Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. SZPUNAR
fremsat den 25. maj 2016[1]

Sag C-223/15

combit Software GmbH
mod
Commit Business Solutions Ltd

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland))

»Intellektuel ejendomsret — EU-varemærke — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 1, stk. 2 — EU-varemærkets enhedskarakter — artikel 102, stk. 1 — forbud mod krænkelser nedlagt af en EU-varemærkedomstol — territorial udstrækning — begrænsning af den territoriale udstrækning som følge af, at der ikke foreligger risiko for forveksling i en anden medlemsstat end den, hvor sagen er anlagt — bevisbyrde«

Indledning

1. Den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse giver Domstolen lejlighed til at udvikle den retspraksis, der følger af Domstolens dom i sagen DHL Express France[2], og at præcisere de betingelser, under hvilke der til et forbud, der er udstedt i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b), og artikel 102, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009 om EU-varemærker[3], kan være knyttet en territorial begrænsning

2. Denne problemstilling er blevet rejst af en tysk domstol, der i sin egenskab af EU-varemærkedomstol skal træffe afgørelse i en sag om krænkelse anlagt af indehaveren af EU-ordmærket »combit« med henblik på at forbyde brugen af tegnet »Commit« for varer og tjenesteydelser inden for it-området.

1 — Originalsprog: fransk.

2 — Dom af 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Rådets forordning af 26.2.2009 (EFT 2009 L 78, s. 1). Begreberne »Unionen«, »EU-varemærker« og »EU-varemærkedomstolen« træder fra den 23.3.2016 i stedet for den tidligere terminologi i henhold til artikel 1 i Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2424 af 16.12.2015 (EUT 2015, L 341, s. 21).

Retsforskrifter

3. Følgende fremgår af 3. og 16. betragtning til forordning nr. 207/2009:

»(3) For at forfølge [Unionens] [...] mål forekommer det påkrævet at fastsætte en [unions]ordning for varemærker, som giver virksomhederne ret til efter én og samme fremgangsmåde at opnå [EU]-varemærker, som nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Unionens område. Det hermed udtrykte princip om [EU]-varemærkets enhedskarakter bør gælde, medmindre andet fastsættes i denne forordning.

[…]

(16) Det er afgørende, at retsafgørelser vedrørende gyldigheden om krænkelse af [EU]-varemærker har retskraft inden for hele [Unionens] område, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan undgå indbyrdes modstridende afgørelser [...] og krænkelse af [EU]-varemærkets enhedskarakter. […]«.

4. Artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 bestemmer:

»[EU]-varemærket har enhedskarakter. Det har samme retsvirkninger overalt inden for [Unionen]: Et varemærke kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele [Unionen]. Dette princip gælder, medmindre andet fastsættes i denne forordning.«

5. Denne forordnings artikel 9, stk. 1[4], bestemmer:

»[EU]-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

[…]

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

[…]«

6. Forordningens artikel 102, stk. 1, har følgende ordlyd:

»Såfremt en [EU]-varemærkedomstol finder, at sagsøgte har krænket eller truet med at krænke et [EU]-varemærke, udsteder den et forbud mod, at sagsøgte krænker eller truer med at krænke [EU]-varemærket, medmindre der er særlige grunde til at undlade dette. Den træffer ligeledes i henhold til den nationale lovgivning foranstaltninger, som tager sigte på at sikre overholdelsen af dette forbud.«

4 — I den affattelse, der fandt anvendelse på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen. Jeg bemærker, at artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning nr. 207/2009, som erstattet af artikel 1, nr. 11), i forordning nr. 2015/2424, indeholder en bestemmelse, der i det væsentlige er analog, bortset fra en præcisering, hvorefter ældre rettigheder, der er erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato, ikke berøres af en påstand om krænkelse.

Sagens faktiske omstændigheder

7. combit Software GmbH, der er et tysk selskab, er indehaver af de tyske ordmærker og EU-ordmærker, der beskytter tegnet »combit« for varer og tjenesteydelser inden for it-området.

8. Commit Business Solutions Ltd er et israelsk selskab, der sælger software forsynet med ordtegnet »Commit« i talrige lande igennem den onlinebutik, der er tilgængelig på selskabets webside (www.commitcrm.com). På tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen var salgstilbuddene på denne webside tilgængelige på tysk, og når softwaren var købt, kunne denne leveres direkte til Tyskland.

