



## Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
MACIEJ SZPUNAR  
föredraget den 29 mars 2017\*

### Mål C-93/16

**Ornua Co-operative Limited, tidigare The Irish Dairy Board Co-operative Limited  
mot  
Tindale & Stanton Ltd España SL**

(begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien))

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Enhetlig karaktär – Artikel 1 – Risk för förväxling – Skadlig inverkan på renomméet – Artikel 9.1 b och c – Motstående varumärken som innehåller en uppgift om geografiskt ursprung – Friktionsfri samexistens mellan de motstående varumärkena i en del av unionen”

### Inledning

1. Förevarande begäran om förhandsavgörande har framställts i ett mål som avser en konflikt mellan kännetecknen KERRYGOLD och KERRYMAID. De aktuella kännetecknen, vilka är skyddade som EU-varumärke respektive som nationella varumärken, samexisterar friktionsfritt i Irland och i Förenade kungariket sedan mer än tjugo år, medan förevarande mål – vilket är anhängigt vid en spansk domstol som ska pröva målet i sin egenskap av domstol för EU-varumärken – avser en konflikt mellan dessa två kännetecken i den resterande delen av Europeiska unionen.

2. Det särskilda sammanhanget i förevarande mål ger EU-domstolen tillfälle att utveckla sin praxis avseende principen om EU-varumärkens enhetliga karaktär.\*\* Det är särskilt fråga om att precisera hur bedömningen av risken för förväxling och skadlig inverkan på renomméet, enligt artikel 9.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009,\*\*\* ska omfatta två aspekter, nämligen dels den omständigheten att de motstående varumärkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen, dels den omständigheten att varumärkena innehåller en uppgift om geografiskt ursprung.\*\*\*\*

\* Originalspråk: franska.

\*\* Se dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), och dom av den 22 september 2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719).

\*\*\* Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i den version som är tidsmässigt tillämplig (*ratione temporis*) i förevarande mål. I huvudsak liknande bestämmelser finns i artikel 9.2 b och c i förordningen, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21).

\*\*\*\* Jag använder det uttryck som följer av lydelsen i artikel 12 i förordning nr 207/2009. I flera internationella rättsakter och unionsrättsakter används uttrycken ”ursprungs beteckning” och ”geografisk beteckning”, och deras exakta rättsliga betydelse är beroende av den aktuella rättsakten.

### **Tillämpliga bestämmelser**

3. I artikel 1.2 i förordning nr 207/2009 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.”

4. I artikel 9.1 i förordningen föreskrivs följande:

”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,
- c) ett tecken som är identiskt med eller liknar [EU-]varumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka [EU-]varumärket är registrerat, om detta är känt i [unionen] och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för [EU-]varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

5. I artikel 12 i denna förordning föreskrivs följande:

”[EU-]varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

- b) uppgifter om ... geografiska ursprung ...,

...

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

### **Målet vid den nationella domstolen**

6. Det irländska bolaget Ornu Co-operative Limited, tidigare The Irish Dairy Board Co-operative Limited (nedan kallat Ornu), är innehavare av EU-ordmärket KERRYGOLD, vilket registrerades år 1998, samt två figurmärken innehållande samma ordelement, vilka registrerades år 1998 respektive år 2011, för livsmedelsprodukter (nedan gemensamt kallade varumärkena KERRYGOLD).

7. Det spanska bolaget Tindale & Stanton Ltd España SL (nedan kallat T&S) importerar och distribuerar i Spanien, under kännetecknet KERRYMAID, mjölkprodukter producerade av Kerry Group plc

8. Kerry Group är innehavare av de nationella ordmärkena KERRYMAID, vilka är registrerade i Irland och i Förenade kungariket.

9. Den 29 januari 2014 väckte Ornuo talan om varumärkesintrång mot T&S vid Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Handelsdomstolen i Alicante, i egenskap av domstol för EU-varumärken, Spanien), och gjorde gällande att användningen av kännetecknet KERRYMAID utgjorde ett intrång i varumärkena KERRYGOLD. Denna talan grundades på artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009.

