



## Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 20 juli 2017\*

”Begäran om förhandsavgörande – Immateriella rättigheter – EU-varumärke – Enhetlig karaktär – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 9.1 b och c – Enhetligt skydd av den rätt som EU-varumärket ger mot risk för förväxling och skadlig inverkan på renomméet – Friktionsfri samexistens mellan det varumärket och ett nationellt varumärke som används av tredje man i en del av Europeiska unionen – Friktionsfri samexistens föreligger inte i övriga unionen – Genomsnittskonsumentens uppfattning – Olika uppfattning kan förekomma i olika delar av unionen”

I mål C-93/16,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien) genom beslut av den 8 februari 2016, som inkom till domstolen den 15 februari 2016, i målet

**Ornua Co-operative Ltd**, tidigare The Irish Dairy Board Co-operative Ltd,

mot

**Tindale & Stanton Ltd España SL**,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

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

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 18 januari 2017,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Ornua Co-operative Ltd, tidigare The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, genom E. Armijo Chávarri, abogado,
- Tindale & Stanton Ltd España SL, genom A. von Mühlendahl och J. Güell Serra, abogados,
- Tysklands regering, genom T. Henze och M. Hellmann, båda i egenskap av ombud,

\* Rättegångsspråk: spanska.

- Frankrikes regering, genom D. Colas och D. Segoin, båda i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom E. Gippini Fournier, T. Scharf och J. Samnadda, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 29 mars 2017 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

### Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 9 i 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 Ornuo Co-operative Ltd, tidigare The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (nedan kallat Ornuo) och Tindale & Stanton Ltd España SL (nedan kallat T & S). Målet avser sistnämnda företags användning av ett kännetecken vilket enligt Ornuo medför en risk för förväxling med EU-varumärken som Ornuo är innehavare av och vilket har skadlig inverkan på dessa varumärkens renommé.

### Tillämpliga bestämmelser

- 3 Förordning nr 207/2009, som ersatte rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1), har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trädde i kraft den 23 mars 2016. Med hänsyn till tiden för omständigheterna i målet ska dock denna begäran om förhandsavgörande prövas mot bakgrund av förordning nr 207/2009 i dess lydelse före ovannämnda ändring.
- 4 Skäl 3 i den förordningen 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 Artikel 1.2, som ingår i avdelning I med rubriken ”Allmänna bestämmelser” i den förordningen, har följande lydelse:

”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 Avdelning II i samma förordning har rubriken ”Bestämmelser om varumärken”. Avsnitt 2 i den avdelningen har rubriken ”[EU-varumärkens] rättsverkan”. Det avsnittet innehåller bland annat artiklarna 9 och 12 med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett [EU-varumärke]” respektive rubriken ”Begränsningar av ett [EU-varumärkes] rättsverkan”.

7 I artikel 9.1 föreskrivs följande:

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

- a) ett tecken som är identiskt med [EU-varumärket] för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka [EU-varumärket] är registrerat,
- 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 skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för [EU-varumärkets] särskiljningsförmåga eller renommé.”

8 Artikel 12 i den förordningen har följande lydelse:

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

- a) sitt eget namn eller adress,
- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,
- c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller en tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdelar,

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

### **Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna**

- 9 Ornuia är ett bolag bildat enligt irländsk rätt som är verksamt inom livsmedelssektorn. Det producerar bland annat smör och andra mejeriprodukter.
- 10 Ornuia är innehavare av flera EU-varumärken. Ett av dem är ordmärket KERRYGOLD, vilket registrerades år 1998 för varor i klass 29 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, det vill säga framför allt smör och andra mejeriprodukter. Ornuia är även innehavare av följande två figurmärken, vilka registrerades år 1998 respektive år 2011 för samma varuklass (nedan gemensamt kallade EU-varumärkena KERRYGOLD):





