på, at varemærket kan

udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af ordningen med loyal konkurrence (jf. i denne retning dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 48, og af 12.7.2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, præmis 80).

- 36 Varemærkets investeringsfunktion omfatter varemærkeindehaverens mulighed for at bruge sit varemærke med henblik på at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet ved hjælp af forskellige forretningsmæssige teknikker. Når en tredjemand, som f.eks. en konkurrent til varemærkeindehaveren, gør brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, og mærkbart generer denne indehavers brug af sit varemærke med henblik på at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne eller sikre deres loyalitet, er denne brug en krænkelse af denne funktion. Den nævnte indehaver er følgelig berettiget til at forbyde en sådan brug i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95 eller, i tilfælde af et EU-varemærke, artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 60-62).
- 37 Reklamefunktionen består for sit vedkommende i at anvende sit varemærke til reklameformål med henblik på at informere eller overbevise forbrugeren. En varemærkeindehaver kan derfor bl.a. forbyde den brug, der sker uden hans samtykke, af et tegn, der er identisk med hans varemærke, for varer eller tjenesteydelser, som er af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, såfremt denne brug gør indgreb i indehaverens brug af varemærket i salgsfremmeøjemed og som led i en forretningsstrategi (jf. i denne retning dom af 23.3.2010, Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 91 og 92).
- 38 Vedrørende begrebet »erhvervsmæssig brug« har Domstolen allerede fastslået, at opregningen af de former for brug, som indehaveren kan modsætte sig, der er indeholdt i artikel 5, stk. 3, i direktiv 2008/95 og artikel 9, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, ikke er udtømmende (jf. dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 38, af 25.1.2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, præmis 16, og af 23.3.2010, Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 65), og at den udelukkende indeholder de aktive handlinger, som en tredjemand kan foretage sig (jf. dom af 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, præmis 40).
- 39 Domstolen har ligeledes anført, at erhvervsmæssig brug af et tegn, som er identisk med et varemærke, eller har ligheder med dette, forudsætter, at denne brug finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig aktivitet, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold (jf. dom af 16.7.2015, TOP Logistics m.fl., C-379/14, EU:C:2015:497, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis). Domstolen har præciseret, at udtrykkene »brug« og »erhvervsmæssig« ikke skal fortolkes således, at de alene omhandler det umiddelbare forhold mellem en forretningsdrivende og en forbruger, og at der foreligger brug af et tegn, der er identisk med varemærket, når den berørte erhvervsdrivende bruger tegnet i forbindelse med dennes egen kommercielle kommunikation (jf. dom af 16.7.2015, TOP Logistics m.fl., C-379/14, EU:C:2015:497, præmis 40 og 41 samt den deri nævnte retspraksis).
- 40 I den foreliggende sag fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at Duma og GSI uden Mitsubishis samtykke erhverver Mitsubishi-gaffeltrucks, som de indfører i EØS-området, hvor selskaberne placerer dem under toldoplagsproceduren. Selv om disse varer stadig er omfattet af denne procedure, fjerner de fuldstændigt alle de tegn, der er identiske med Mitsubishi-varemærkerne fra disse varer, foretager ændringer, som har til formål at bringe dem i overensstemmelse med de gældende EU-normer, foretager udskiftninger af identifikationspladerne og serienumrene, idet de anbringer deres egne tegn på dem, og importerer og markedsfører dem derefter i og uden for EØS.
- 41 Til forskel fra de sager, der gav anledning til de i denne doms præmis 31 nævnte domme, er de i hovedsagen omhandlede varer således ikke påført de omhandlede varemærker, når de importeres og markedsføres i EØS efter at have været placeret i henhold til toldoplagsproceduren. Til forskel fra de

