



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 22 september 2016*

”Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 207/2009 — EU-varumärke — Enhetlig karaktär — Risk för förväxling föreligger i endast en del av unionen — Geografisk räckvidd av det förbud som avses i artikel 102 i nämnda förordning”

I mål C-223/15,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol, Tyskland) genom beslut av den 12 maj 2015, som inkom till domstolen den 18 maj 2015, i målet

combit Software GmbH

mot

Commit Business Solutions Ltd,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič (referent) samt domarna C. Toader, A. Rosas, A. Prechal och E. Jarašiūnas,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: handläggaren M. Aleksejev,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 3 mars 2016,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- combit Software GmbH, genom J. Vogtmeier, Rechtsanwältin,
- Commit Business Solutions Ltd, genom C. Thomas, Rechtsanwalt,
- Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom J. Samnadda och T. Scharf, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 25 maj 2016 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

* Rättegångsspråk: tyska.

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan combit Software GmbH och Commit Business Solutions Ltd. Målet rör förbud för sistnämnda bolag att använda ett ordkännetecken.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 Förordning nr 207/2009 ändrades med verkan från den 23 mars 2016 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning nr 207/2009 och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21). Med beaktande av tidpunkten för de faktiska omständigheterna i det nationella målet ska förevarande begäran om förhandsavgörande emellertid prövas mot bakgrund av förordning nr 207/2009 i dess lydelse före nämnda ändring (nedan kallad förordning nr 207/2009).
- 4 Skäl 3 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”För att fullfölja [Europeiska] unionens ... mål förefaller det nödvändigt att tillhandahålla en ... ordning för varumärken som innebär att företag genom ett enda förfarande kan förvärva EU-varumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela [unionen]. Principen om EU-varumärkens enhetliga karaktär bör gälla om inget annat sägs i denna förordning.”
- 5 I artikel 1.2 i denna förordning föreskrivs följande:

”Ett EU-varumärke ska ha en enhetlig karaktär. Det ska ha samma rättsverkan i hela [unionen]: det får inte registreras, överlåtas eller avstås ifrån eller bli föremål för beslut om upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, inte heller får dess användning förbjudas om det inte gäller för hela unionen. Denna princip ska gälla om inte annat föreskrivs i denna förordning.”
- 6 Artikel 8.1 i samma förordning har följande lydelse:

”Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

...

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.”

- 7 I artikel 9.1 i samma förordning, i dess lydelse som var tillämplig vid tidpunkten för de faktiska omständigheterna i det nationella målet, anges följande:

”1. Ett [EU-varumärke] ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

...

b) ett tecken som är identiskt med eller liknar [EU-varumärket] om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

...”

- 8 Artikel 95.1 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, nedan kallade domstolar för EU-varumärken, vilka ska utöva de funktioner som tilldelats dem enligt denna förordning.”

- 9 I artikel 96 i denna förordning föreskrivs följande:

”Domstolarna för EU-varumärken ska ha exklusiv behörighet i fråga om

a) talan om intrång och – om sådan talan är tillåten enligt nationell lag – talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till EU-varumärken,

...”

- 10 Artikel 97 i samma förordning har följande lydelse:

”1. ... sådan talan som avses i artikel 96 [ska] väckas vid domstol i den medlemsstat där svaranden har sitt hemvist eller, om han inte har hemvist i någon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftställe.

2. Om svaranden varken har hemvist eller driftställe i någon medlemsstat ska sådan talan väckas vid domstol i den medlemsstat i vilken käranden har sitt hemvist eller, om denne saknar hemvist i någon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftställe.

...”

- 11 Artikel 98.1 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”En domstol för EU-varumärken vars behörighet grundar sig på artikel 97.1–97.4 är behörig i fråga om

a) intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium,

...”