- 11 De varor på vilka dessa varumärken anbringas exporteras till flera länder. I unionen saluförs nämnda varor huvudsakligen i Spanien, Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Frankrike, Cypern, Luxemburg, Malta, Nederländerna och Förenade kungariket.
- 12 T & S är ett bolag bildat enligt spansk rätt som importerar och distribuerar margarin i Spanien under kännetecknet KERRYMAID. De varorna tillverkas i Irland av Kerry Group plc
- 13 Kerry Group har låtit registrera det nationella varumärket KERRYMAID i Irland och Förenade kungariket.
- 14 Den 29 januari 2014 väckte The Irish Dairy Board Co-operative, som övergick till att kallas Ornu den 31 mars 2015, talan om varumärkesintrång mot T & S vid Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Handelsdomstolen i Alicante, Spanien) i dess egenskap av domstol för EU-varumärken, och gjorde gällande att det skulle slås fast att T & S, genom att det importerar och distribuerar margarin under kännetecknet KERRYMAID i Spanien, har gjort sig skyldigt till intrång i EU-varumärkena KERRYGOLD. Ornua menar att T & S användning av kännetecknet KERRYMAID medför en risk för förväxling och utan skäligen anledning drar fördel nämnda varumärkens särskiljningsförmåga och renommé.
- 15 Nämnda domstol konstaterade att den enda likheten mellan kännetecknet KERRYMAID och EU-varumärkena KERRYGOLD var beståndsdelen "kerry", vilken syftar på ett irländskt grevskap som är känt för boskapsuppfödning.
- 16 Den angav vidare att det var ostridigt att EU-varumärkena KERRYGOLD och det nationella varumärket KERRYMAID samexisterade friktionsfritt i Irland och Förenade kungariket.
- 17 Samma domstol drog slutsatsen att det inte kunde föreligga någon risk för förväxling mellan EU-varumärkena KERRYGOLD och kännetecknet KERRYMAID i Spanien. Irland och Förenade kungariket har tillsammans en betydande demografisk tyngd i unionen. Den friktionsfria samexistensen mellan de varumärkena och det kännetecknet i de båda medlemsstaterna borde därför, med beaktande av EU-varumärkets enhetliga karaktär, leda till slutsatsen att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan nämnda varumärken och nämnda kännetecken i någon del av unionen.
- 18 Samma domstol slog slutligen fast att eftersom samexistensen är friktionsfri i Irland och Förenade kungariket, kan T & S inte anses dra otillbörlig fördel av särskiljningsförmågan eller renomméet hos EU-varumärkena KERRYGOLD i Spanien.
- 19 Mot bakgrund av dessa överväganden ogillade Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Handelsdomstolen i Alicante), genom avgörande av den 18 mars 2015, talan om varumärkesintrång.
- 20 Avgörandet överklagades till den hänskjutande domstolen.
- 21 Med utgångspunkt i konstaterandet att det endast slagits fast att EU-varumärkena KERRYGOLD och kännetecknet KERRYMAID samexisterar friktionsfritt i Irland och Förenade kungariket, anser den hänskjutande domstolen att det är oklart om den extrapolering som domstolen i första instans gjort är förenlig med förordning nr 207/2009. Vid antagandet att den friktionsfria samexistensen mellan dessa

varumärken och det kännetecknet i Irland och Förenade kungariket får till följd att det inte föreligger någon risk för förväxling i de båda medlemsstaterna, står det enligt den hänskjutande domstolen ändå inte klart att det inte heller föreligger någon risk för förväxling mellan de varumärkena och det kännetecknet i övriga medlemsstater. En sådan extrapolering skulle nämligen kunna medföra att de rättigheter som tillkommer innehavaren av ett EU-varumärke enligt artikel 9 i förordning nr 207/2009 förlorar sin ändamålsenliga verkan.

22 Mot denna bakgrund beslutade Audiencia Provincial de Zaragoza (provinsdomstolen i Alicante, Spanien) att vilandeförklara målet och att ställa följande frågor till EU-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 att 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?”

23 EU-domstolen har begärt klarlägganden från den hänskjutande domstolen, i syfte att få klarhet i om den domstolen vid sin tillämpning av förordning nr 207/2009 har att pröva bedömningen av domstolen i första instans, enligt vilken det under alla omständigheter inte föreligger någon risk för förväxling då de motstående kännetecknen innehåller den geografiska beteckningen ”kerry” och då beståndsdelarna ”gold” och ”maid” inte liknar varandra.