10. Nämnda domstol ogillade talan med motiveringen att den enda likheten mellan de motstående varumärkena var den gemensamma beståndsdel "Kerry", vilken syftar på det irländska grevskapet som är känt för boskapsuppfödning, och att det var ostridigt att dessa varumärken samexisterade friktionsfritt i Irland och i Förenade kungariket.

11. Enligt nämnda domstol skulle nämligen konsekvenserna av den friktionsfria samexistensen i dessa två medlemsstater extrapoleras till hela unionen, med hänsyn till EU-varumärkets enhetliga karaktär. Av samma skäl kunde otillbörlig fördel inte ha dragits av de åberopade varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé, eftersom kännetecknet KERRYMAID används i Spanien i syfte att marknadsföra en vara som sedan många år tillbaka marknadsförs i andra medlemsstater utan någon invändning från innehavaren av varumärkena KERRYGOLD.

12. Ornuo överklagade den domen till den hänskjutande domstolen.

13. Den hänskjutande domstolen har uppgett att varumärkena KERRYGOLD är kända i hela unionen. Den har påpekat att innehavaren av dessa varumärken har medgett att de samexisterar friktionsfritt med varumärket KERRYMAID endast i Irland och i Förenade kungariket. Den hänskjutande domstolen är således osäker på huruvida denna omständighet kan beaktas vid den bedömning av risken för förväxling och skadlig inverkan på renomméet som avser hela unionen.

### **Tolkningsfrågorna och förfarandet vid domstolen**

14. Mot denna bakgrund beslutade Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

- ”1) Kan artikel 9.1 b i [förordning nr 207/2009], som kräver att det föreligger risk för förväxling för att innehavaren av ett [EU-]varumärke ska ha rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett kännetecken i de fall som där anges, tolkas så, att denna artikel gör det möjligt att utesluta risk för förväxling när det äldre [EU-]varumärket, på grund av innehavarens tolerans, under flera år har samexisterat friktionsfritt med liknande nationella varumärken i två EU-medlemsstater, så att avsaknaden av risk för förväxling i dessa två medlemsstater kan extrapoleras till andra medlemsstater, eller till hela unionen, med beaktande av den enhetliga behandling som [EU-]varumärket kräver?”
- 2) Är det, i det fall som beskrivs i föregående punkt, möjligt att beakta geografiska, demografiska, ekonomiska eller andra omständigheter i de medlemsstater i vilka samexistensen har förevarit för att bedöma om det föreligger en risk för förväxling, så att en avsaknad av risk för förväxling i nämnda medlemsstater kan extrapoleras till en annan medlemsstat, eller till hela unionen?”
- 3) Ska artikel 9.1 c i [förordning nr 207/2009], i de situationer som avses i den bestämmelsen, tolkas så, att för det fall det äldre varumärket har samexisterat med det omstridda kännetecknet under ett visst antal år i två EU-medlemsstater utan någon invändning från innehavaren av det äldre varumärket, varumärkesinnehavarens tolerans mot användningen av det yngre kännetecknet i dessa två medlemsstater i synnerhet kan extrapoleras till den resterande delen av unionen för att bedöma huruvida tredje man har skälig anledning att använda ett yngre kännetecken, på grund av den enhetliga behandling som [EU-]varumärket kräver?”

15. Beslutet om hänskjutande inkom till domstolens kansli den 15 februari 2016. Parterna i målet vid den nationella domstolen, den tyska och den franska regeringen samt Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.

16. EU-domstolen skickade en begäran om klarlägganden till den hänskjutande domstolen, som den sistnämnda besvarade den 12 december 2016. Parterna i målet vid den nationella domstolen och kommissionen deltog vid förhandlingen den 18 januari 2017.

## **Bedömning**

### ***Inledande synpunkter***

17. I förevarande mål krävs det en tolkning av artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009 vad beträffar två aspekter.

18. För det första, med hänsyn till att de två motstående varumärkena samexisterar friktionsfritt i Irland och i Förenade kungariket, vill den hänskjutande domstolen – genom sina tre tolkningsfrågor – få klarhet i vilken slutsats som eventuellt ska dras av denna omständighet med avseende på bedömningen av risken för förväxling och den skadliga inverkan på renomméet i den resterande delen av unionen.