andre domme, der er nævnt i denne doms præmis 34-39, synes tredjemændene ikke på dette tidspunkt på nogen måde at gøre brug af tegn, der er identiske med de omhandlede varemærker eller tegn, der ligner disse, herunder i deres kommercielle kommunikation. Dette forhold adskiller ligeledes hovedsagen fra de omstændigheder, der er anført i præmis 86 i dom af 8. juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), som den forelæggende ret har nævnt, hvori Domstolen har bemærket, at når en forhandler uden samtykke fra indehaveren af et varemærke fjerner angivelsen af dette varemærke på varerne og erstatter denne angivelse med en etikette med forhandlerens navn, således at det varemærke, der tilhører fabrikanten af de omhandlede varer, er fuldstændigt skjult, kan varemærkeindehaveren modsætte sig, at forhandleren bruger det pågældende varemærke til at reklamere for dette videresalg, eftersom dette skader varemærkets grundlæggende funktion.

- 42 Det skal ikke desto mindre for det første bemærkes, at fjernelsen af tegn, der er identiske med varemærket, forhindrer, at de varer, for hvilke dette varemærke er registreret, er påført nævnte varemærke den første gang, de skal markedsføres i EØS, og dermed fratages indehaveren af dette varemærke den grundlæggende ret, som vedkommende er tillagt ved den i denne doms præmis 31 nævnte retspraksis, til at kontrollere den første markedsføring i EØS af varer, der er påført varemærket.
- 43 For det andet gør fjernelsen af tegn, der er identiske med varemærket, og anbringelsen af nye tegn på varerne med henblik på deres første markedsføring i EØS indgreb i varemærkets funktioner.
- 44 Hvad angår funktionen som angivelse af oprindelse er det tilstrækkeligt at bemærke, at Domstolen allerede i præmis 48 i dom af 16. juli 2015, TOP Logistics m.fl. (C-379/14, EU:C:2015:497), har fastslået, at denne grundlæggende varemærkefunktion krænktes af enhver handling, der foretages af tredjemand, og som forhindrer indehaveren af et varemærke, der er registreret i en eller flere medlemsstater, i at udøve sin ret til at kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med dette varemærke.
- 45 Den forelæggende ret har rejst tvivl om, hvilken betydning det kan have, at de varer, der er blevet importeret eller markedsført, stadig kan identificeres af den relevante gennemsnitsforbruger som hidrørende fra varemærkeindehaveren på grund af deres udseende eller model. Den forelæggende ret har således anført, at trods fjernelsen af de tegn, der er identiske med varemærket, og anbringelsen af nye tegn på disse gaffeltrucks, vil de relevante forbrugere fortsat opfatte disse som Mitsubishi-gaffeltrucks. Det skal i denne henseende bemærkes, at selv om varemærkets grundlæggende funktion kan påvirkes uafhængigt af denne omstændighed, forekommer denne omstændighed at være af en sådan art, at den vil forstærke effekten af en sådan påvirkning.
- 46 Desuden hindrer fjernelsen af de tegn, der er identiske med varemærket, og anbringelsen af nye tegn på varerne, varemærkeindehaverens mulighed for at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af selskabets varer, og påvirker varemærkets investerings- og reklamefunktioner, når den pågældende vare, som i dette tilfælde, endnu ikke er markedsført under dette varemærke på dette marked af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke. Den omstændighed, at varemærkeindehaverens varer er markedsført, inden denne indehaver har markedsført dem med varemærket påført, således at forbrugerene vil kunne genkende disse varer, inden de forbinder dem med dette varemærke, vil mærkbart genere den nævnte indehavers brug af sit varemærke med henblik på at opnå et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet, og i salgsfremmeøjemed eller som led i en forretningsstrategi. Sådanne handlinger fratager i øvrigt indehaveren muligheden for gennem den første markedsføring i EØS at realisere den økonomiske værdi af den vare, hvorpå varemærket er anbragt, og dermed at realisere sin investering.
- 47 Idet der gøres indgreb i varemærkeindehaverens ret til at kontrollere den første markedsføring i EØS af varer, der er forsynet med indehaverens varemærker, og i varemærkets funktioner, er tredjemands fjernelse af de tegn, der er identiske med varemærket, og anbringelsen af nye tegn på varerne uden

indehaverens samtykke med henblik på at importere eller markedsføre disse i EØS og med det formål at omgå indehaverens ret til at modsætte sig importen af disse varer, hvorpå indehaverens varemærke er anbragt, for det tredje i strid med formålet om sikre en loyal konkurrence.