24 Den hänskjutande domstolen har som svar på begäran om klarläggande angett att så är fallet.

## **Prövning av tolkningsfrågorna**

### *Den första frågan*

25 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i om artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett EU-varumärke och ett nationellt varumärke samexisterar friktionsfritt i en del av unionen, med beaktande av EU-varumärkets enhetliga karaktär, innebär att det kan slås fast att det i en annan del av unionen där samexistensen mellan det EU-varumärket och ett kännetecken som är identiskt med det nationella varumärket inte är friktionsfri, inte föreligger någon risk för förväxling mellan nämnda EU-varumärke och det kännetecknet.

- 26 Eftersom den frågan har ställts med hänvisning till EU-varumärkets enhetliga karaktär, framhåller EU-domstolen inledningsvis att den principen, som kommer till uttryck i skäl 3 i förordning nr 207/2009 och närmare preciseras i artikel 1.2 i samma förordning, innebär att EU-varumärken åtnjuter ett enhetligt skydd och har rättsverkan i hela unionen. Enligt den bestämmelsen får ett EU-varumärke, om inte annat föreskrivs i denna förordning, 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.
- 27 I artikel 1.2 i förordning nr 207/2009 omnämns visserligen endast registrering av varumärket, dess överlåtelse, upphävande av innehavarens rättigheter och förbud mot användning av varumärket. Det följer emellertid av den bestämmelsen jämförd med skäl 3 i samma förordning att även EU-varumärkets rättsverkningar, vilka räknas upp under avdelning II, avsnitt 2, i den förordningen, tillämpas enhetligt i hela unionen.
- 28 Domstolen har redan slagit fast att den ensamrätt som tillkommer innehavaren av ett EU-varumärke enligt artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 i princip omfattar hela unionen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 39).
- 29 Vad beträffar artikel 9.1 b i samma förordning, följer det av EU-domstolens fasta praxis att den bestämmelsen skyddar innehavaren av ett EU-varumärke mot sådan användning som skadar eller kan skada varumärkets funktion att ange ursprunget (dom av den 22 september 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punkt 27 och där angiven rättspraxis).
- 30 Det enhetliga skydd som tillkommer innehavaren av EU-varumärket enligt denna bestämmelse består i att ge innehavaren rätt att i hela unionen förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett kännetecken 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 kännetecknet, om sådan användning skadar eller kan skada varumärkets funktion att ange ursprunget och detta leder till att det föreligger risk för förväxling.
- 31 För att innehavaren av ett EU-varumärke med framgång ska kunna göra gällande den rättigheten, är det på intet sätt nödvändigt att det kännetecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket och som leder till att det föreligger risk för förväxling, används i hela unionen.
- 32 Om innehavaren av ett EU-varumärke endast åtnjöt skydd mot intrång som äger rum i hela unionen, skulle den inte ha möjlighet att invända mot användningen av kännetecken som är identiska med eller liknar EU-varumärket och som leder till att det föreligger risk för förväxling i endast en del av unionen. Artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 har dock till syfte att skydda innehavaren i hela unionen mot all användning som skadar varumärkets funktion att ange ursprunget.
- 33 När 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, föreligger det således intrång i den ensamrätt som det varumärket ger. I ett sådant fall ska den domstol för EU-varumärken vid vilken talan väckts förbjuda saluföring av de berörda varorna under det aktuella kännetecknet i hela unionen, med undantag för den del av unionen där det har konstaterats inte föreligga någon risk för förväxling (dom av den 22 september 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punkterna 25 och 36).
- 34 I förevarande fall följer det av de handlingar som har inkommit till EU-domstolen att det är ostridigt i det nationella målet att EU-varumärkena KERRYGOLD och det nationella varumärket KERRYMAID samexisterar friktionsfritt i Irland och Förenade kungariket. OrnuA har således inte invänt mot användningen av det nationella varumärket i de medlemsstaterna.