12 I artikel 102.1 i förordningen föreskrivs följande:

”När en domstol för EU-varumärken finner att svaranden har gjort intrång eller riskerar att göra intrång i ett [EU-varumärke ska domstolen, om det inte föreligger särskilda skäl, förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i EU-varumärket. Den ska också, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att dess förbud efterlevs.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

- 13 combit Software är ett enligt tysk rätt bildat bolag som innehar det tyska ordmärket combit och EU-ordmärket combit avseende varor och tjänster på IT-området. Bolagets verksamhet består bland annat i utveckling och saluföring av programvara.
- 14 Commit Business Solutions, som är ett enligt israelisk rätt bildat bolag, säljer programvara försedd med ordkännetecknet ”Commit” i många länder via sin webbplats (www.commitcrm.com). Vid tidpunkten för de faktiska omständigheterna i det nationella målet, fanns bolagets försäljningserbjudanden tillgängliga på tyska och när väl köpet hade avslutats kunde den programvara som bolaget saluförde levereras i Tyskland.
- 15 I egenskap av innehavare av varumärkena combit väckte combit Software, med stöd av artikel 97.2 i förordning nr 207/2009, talan mot Commit Business Solutions vid Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala domstol, Tyskland). I första hand yrkade combit Software, med hänvisning till det EU-varumärke som bolaget innehar, att Commit Business Solutions skulle föreläggas att inom unionen upphöra att använda ordkännetecknet ”Commit” för programvara som bolaget saluförde. I andra hand åberopade combit Software det tyska varumärke som bolaget innehar och yrkade att Commit Business Solutions skulle föreläggas att upphöra att använda det ordkännetecknet i Tyskland.
- 16 Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala domstol) avslag combit Softwares förstahandsyrkande men biföll dess andrahandsyrkande.
- 17 combit Software ansåg att Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala domstol) borde ha förelagt Commit Business Solutions att upphöra att använda ordkännetecknet ”Commit” i hela unionen och överklagade därför det avgörandet till Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol, Tyskland).
- 18 Sistnämnda domstol anser att Commit Business Solutions användning av ordkännetecknet ”Commit” medför en risk för förväxling med varumärket combit såvitt avser tyskspråkiga genomsnittskonsumenter.
- 19 Däremot bedömde samma domstol att det inte föreligger någon risk för förväxling såvitt avser engelskspråkiga genomsnittskonsumenter. Engelskspråkiga genomsnittskonsumenter kan enligt den domstolen nämligen utan svårighet uppfatta den begreppsmässiga skillnaden mellan å ena sidan det engelska verbet *to commit* och å andra sidan ordet ”combit” som består av bokstäverna ”com” som i *computer* och av bokstäverna ”bit” som i *binary digit*. Den fonetiska likheten mellan ”Commit” och ”combit” uppvägs nämligen, med avseende på engelskspråkiga konsumenter, av nämnda begreppsmässiga skillnad.
- 20 Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol) slog fast att det föreligger risk för förväxling i tyskspråkiga medlemsstater men att det inte föreligger någon sådan risk i engelskspråkiga medlemsstater.

- 21 Samma domstol anser att det är oklart hur man i en sådan situation bör genomföra principen om EU-varumärkens enhetliga karaktär som följer av artikel 1.2 i förordning nr 207/2009, bland annat vad avser bedömningen av risken för förväxling och det förbuds föreläggande som avses i artikel 102.1 i samma förordning.
- 22 Mot denna bakgrund beslutade Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

”Vilka följder har det för bedömningen av risken för förväxling mellan ett EU-ordmärke och en beteckning som har påståtts utgöra intrång i nämnda varumärke, att EU-ordmärkets och nämnda betecknings ljudlighet enligt genomsnittskonsumenter i en del av medlemsstaterna uppvägs av en skillnad i betydelse, medan detta inte är fallet beträffande genomsnittskonsumenter i andra medlemsstater:

- a) Ska genomsnittskonsumenternas synsätt i förstnämnda eller sistnämnda medlemsstater eller en fiktiv genomsnittskonsuments synsätt i samtliga medlemsstater anses vara avgörande vid bedömningen av risken för förväxling?
- b) Ska det anses föreligga ett intrång i ett EU-varumärke inom hela Europeiska unionen om det endast föreligger risk för förväxling i en viss del av unionen eller ska det göras skillnad mellan de enskilda medlemsstaterna?”