- 48 Det skal under hensyntagen til den i denne doms præmis 38 nævnte retspraksis vedrørende begrebet »erhvervsmæssig brug« endelig bemærkes, at den handling, som består i, at tredjemand fjerner de tegn, der er identiske med varemærket, for at anbringe sine egne tegn, indebærer en aktiv handling fra denne tredjemand, som, idet handlingen udføres med henblik på at importere og markedsføre varerne i EØS og derfor i forbindelse med en erhvervsmæssig aktivitet, hvormed der søges opnået økonomisk vinding som omhandlet i den i denne doms præmis 39 nævnte retspraksis, må anses for at udgøre en erhvervsmæssig brug af dette.
- 49 På baggrund af alle disse grunde skal det fastslås, at varemærkeindehaveren i henhold til artikel 5 i direktiv 2008/95 og artikel 9 i forordning nr. 207/2009 kan modsætte sig sådanne handlinger.
- 50 Den omstændighed, at fjernelsen af tegn, der er identiske med varemærket, og anbringelsen af nye tegn fandt sted, mens varerne fortsat var placeret i henhold til toldoplagsproceduren, har ikke betydning for denne konklusion, eftersom disse handlinger er foretaget med henblik på at importere og markedsføre disse varer i EØS, hvilket i den foreliggende sag er bevist ved den omstændighed, at Duma og GSI foretager ændringer på disse gaffeltrucks for at bringe dem i overensstemmelse med de gældende EU-normer, og ydermere af det forhold, at disse varer dernæst – i det mindste delvist – faktisk importeres og markedsføres i EØS.
- 51 Det skal i denne sammenhæng ligeledes bemærkes, at artikel 9, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, som ændret ved forordning 2015/2424, der finder anvendelse på de faktiske omstændigheder i hovedsagen fra den 23. marts 2016, fremover giver indehaveren ret til at forbyde tredjemand at bringe varer ind i Unionen i erhvervsmæssigt øjemed, uden at disse overgår til fri omsætning dér, hvis sådanne varer, herunder emballage, kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, som er identisk med det EU-varemærke, der er registreret for sådanne varer, eller som for så vidt angår dets væsentligste aspekter ikke kan skelnes fra dette varemærke. Den ret, som varemærkeindehaveren har, bortfalder kun, hvis der under sagen, der skal fastlægge, om varemærket er blevet krænket, fremlægges dokumentation af klarereren eller ihændebyderne af varerne for, at indehaveren ikke har ret til at forbyde markedsføring af varerne i det endelige bestemmelsesland.
- 52 Henset til ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 5 i direktiv 2008/95 og artikel 9 i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren kan modsætte sig, at en tredjemand uden dennes samtykke fjerner alle de tegn, der er identiske med dette varemærke, og anbringer andre tegn på varer, der er placeret i et toldoplag, således som det er tilfældet i hovedsagen, med henblik på at importere dem eller at bringe dem i handel i EØS, hvor de aldrig er blevet markedsført.

Sagsomkostninger

- 53 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 sagsomkostningerne. 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 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-waremærker skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren kan modsætte sig, at en tredjemand uden dennes samtykke fjerner alle de tegn, der er identiske med dette varemærke, og anbringer andre tegn på varer, der er placeret i et toldoplag, således som det er tilfældet i hovedsagen, med henblik på at importere dem eller at bringe dem i handel i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor de aldrig er blevet markedsført.

Underskrifter