9. combit Software anlagde sag mod Commit Business Solutions ved Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf, Tyskland) i dennes egenskab af EU-varemærkedomstol, med henblik på at nedlægge forbud mod brugen inden for Den Europæiske Union af ordtegnet »Commit« for software, på grundlag af risikoen for forveksling med EU-varemærket combit. Subsidiært påberåbte Combit Software sig sit tyske varemærke og krævede, at der blev nedlagt forbud mod brugen af det i hovedsagen omhandlede ordtegn i Tyskland.

10. Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) tog Combit Softwares subsidiære påstand til følge og dømte Commit Business Solutions på grundlag af det tyske varemærke, efter at den konstaterede, at der forelå en risiko for forveksling mellem tegnene »combit« og »Commit« i forhold til tyske forbrugere af de pågældende varer. Til gengæld forkastede Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) den principale påstand støttet på EU-varemærket på grund af manglende brug.

11. combit Software appellerede denne afgørelse til Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) i forhold til forkastelsen af selskabets påstand støttet på EU-varemærket og med henblik på at opnå, at der blev nedlagt forbud på hele Unionens område.

12. Idet den forelæggende ret traf afgørelse i sin egenskab af EU-varemærkedomstol i anden instans, konstaterede den – i modsætning til den i første instans afsagte dom – at brugen af EU-varemærket, som Combit Software havde påberåbt sig, var godtgjort. Den forelæggende ret bemærkede derudover, at det, at der forelå risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn i Tyskland, måtte betragtes som res iudicata, men at situationen var anderledes for så vidt angår engelsktalende lande. Ifølge den forelæggende ret ville forbrugere i disse lande være i stand til at opfatte varemærket combit som en forkortelse af de to begreber »com« og »bit«, der har et svagt særpræg inden for it-området, og til uden videre at forstå betydningen af ordet »commit«, således at den fonetiske lighed mellem de omtvistede tegn ville blive neutraliseret i kraft af betydningsforskellen.

13. Den forelæggende ret er således i tvivl om gennemførelsen af princippet om EU-varemærkets enhedskarakter i en situation som den i hovedsagen foreliggende, hvor det ikke kan konstateres, at der foreligger en risiko for forveksling i alle medlemsstaterne – bl.a. de engelsktalende lande. Den har på den ene side observeret, at en streng anvendelse af dette princip ville gøre det muligt for EU-varemærkeindehaveren også at forbyde brugen af et omtvistet tegn i de medlemsstater, hvor der ikke foreligger nogen risiko for forveksling. På den anden side har den anført, at såfremt en EU-varemærkedomstol var forpligtet til at undersøge risikoen for forveksling for hver enkelt medlemsstat for sig, ville en sådan undersøgelse sinke processen og medføre betydelige omkostninger for parterne.

De præjudicielle spørgsmål og sagens behandling for Domstolen

14. Det er på denne baggrund, at Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) har besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Hvilke følger har det for bedømmelsen af risikoen for forveksling for et [EU]-ordmærke, hvis den fonetiske lighed mellem [EU]-varemærket og en betegnelse, som påstås at krænke varemærket, neutraliseres af en betydningsforskel fra synsvinklen for gennemsnitsforbrugeren i en del af medlemsstaterne, men ikke fra synsvinklen for gennemsnitsforbrugeren i andre medlemsstater:

a) Skal risikoen for forveksling bedømmes ud fra synsvinklen for den ene eller den anden del eller ud fra synsvinklen for en fiktiv gennemsnitsforbruger i alle medlemsstater?

b) Skal [EU]-varemærket anses for at være krænket for hele EU-området, hvis der kun er risiko for forveksling i en del af dette, eller skal der i så fald skelnes mellem de enkelte medlemsstater?«

15. Forelæggelsesafgørelsen, der er dateret den 12. maj 2015, indgik til Domstolens Justitskontor den 18. maj 2015. Der er indgivet skriftlige indlæg af parterne i hovedsagen, den polske regering samt Europa-Kommissionen. Bortset fra den polske regering deltog disse procesdeltagere ligeledes i retsmødet den 3. marts 2016.

Bedømmelse

16. Med de præjudicielle spørgsmål, som jeg vil foreslå behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, hvorvidt der til det forbud, der udstedes i forbindelse med en sag vedrørende krænkelse af et EU-varemærke i henhold til artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, kan knyttes en territorial begrænsning med den begrundelse, at konstateringen af, at der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i forordningens artikel 9, stk. 1, litra b), af sproglige årsager ikke gælder i en eller flere medlemsstater.

17. I givet fald er den forelæggende ret ligeledes i tvivl om de præcise betingelser, under hvilke en sådan begrænsning bør overvejes.

Princippet om EU-varemærkets enhedskarakter

18. 18. EU-varemærkeretten hviler på princippet om varemærkets enhedskarakter som fastsat i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009[5].