19. För det andra kommer förevarande mål även att ge EU-domstolen möjlighet att precisera villkoren för en bedömning av risken för förväxling mellan varumärken som innehåller samma upplysning om geografiskt ursprung. \*\*\*\*

20. Det framgår av beslutet om hänskjutande att ordet ”Kerry”, vilket är gemensamt för de båda motstående varumärkena, är namnet på ett irländskt grevskap som är känt för boskapsuppfödning. Relevansen av denna aspekt – som det inte uttryckligen har hänvisats till i tolkningsfrågornas lydelse – bekräftades genom en begäran om klarlägganden som EU-domstolen skickade till den hänskjutande domstolen, och de berörda parterna har haft möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt framföra sina ståndpunkter i frågan vid förhandlingen. Följaktligen ska omfattningen av tolkningsfrågorna utvidgas i det avseendet, i enlighet med fast rättspraxis som tillåter ett sådant tillvägagångssätt för att ge den hänskjutande domstolen ett användbart svar. \*\*\*\*\*

### ***Tillämpningen av artikel 9 i förordning nr 207/2009 när de motstående varumärkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen***

21. Den hänskjutande domstolen har ställt de tre tolkningsfrågorna, vilka jag föreslår ska bedömas gemensamt, för att få klarhet i huruvida och, i förekommande fall, på vilket sätt den omständigheten att de motstående varumärkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen kan påverka bedömningen av huruvida det föreligger risk för förväxling och skadlig inverkan på renomméet, enligt artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009, i den resterande delen av unionen.

22. Jag noterar inledningsvis att den friktionsfria samexistensen mellan motstående varumärken är en aspekt som i relativt liten utsträckning har behandlats i domstolens praxis.

\*\*\*\* Se dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230), och dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11).

\*\*\*\*\* Se, bland annat, dom av den 7 december 2000, Telaustria och Telefonadress (C-324/98, EU:C:2000:669, punkt 59), och dom av den 7 mars 2013, Efir (C-19/12, ej publicerad, EU:C:2013:148, punkt 27).

23. Vad beträffar bedömningen av risken för förväxling, framgår det av fast rättspraxis att vid prövningen av huruvida det föreligger en sådan risk hos omsättningskretsen ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.\*\*\*\*\*

24. Domstolen har i det avseendet medgett att det inte kan uteslutas att den omständigheten att varumärkena samexisterar friktionsfritt på en viss marknad tillsammans med andra faktorer eventuellt kan bidra till att risken för förväxling mellan dessa varumärken minskar.\*\*\*\*\*

25. Detta övervägande har även beaktats i tribunalens praxis avseende invändningsförfaranden, enligt vilken en sådan samexistens inte bara ska vara friktionsfri utan även ska grunda sig på att det saknas risk för förväxling hos omsättningskretsen.\*\*\*\*\*

26. Även om domstolen ännu inte har haft tillfälle att precisera villkoren för att tillämpa begreppet ”friktionsfri samexistens”, framgår det likväl av denna rättspraxis att den friktionsfria samexistensen mellan de motstående varumärkena på den aktuella marknaden utgör en relevant omständighet som ska beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling.

27. I förevarande fall är det ostridigt att samexistensen mellan de motstående varumärkena, vilken har varit friktionsfri och långvarig, är sådan att den utesluter att det föreligger en risk för förväxling på den aktuella marknaden i Irland och i Förenade kungariket.

28. Den aktuella diskussionen är således inriktad på frågan huruvida denna omständighet ska beaktas vid bedömningen av huruvida det föreligger en sådan risk i Spanien, där det påstådda intrånget ska ha skett, samt i den resterande delen av unionen.