Prövning av tolkningsfrågan

- 23 Den hänskjutande domstolen har genom sin fråga sökt klarhet i huruvida artiklarna 1.2, 9.1 b och 102.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att när en domstol för EU-varumärken finner att användningen av ett kännetecken kan medföra risk för förväxling med ett EU-varumärke i en del av unionen, samtidigt som nämnda användning inte medför någon sådan risk i en annan del av unionen, nämnda domstol ska slå fast att det föreligger intrång i den ensamrätt som det varumärket ger och meddela ett föreläggande om att nämnda användning ska upphöra i hela unionen.
- 24 EU-domstolen framhåller inledningsvis att i ett sådant mål som det nationella, där den domstol vid vilken talan väckts är behörig i egenskap av domstol för EU-varumärken avseende en talan som väckts med stöd av artikel 97.1–4 i förordning nr 207/2009, är nämnda domstol enligt artikel 98.1 i samma förordning behörig i fråga om intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium.
- 25 När, såsom i förevarande fall, den domstol för EU-varumärken vid vilken talan väckts, inom ramen för nämnda behörighet konstaterar att användningen av ett kännetecken medför risk för förväxling med ett EU-varumärke i en del av unionen samtidigt som samma användning inte medför någon sådan risk i en annan del av unionen, kan nämnda domstol inte slå fast att det inte föreligger något intrång i den ensamrätt som det varumärket ger. Den domstolen ska i stället slå fast att nämnda varumärkes ursprungsangivelsefunktion skadats och att det således föreligger intrång i den ensamrätt som det varumärket ger.
- 26 Domstolen har härvid redan – i ett mål som avsåg innehavaren av ett EU-varumärkes rätt att med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 invända mot registreringen av ett liknande EU-varumärke som medförde risk för förväxling – slagit fast att en sådan invändning ska bifallas när det konstaterats föreligga risk för förväxling i en del av unionen, varvid den aktuella delen av unionen exempelvis kan motsvara en medlemsstats territorium (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 september 2008, Armacell/EUIPO, C-514/06 P, ej publicerad i rättsfallssamlingen, EU:C:2008:511, punkterna 56 och 57, samt beslut av den 16 september 2010, Dominio de la Vega/EUIPO, C-459/09 P, ej publicerat i rättsfallssamlingen, EU:C:2010:533, punkterna 30 och 31).

- 27 Motsvarande bedömning ska göras i mål som avser innehavaren av ett EU-varumärkes rätt att förhindra användningen av ett kännetecken som medför risk för förväxling. Artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 skyddar innehavaren av ett EU-varumärke mot sådan användning som skadar eller kan skada varumärkets funktion att ange ursprunget (se, vad beträffar artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 24), vars ordalydelse motsvarar ordalydelsen i artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009, dom av den 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punkt 27 och där angiven rättspraxis). Nämnda innehavare har således rätt att förhindra en sådan användning även om den skadar nämnda funktion endast i en del av unionen.
- 28 Av det ovanstående följer att om det föreligger risk för förväxling i den tyskspråkiga delen av unionen, såsom den hänskjutande domstolen i det nationella målet har konstaterat vara fallet, ska den domstol för EU-varumärken vid vilken talan har väckts slå fast att det föreligger ett intrång i den ensamrätt som det berörda varumärket ger.
- 29 I artikel 102.1 i förordning nr 207/2009 anges att när en domstol för EU-varumärken har gjort en sådan bedömning ska den domstolen förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i EU-varumärket. Det är visserligen riktigt att det i nämnda bestämmelse anges att det om särskilda skäl föreligger kan vara motiverat att inte meddela något sådant föreläggande. Detta undantag ska emellertid, såsom domstolen redan har slagit fast, tolkas restriktivt och avser endast vissa undantagssituationer som inte är i fråga i det nationella målet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punkt 30, och dom av den 22 juni 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, punkt 33).
- 30 I syfte att säkerställa EU-varumärkets enhetliga karaktär i hela unionen är det nödvändigt att förbudet mot att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i EU-varumärket omfattar hela unionen (se, vad beträffar rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), som har upphävts och ersatts av förordning nr 207/2009, dom av den 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punkterna 39–44).
- 31 Det följer emellertid av punkt 48 i dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238) att för det fall att, såsom i det nationella målet, en domstol för EU-varumärken finner att användningen av det liknande kännetecknet i fråga för varor som är identiska med de varor för vilka det aktuella EU-varumärket är registrerat, bland annat av språkliga skäl, inte medför någon risk för förväxling i en viss del av unionen och således inte kan skada det varumärkets ursprungsangivelsefunktion i den delen av unionen, måste den domstolen begränsa den geografiska räckvidden av det förbud den meddelar.
- 32 När en domstol för EU-varumärken, på grundval av faktiska omständigheter som i princip ska läggas fram av svaranden, finner att det inte föreligger någon risk för förväxling i en del av unionen, kan den rättsenliga handel som är en följd av användningen av kännetecknet i fråga i den delen av unionen nämligen inte förbjudas. Såsom generaladvokaten har slagit fast i punkterna 25–27 i sitt förslag till avgörande, skulle ett sådant förbud gå utöver vad som följer av den ensamrätt som EU-varumärket ger. Nämnda ensamrätt gör det endast möjligt för innehavaren av EU-varumärket att skydda sina specifika intressen, det vill säga försäkra sig om att varumärket kan fylla sin egentliga funktion (se, för ett liknade resonemang, dom av den 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punkterna 46 och 47).
- 33 Bedömningen att det inte föreligger någon risk för förväxling i en del av unionen måste enligt domstolens fasta praxis göras mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Nämnda bedömning ska omfatta en jämförelse av de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller

begreppsmässiga likheter med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (dom av den 25 juni 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, punkt 23 och där angiven rättspraxis).

- 34 Den berörda domstolen för EU-varumärken ska vidare tydligt ange den del av unionen i vilken den domstolen bedömer att varumärkets funktion inte skadas eller riskerar att skadas. Det ska således otvetydigt framgå av det föreläggande som meddelas med stöd av artikel 102 i förordning nr 207/2009 vilken del av unionen som inte omfattas av förbudet mot användning av kännetecknet i fråga. När nämnda domstol, såsom i förevarande fall, avser att utesluta vissa språkområden i unionen, som betecknas som "engelskspråkiga", från förbudet mot användning, ankommer det på den domstolen att lämna en fullständig beskrivning av vilka områden som avses med den beteckningen.
- 35 En tolkning som innebär att ett förbud mot användning av ett kännetecken som medför risk för förväxling med ett EU-varumärke ska tillämpas i hela unionen, med undantag för den del av unionen i vilken det konstaterats inte föreligga någon risk för förväxling, skadar inte EU-varumärkets enhetliga karaktär som avses i artikel 1.2 i förordning nr 207/2009, då rätten för innehavaren av det varumärket att förhindra användning som skadar varumärkets egentliga funktioner är bibehållen.
- 36 Av det anförda följer att tolkningsfrågan ska besvaras enligt följande. Artiklarna 1.2, 9.1 b och 102.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att när en domstol för EU-varumärken finner att användningen av ett kännetecken kan medföra risk för förväxling med ett EU-varumärke i en del av unionen, samtidigt som nämnda användning inte medför någon sådan risk i en annan del av unionen, ska nämnda domstol slå fast att det föreligger intrång i den ensamrätt som det varumärket ger och meddela ett föreläggande om att nämnda användning ska upphöra i hela unionen, med undantag för den del av unionen där det har konstaterats inte föreligga någon risk för förväxling.

Rättegångskostnader

- 37 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

Artiklarna 1.2, 9.1 b och 102.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ska tolkas på så sätt att när en domstol för EU-varumärken finner att användningen av ett kännetecken kan medföra risk för förväxling med ett EU-varumärke i en del av Europeiska unionen, samtidigt som nämnda användning inte medför någon sådan risk i en annan del av unionen, ska nämnda domstol slå fast att det föreligger intrång i den ensamrätt som det varumärket ger och meddela ett föreläggande om att nämnda användning ska upphöra i hela unionen, med undantag för den del av unionen där det har konstaterats inte föreligga någon risk för förväxling.

Underskrifter