- 35 Det är vidare ostridigt att samexistensen inte är friktionsfri i den del av unionen som avses i talan om varumärkesintrång, det vill säga i Spanien, och att T & S använder kännetecknet KERRYMAID där utan Ornuas medgivande.
- 36 Det följer för övrigt av EU-domstolens praxis att bedömningen av om det föreligger någon risk för förväxling i en del av unionen ska göras mot bakgrund av en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Nämda bedömning ska omfatta en jämförelse av de visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likheterna hos varumärket och det kännetecknet som tredje man använder, vilket bland annat av språkliga skäl kan leda till olika slutsatser för olika delar av unionen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, punkterna 31 och 33 och där angiven rättspraxis).
- 37 Härav följer, såsom generaladvokaten har angett i punkt 39 i sitt förslag till avgörande, att i en sådan situation som den som är i fråga i det nationella målet, i vilken det konstaterats föreligga en friktionsfri samexistens mellan EU-varumärken och ett kännetecknet i Irland och Förenade kungariket, räcker det inte att den domstol för EU-varumärken vid vilken talan om varumärkesintrång väckts med avseende på användning av det kännetecknet i en annan medlemsstat, i förevarande fall Konungariket Spanien, grundar sin bedömning på den friktionsfria samexistensen i Irland och Förenade kungariket. Nämda domstol måste i stället göra en helhetsbedömning med beaktande av samtliga relevanta omständigheter.
- 38 Av det anförda följer att den första frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett EU-varumärke och ett nationellt varumärke samexisterar friktionsfritt i en del av Europeiska unionen inte innebär att det kan slås fast att det i en annan del av unionen där samexistensen mellan det EU-varumärket och ett kännetecknet som är identiskt med det nationella varumärket inte är friktionsfri, inte föreligger någon risk för förväxling mellan nämnda EU-varumärke och det kännetecknet.

### *Den andra frågan*

- 39 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan i huvudsak för att få klarhet i om artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att de omständigheter som den domstol för EU-varumärken vid vilken talan om varumärkesintrång väckts anser är relevanta vid bedömningen av om innehavaren av ett EU-varumärke har rätt att, i en del av unionen som inte omfattas av nämnda talan, förhindra användningen av ett kännetecknet, får beaktas av den domstolen vid bedömningen av om innehavaren har rätt att förhindra användningen av det kännetecknet i den del av unionen som omfattas av nämnda talan.
- 40 Såsom det har erinrats om i punkt 36 i förevarande dom ska den bedömning som det ankommer på den behöriga domstolen för EU-varumärken att göra, göras mot bakgrund av en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet.
- 41 Nämda helhetsbedömning ska, med avseende på jämförelsen av den visuella likheten, ljudlikheten eller begreppsmässiga likheten mellan EU-varumärket i fråga och det kännetecknet som tredje man använder, göras mot bakgrund av det helhetsintryck som det varumärket och det kännetecknet ger omsättningskretsen, som ska anses bestå av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 juni 2015, *Loutfi Management Propriété intellectuelle*, C-147/14, EU:C:2015:420, punkterna 21 och 25 samt där angiven rättspraxis).
- 42 Såsom generaladvokaten har angett i punkterna 41 och 42 i sitt förslag till avgörande finns det i sådana fall där marknadsvillkoren och de sociokulturella förhållandena eller annat som bidrar till det helhetsintryck som EU-varumärket och kännetecknet i fråga ger genomsnittskonsumenten inte

varierar nämnvärt från en del av unionen till en annan, inget som hindrar att de relevanta omständigheter som konstaterats föreligga i en del av unionen beaktas vid bedömningen av om innehavaren av det varumärket har rätt att förhindra användningen av det kännetecknet i en annan del av unionen eller i hela unionen.