29. Ornuan anser att den friktionsfria samexistensen måste styrkas i hela unionen, för att den ska kunna beaktas vid bedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling med EU-varumärket. Enligt Ornuan följer detta av principen om EU-varumärkens enhetliga karaktär och av den omständigheten att rättsverkan av ett sådant varumärke omfattar hela unionen. Ornuan hävdar att samexistens i en del av unionen inte gör det möjligt att dra någon slutsats för resten av unionen.

30. Den tyska och den franska regeringen delar i huvudsak denna tolkning. Kommissionen har även angett att den friktionsfria samexistensen mellan de motstående varumärkena i princip ska styrkas i hela det område där det påstådda intrånget sker och följaktligen, vad beträffar EU-varumärket, i hela unionen. Kommissionen har dock tillagt att det inte kan uteslutas att situationen i det område där de motstående varumärkena samexisterar kan ge information som är användbar för bedömningen av risken för förväxling på andra marknader.

31. Jag noterar att en liknande tolkning – som kräver att den friktionsfria samexistensen styrks inom hela unionen – även framgår av praxis från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) avseende invändningsförfaranden,\*\*\*\*\* och denna tolkning har godkänts av tribunalen.\*\*\*\*\* Detta synsätt innebär att om risken för förväxling potentiellt sett föreligger inom hela unionen, på grund av EU-varumärkets omfattning, ska avsaknaden av en risk för förväxling tack vare samexistensen i sin tur styrkas i hela unionen.

\*\*\*\*\* Se, bland annat, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 18).

\*\*\*\*\* Dom av den 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 82).

\*\*\*\*\* Dom av den 11 maj 2005, Grupo Sada/harmoniseringskontoret – Sada (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169, punkt 86), och dom av den 11 december 2007, Portela & Companhia/harmoniseringskontoret – Torrens Cuadrado och Sanz (Bial) (T-10/06, ej publicerad, EU:T:2007:371, punkt 76).

\*\*\*\*\* I EUIPO:s riktlinjer föreskrivs att om det äldre varumärke som åberopas till stöd för invändningen är ett EU-varumärke måste den som ansöker visa att varumärkena samexisterar i hela unionen. Se ”Riktlinjer för prövning vid immaterialrättsmyndigheten”, del C-2-6, s. 7 (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/trade-mark-guidelines>).

\*\*\*\*\* Dom av den 10 april 2013, Höganäs/harmoniseringskontoret – Haynes (ASTALOY) (T-505/10, ej publicerad, EU:T:2013:160, punkterna 49–50).



32. T&S har föreslagit en annan tolkning och är av den uppfattningen att den friktionsfria samexistensen utgör en relevant omständighet även om den avser endast en del av unionen. T&S anser att om de motstående varumärkena har samexisterat i en väsentlig del av unionen utan att medföra en risk för förväxling, kan man därav dra slutsatsen att en sådan risk inte föreligger i någon del av unionen.

33. Jag anser inte att någon av dessa två ståndpunkter, vilka är varandras raka motsatser, är övertygande.

34. EU-varumärkessystemet vilar visserligen på principen om EU-varumärkens enhetliga karaktär, vilken kräver ett enhetligt skydd för sådana varumärken inom hela unionen.

35. Det följer dock av särdragen i det system som inrättats genom förordning nr 207/2009 att bedömningen av risken för förväxling mellan ett kännetecken och EU-varumärket i vissa situationer inte leder till ett enda resultat, som gäller för hela unionen.

36. I domen *combit Software* slog domstolen fast att principen om EU-varumärkens enhetliga karaktär inte utgör hinder mot att 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, eller hinder mot att nämnda domstol drar slutsatser av detta konstaterande genom att i undantagsfall och på grundval av uppgifter som i princip ska läggas fram av svaranden, meddela ett föreläggande om att nämnda användning ska upphöra som är geografiskt begränsat. \*\*\*\*\*

37. När det konstateras att det inte föreligger någon risk för förväxling i en viss del av unionen, kan nämligen den rättsenliga handel som är en följd av användningen av kännetecknet i fråga i den delen av unionen inte förbjudas. \*\*\*\*\*

38. Det framgår av samma dom att konstaterandet att det föreligger ett intrång i den ensamrätt som EU-varumärket ger i undantagsfall kan vara geografiskt begränsat. Därav följer även att den omständigheten att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena i en del av unionen inte utesluter konstaterandet att en sådan risk föreligger i en annan del av unionen.

39. Följaktligen – och i motsats till vad T&S har hävdad – även om det, genom argumentet om friktionsfri samexistens, skulle styrkas att användningen av de motstående varumärkena inte medför någon risk för förväxling i Irland och i Förenade kungariket, utgör denna omständighet inte i sig något hinder mot konstaterandet att det föreligger en sådan risk i en annan del av unionen.

40. Jag anser dock – i motsats till Ornus ståndpunkt – att det inte heller följer därav att den friktionsfria samexistensen i en del av unionen saknar betydelse för bedömningen av risken för förväxling med ett EU-varumärke.

41. Bedömningen av risken för förväxling, i ett mål som avser intrång i den ensamrätt som EU-varumärket ger, kräver en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer som potentiellt sett hänför sig till hela unionen. I samband med denna bedömning kan det inte uteslutas att en omständighet är relevant enbart på grund av att den syftar på den situation som råder i endast en del av unionen.

\*\*\*\*\* Dom av den 22 september 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, punkt 36).

\*\*\*\*\* Dom av den 22 september 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, punkterna 31 och 32); se även, för ett liknande resonemang, dom av den 12 april 2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, punkterna 46–48).

42. Att två varumärken samexisterar friktionsfritt på nationell nivå kan bero på olika omständigheter. Det kan i det avseendet inte uteslutas att avsaknaden av en risk för förväxling i en del av unionen där de berörda varumärkena har använts intensivt och under lång tid kan tyda på att det inte föreligger någon sådan risk i andra delar av unionen, om marknadsvillkoren och uppfattningen hos omsättningskretsen inte skiljer sig markant.\*\*\*\*\*

43. När det, såsom i förevarande fall, har styrkts att användningen av de aktuella kännetecknen inte medför någon risk för förväxling i en del av unionen där dessa kännetecken samexisterar friktionsfritt sedan länge, kan denna omständighet inverka på bedömningen av risken för förväxling i andra områden där en konflikt kan uppstå.

44. Jag tror att detta kan ha varit vad den spanska domstolen i första instans avsåg när den angav att den enda likheten mellan de motstående varumärkena var den geografiska beteckningen ”Kerry” och att dessa varumärken dessutom samexisterade friktionsfritt i Irland och i Förenade kungariket, så att det inte fanns någon anledning att anse att T&S:s verksamhet skulle medföra förväxling i en annan del av unionen.

45. Såsom framgår av min bedömning nedan\*\*\*\*\* utgör nämligen den omständigheten att de motstående varumärkena innehåller en uppgift om geografiskt ursprung, nämligen hänvisningen till det irländska grevskapet – vilket skulle kunna vara en av de omständigheter som förklarar den friktionsfria samexistensen i Irland och i Förenade kungariket – en relevant omständighet vid bedömningen av risken för förväxling på unionsnivå.

46. Som den tyska och den franska regeringen samt kommissionen har påpekat, kan visserligen den friktionsfria samexistensen i vissa medlemsstater inte ”extrapoleras” till resten av unionen. En sådan automatisk extrapolering ska anses utesluten. Icke desto mindre anser jag att omständigheterna kring den friktionsfria samexistensen i en del av unionen kan vara relevanta för bedömningen av risken för förväxling i hela unionen.

47. Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag därför att de motstående kännetecknens friktionsfria samexistens i en del av unionen utgör en omständighet som, utan att vara avgörande, kan beaktas vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling med ett EU-varumärke i en annan del av unionen, enligt artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009.

48. Detsamma gäller, enligt min mening, den bedömning som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009, varigenom det införs ett mer omfattande skydd för kända varumärken.