- 43 I förevarande fall har T & S, vilket följer av svaret på begäran om klarläggande och de yttranden som inkommit till EU-domstolen, bland annat gjort gällande att kännetecknet KERRYMAID som det företaget använder i Spanien inte liknar EU-varumärkena KERRYGOLD som Ornuva är innehavare av. Enligt T & S kan det kännetecknet således inte medföra någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom beståndsdelens ”kerry” är en geografisk ursprungsbeteckning som i enlighet med artikel 12 i samma förordning inte omfattas av den ensamrätt som tillkommer Ornuva enligt nämnda artikel 9.
- 44 Den begränsning av den ensamrätt som följer av artikel 9 i förordning nr 207/2009 som T & S hänfört sig till är emellertid underkastad villkoret att användning av kännetecknet som innehåller en geografisk ursprungsbeteckning ska vara förenlig med god affärssed. Vid prövningen av om det villkoret, som ger uttryck för en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen, är uppfyllt, ska den domstol som har att pröva frågan göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter (se, bland annat, dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11, punkterna 24 och 26, dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkterna 82 och 84, och dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 41).
- 45 Härvidlag ska hänsyn bland annat tas till hur den vara som saluförs av tredje man allmänt framställs, på vilket sätt det görs åtskillnad mellan det aktuella varumärket och det kännetecknet som tredje man använder samt vilka ansträngningar tredje man har gjort för att försäkra sig om att konsumenterna skiljer hans varor från varumärkesinnehavarens varor (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 46).
- 46 Om den hänskjutande domstolen, vid bedömningen av om Ornuva har rätt att förhindra användningen av kännetecknet KERRYMAID i Spanien, överväger att beakta de omständigheter som är för handen i Irland och Förenade kungariket, är den först tvungen att försäkra sig om att det inte föreligger någon betydande skillnad mellan de marknadsvillkor eller de sociokulturella förhållanden som kan konstateras föreligga i den del av unionen som talan om varumärkesintrång avser respektive den del av unionen som det geografiska område återfinns som motsvarar det geografiska ord som det aktuella kännetecknet innehåller. Det kan nämligen inte uteslutas att det agerande som man kan förvänta sig från tredje man för att dennes användning av kännetecknet ska vara förenligt med god affärssed ska bedömas på olika sätt i en del av unionen där konsumenterna är särskilt bekanta med det geografiska ord som varumärket och kännetecknet i fråga innehåller respektive i en del av unionen där konsumenterna är mindre väl bekanta med det ordet.
- 47 Av det anförda följer att den andra frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att de omständigheter som den domstol för EU-varumärken vid vilken talan om varumärkesintrång väckts anser är relevanta vid bedömningen av om innehavaren av ett EU-varumärke har rätt att, i en del av Europeiska unionen som inte omfattas av nämnda talan, förhindra användningen av ett kännetecknet, får beaktas av den domstolen vid bedömningen av om innehavaren har rätt att förhindra användningen av det kännetecknet i den del av unionen som omfattas av nämnda talan, förutsatt att det inte föreligger någon betydande skillnad mellan marknadsvillkoren och de sociokulturella förhållandena i en av nämnda delar av unionen jämfört med den andra delen av unionen.



### *Den tredje frågan*

- 48 Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i om artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett känt EU-varumärke och ett kännetecken samexisterar friktionsfritt i en del av unionen, med beaktande av EU-varumärkets enhetliga karaktär, innebär att det kan slås fast att det i en annan del av unionen där det inte föreligger någon sådan friktionsfri samexistens, föreligger en skälig anledning till att använda det kännetecknet.
- 49 Såsom det har erinrats om i punkt 28 i förevarande dom, omfattar den ensamrätt som tillkommer innehavaren av ett EU-varumärke enligt artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 i princip hela unionen.
- 50 Det utökade skydd som följer av artikel 9.1 c i nämnda förordning för innehavare av kända EU-varumärken innebär att nämnda innehavare har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärkena med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka EU-varumärkena är registrerade, om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för nämnda EU-varumärkens särskiljningsförmåga eller renommé (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkterna 68 och 70).
- 51 För att innehavaren av ett EU-varumärke ska omfattas av nämnda utökade skydd, ska det enligt nämnda artikel 9.1 c visas att varumärket är "känt i [unionen]". Det är härvidlag tillräckligt att det visas att EU-varumärket är känt i en väsentlig del av unionen. En sådan del kan i förekommande fall bland annat motsvara en enda medlemsstats territorium. När det är fastställt att det villkoret är uppfyllt, ska EU-varumärket i fråga anses vara känt i hela [unionen] (dom av den 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 27, 29 och 30, och dom av den 3 september 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punkterna 19 och 20).
- 52 Denna rättspraxis säkerställer att innehavaren av ett EU-varumärke omfattas av det utökade skydd som följer av artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 i hela unionen, eller inte alls omfattas av det. Det skydd som tillerkänns EU-varumärken är således enhetligt i hela unionen.
- 53 För att innehavaren av ett EU-varumärke som åtnjuter nämnda utökade skydd med framgång ska kunna göra gällande den rättighet som följer av nämnda artikel 9.1 c, är det på intet sätt nödvändigt att användningen av det kännetecken som innebär intrång i den rättigheten förekommer i hela unionen.
- 54 Om nämnda innehavare endast åtnjöt skydd mot intrång som begås i hela unionen, skulle vederbörande inte ha möjlighet att invända mot intrång som endast begås i en del av unionen, samtidigt som syftet med artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 är att skydda innehavaren i hela unionen mot all användning utan skälig anledning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket, som drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- 55 I förevarande fall förefaller det, vilket det emellertid ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera, inte ha ifrågasatts att EU-varumärkena KERRYGOLD är kända i den mening som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009.
- 56 Det framgår vidare av de handlingar som inkommit till EU-domstolen att det är ostridigt i det nationella målet att det, mot bakgrund av den friktionsfria samexistens som föreligger i Irland och Förenade kungariket mellan de varumärkena och det nationella varumärket KERRYMAID, finns en skälig anledning till att använda det kännetecknet i den delen av unionen.