49. Konstaterandet att det har förekommit skadlig inverkan på det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, på ett av de sätt som åsyftas i denna bestämmelse, ska grunda sig särskilt på att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena, vilket är följderna av ett visst mått av likhet mellan dessa. Vid prövningen av om det finns ett sådant samband ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland risken för förväxling hos allmänheten.\*\*\*\*\*

50. Av samma skäl som jag har angett med hänvisning till artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 ska den omständigheten att varumärkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen i förekommande fall beaktas i samband med den helhetsbedömning som krävs enligt artikel 9.1 c i samma förordning.

\*\*\*\*\* Jag noterar att kommissionen, även om den har uteslutit all slags automatisk extrapolering, har angett att det inte finns något som hindrar att den nationella domstolen beaktar uppgifter om situationen i andra medlemsstater om de språkliga och sociokulturella särdragen i dessa medlemsstater är jämförbara med särdragen på den berörda marknaden.

\*\*\*\*\* Se punkt 65 i detta förslag till avgörande.

\*\*\*\*\* Se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 30, 41 och 42 och där angiven rättspraxis).

51. Trots att den hänskjutande domstolen, i formuleringen av den tredje tolkningsfrågan, har erinrat om möjligheten att beakta den friktionsfria samexistensen som en skälig anledning till användningen, anser jag att denna omständighet ska beaktas i samband med helhetsbedömningen av huruvida det föreligger ett samband mellan varumärkena. Om ett sådant samband saknas, är det inte nödvändigt att undersöka huruvida det finns en skälig anledning till användningen.

52. Jag vill i det avseendet erinra om att villkoret att varumärket är känt ska anses vara uppfyllt om EU-varumärket är känt i en väsentlig del av unionen. En sådan del kan i förekommande fall bland annat motsvara en medlemsstats territorium.\*\*\*\*\* Jag anser att den omständigheten att varumärkena samexisterar friktionsfritt skulle kunna vara ännu mer relevant i detta sammanhang, när den friktionsfria samexistensen avser den del av unionen som har använts som referens för att visa att det äldre varumärket är känt.

53. Mot bakgrund av dessa påpekanden anser jag att bestämmelserna i artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den omständigheten att de motstående varumärkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen, utan att förväxling uppstår, inte betyder att risken för förväxling automatiskt är utesluten i en annan del av unionen. Denna samexistens utgör likväl en relevant omständighet som i förekommande fall kan beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling och av förekomsten av ett samband mellan de berörda varumärkena, vilka utgör de respektive kriterier som ligger till grund för var och en av dessa bestämmelser.

### ***Tillämpningen av artikel 9 i förordning nr 207/2009 när varumärkena innehåller en uppgift om geografiskt ursprung***

54. Jag noterar att unionslagstiftaren, genom att anta förordning nr 207/2009, har medgett att det finns ett allmänintresse av att uppgifter som kan användas för att visa de berörda varornas geografiska ursprung förblir tillgängliga. Det övervägandet ligger till grund för flera bestämmelser i förordningen, särskilt bestämmelserna om absoluta registreringshinder, om begränsningar av ett varumärkes rättsverkan och om rättsverkan av ett kollektivmärke.\*\*\*\*\*

55. Enligt artikel 12 b i förordning nr 207/2009 kan innehavaren av EU-varumärket inte förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda uppgifter om bland annat en varas geografiska ursprung, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. En motsvarande begränsning föreskrivs i artikel 6.1 b i direktiv 2008/95/EG.\*\*\*\*\*

56. Denna begränsning av den ensamrätt som ett varumärke ger syftar till att förena varumärkesinnehavarens intressen med andra producenters intressen på den inre marknaden, med beaktande av varumärkesrättens axiologi, såsom ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som EUF-fördraget syftar till att införa och upprätthålla.\*\*\*\*\*

57. I domstolens praxis har det medgetts att det föreligger ett allmänintresse av att kännetecknen eller upplysningar som kan användas för att visa det geografiska ursprunget, i synnerhet geografiska namn, förblir tillgängliga.\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* Se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 27 och 29), och dom av den 3 september 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, punkt 19).

\*\*\*\*\* Artikel 7.1 c, artikel 12 b respektive artikel 66.2 i förordning nr 207/2009.

\*\*\*\*\* Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

\*\*\*\*\* Se, för ett liknande resonemang, med avseende på den identiska bestämmelsen i artikel 6.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, punkt 16).

\*\*\*\*\* Se, analogt, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 26).



58. För att återopa det aktuella allmänintresset, räcker det att det geografiska namnet kan visa de berörda varornas ursprung. Det ska således avgöras huruvida ett geografiskt namn utpekar en plats som för närvarande enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin av varor eller om det i framtiden är troligt att ett sådant samband kan uppstå.\*\*\*\*\*

59. I det mål som avsåg en konflikt mellan kännetecknet "KERRY Spring" och varumärket GERRI för läskedrycker, fann domstolen att innehavaren av ett nationellt varumärke endast kan förhindra en användning av uppgiften om geografiskt ursprung som syftar på en annan medlemsstat om denna användning inte är förenlig med god affärssed. Endast det förhållandet att det föreligger en förväxlingsrisk på grund av ljudlighet mellan de två kännetecknen är inte tillräckligt för att kunna dra slutsatsen att en användning av denna uppgift i näringsverksamhet är oförenlig med god affärssed.\*\*\*\*\*

60. Dessa överväganden, vilka domstolen framhöll med beaktande av de stora språkliga skillnaderna i dåvarande Europeiska gemenskapen, som bestod av femton medlemsstater, är ännu mer relevanta i dag.

61. Även om det antas att den uppgift om geografiskt ursprung som syftar på en annan medlemsstat skulle, enligt konsumenterna i en annan medlemsstat, kunna anses likna det ord som har integrerats i ett varumärke, kan varumärkesinnehavaren inte förhindra en sådan användning så länge den är förenlig med god affärssed. Den likhet som följer av detta ord kan således inte beaktas för att slå fast att det föreligger en risk för förväxling.

62. Såsom framgår av beslutet om hänskjutande är i förevarande fall ordet "Kerry", vilket är gemensamt för de två motstående kännetecknen, namnet på ett irländskt grevskap som är känt för boskapsuppfödning, vilket således kan användas som uppgift om ursprunget för de mjölkprodukter som är aktuella i det nationella målet.

63. Under dessa omständigheter kan domstolen för EU-varumärken inte beakta en sådan likhet mellan kännetecknen, vilken följer av en användning av denna geografiska beteckning som är i enlighet med god affärssed, för att konstatera att det föreligger en risk för förväxling med EU-varumärket eller en skadlig inverkan på detta varumärkes renommé.

64. Det ankommer nämligen på nämnda domstol att se till att konstaterandet att det har skett ett intrång i den ensamrätt som EU-varumärket ger under sådana omständigheter inte strider mot de begränsningar av varumärkets rättsverkningar som avses i artikel 12 b i förordning nr 207/2009.

65. Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den omständigheten att de aktuella varumärkena innehåller samma ord, vilket utgör en uppgift om geografiskt ursprung som används i enlighet med god affärssed, inte kan ligga till grund för ett konstaterande att det föreligger en risk för förväxling med ett EU-varumärke eller en skadlig inverkan på detta varumärkes renommé.

\*\*\*\*\* Dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 31).

\*\*\*\*\* Dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, punkterna 25 och 27).

## Förslag till avgörande

66. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen besvarar den tolkningsfråga som har ställts av Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien) på följande sätt:

- 1) Artikel 9.1 b och c i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ska tolkas så, att den omständigheten att de motstående varumärkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen, utan att förväxling uppstår, inte betyder att risken för förväxling automatiskt är utesluten i en annan del av unionen. Denna samexistens utgör likväl en relevant omständighet som i förekommande fall kan beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling och av förekomsten av ett samband mellan de berörda varumärkena, vilka utgör de kriterier som ligger till grund för var och en av dessa bestämmelser.
- 2) Artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den omständigheten att de aktuella varumärkena innehåller samma ord, vilket utgör en uppgift om geografiskt ursprung som används i enlighet med god affärssed, inte kan ligga till grund för ett konstaterande att det föreligger en risk för förväxling med ett EU-varumärke eller en skadlig inverkan på detta varumärkes renommé.