- 57 Sålösom redan har framhållits i punkt 35 i förevarande dom är det vidare ostridigt att samexistensen inte är friktionsfri i den del av unionen som avses i talan om varumärkesintrång, det vill säga i Spanien, och att T & S använder kännetecknet KERRYMAID utan Ornuas medgivande.
- 58 Det följer för övrigt av domstolens fasta praxis att det vid prövningen av om sådant intrång som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 föreligger ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet (dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 44, och dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl., C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 39).
- 59 Härav följer att, i förevarande fall där det föreligger en skälig anledning till användningen av kännetecknet KERRYMAID i Irland och Förenade kungariket då EU-varumärkena KERRYGOLD och det nationella varumärket i fråga samexisterar friktionsfritt i de båda medlemsstaterna, den domstol för EU-varumärken vid vilken talan om varumärkesintrång väckts avseende användningen av det kännetecknet i en annan medlemsstat inte endast kan lägga nämnda friktionsfria samexistens i Irland och Förenade kungariket till grund för sin bedömning utan tvärtom ska göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter.
- 60 Av det anförda följer att den tredje frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett känt EU-varumärke och ett kännetecken samexisterar friktionsfritt i en del av Europeiska unionen, inte innebär att det kan slås fast att det i en annan del av unionen där det inte föreligger någon sådan friktionsfri samexistens, föreligger en skälig anledning till att använda det kännetecknet.

### Rättegångskostnader

- 61 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:

- 1) Artikel 9.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] ska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett EU-varumärke och ett nationellt varumärke samexisterar friktionsfritt i en del av Europeiska unionen inte innebär att det kan slås fast att det i en annan del av unionen där samexistensen mellan det EU-varumärket och ett kännetecken som är identiskt med det nationella varumärket inte är friktionsfri, inte föreligger någon risk för förväxling mellan nämnda EU-varumärke och det kännetecknet.
- 2) Artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att de omständigheter som den domstol för EU-varumärken vid vilken talan om varumärkesintrång väckts anser är relevanta vid bedömningen av om innehavaren av ett EU-varumärke har rätt att, i en del av Europeiska unionen som inte omfattas av nämnda talan, förhindra användningen av ett kännetecken, får beaktas av den domstolen vid bedömningen av om innehavaren har rätt att förhindra användningen av det kännetecknet i den del av unionen som omfattas av nämnda talan, förutsatt att det inte föreligger någon betydande skillnad mellan marknadsvillkoren och de sociokulturella förhållandena i en av nämnda delar av unionen jämfört med den andra delen av unionen.

- 3) Artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett känt EU-varumärke och ett kännetecken samexisterar friktionsfritt i en del av Europeiska unionen, inte innebär att det kan slås fast att det i en annan del av unionen där det inte föreligger någon sådan friktionsfri samexistens, föreligger en skälig anledning till att använda det kännetecknet.**

Underskrifter