5 — Jf. i de forskellige sammenhænge dom af 18.9.2008, Armacell mod KHIM (C-514/06 P, EU:C:2008:511, præmis 54 og 57), af 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, præmis 40-45), og af 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, præmis 41-43).

19. Dette princip er begrundet i selve begrebet om Unionen i dennes egenskab af et enhedsområde, der udgør et enhedsmarked [6]. Formålet med EU-varemærkesystemet er inden for det indre marked at byde på betingelser svarende til dem, som findes på et nationalt marked. Ensartede rettigheder, som EU-varemærkeretten, sikrer således, at indehaveren er den samme i hele det område, de finder anvendelse på, idet de samtidig sikrer produktets frie bevægelighed. Dette er grunden til, at EU-varemærket, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat [7], har de samme retsvirkninger overalt inden for hele EU [8].

20. Ifølge 3. og 16. betragtning til forordning nr. 207/2009 afspejles det pågældende princip i kravet om en ensartet beskyttelse af EU-varemærker på hele Unionens område, således at det er afgørende, at retsafgørelser vedrørende gyldigheden og krænkelse af EU-varemærker har retskraft inden for hele Unionens område.

21. Artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 henviser dog ikke udtrykkeligt til retsvirkningerne af sanktioner, der er vedtaget på begæring af indehaveren af et EU-varemærke i henhold til artikel 102 i den nævnte forordning.

22. Den problematik, der rejses i hovedsagen, omhandler således den bredere systemiske rækkevidde af princippet om EU-varemærkets enhedskarakter og rejser spørgsmålet – der diskuteres livligt i den retsvidenskabelige litteratur [9] – om konsekvenserne af dette princip i situationer, der ikke specifikt er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

Om den territoriale udstrækning af forbuddet

23. Det kan af EU-varemærkets enhedskarakter udledes, at et forbud mod krænkelse eller trussel om krænkelse, der er udstedt af en EU-varemærkedomstol i henhold til artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, i princippet omfatter hele Unionens område.

24. For det første omfatter en EU-varemærkedomstols kompetence, når denne skal tage stilling til sagen på grundlag af artikel 97, stk. 1-4, i forordning nr. 207/2009 om international kompetence, nemlig hele Unionens område. For det andet strækker den eneret, som varemærkeindehaveren tildeles i henhold til forordningen, sig over hele Unionens område, inden for hvilket EU-varemærker nyder ensartet beskyttelse [10].

25. Denne principielle betragtning må dog bringes i overensstemmelse med kravet om, at varemærkeindehaveren ved at påberåbe sig sin eneret ikke kan have ret til at forbyde anvendelse af et tegn, som ikke kan gøre indgreb i varemærkets funktioner.

6 — Jf. studiet udarbejdet af Max Planck-Instituttet for immaterialret og konkurrenceret på opfordring af Kommissionen, »Study on the overall functioning of the European trade mark system« (Undersøgelse af, hvordan det europæiske varemærkesystem fungerer), München, 2011, punkt 1.13-1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — Jf. artikel 110 (om forbud mod brug af et EU-varemærke på grundlag af ældre rettigheder) og artikel 111 (om ældre rettigheder, som kun har lokal betydning) i forordning nr. 207/2009.

8 — Jf. dom af 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, præmis 53-55), og af 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, præmis 42).

9 — Jf. A. Von Mühlendahl, »Community trade mark riddles: territoriality and unitary character«, *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008, s. 66, O. Sosnitza, »Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke«, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, s. 465, S. Schnell, »The Community trade mark: unitary EU right - EU-wide injunction?« *EIPR*, 2011, s. 210, Ł. Żelechowski,« Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions«, *EIPR*, 2013, s. 287, og »Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego«, *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, nr. 2, s. 19, og nr. 4, s. 28.

10 — Dom af 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, præmis 38 og 39).

26. I henhold til fast retspraksis tildeles en eneret i medfør af forordning nr. 207/2009 nemlig for at sætte EU-varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner. Udøvelsen af denne ret må således være forbeholdt tilfælde, hvor en tredjemands brug af tegnet er til skade for eller kan være til skade for en af varemærkets funktioner [11].

27. Som Domstolen fastslog i dommen i sagen DHL Express France, kan forbuddets territoriale udstrækning – i lyset af disse betragtninger – i visse tilfælde begrænses [12].

28. Jeg mener, at besvarelsen af de spørgsmål, der er rejst i den foreliggende sag, således i et vist omfang kan udledes af den omtalte dom.

29. Domstolen fastslog nemlig, at såfremt en EU-varemærkedomstol finder, at krænkelsen eller truslen om krænkelse begrænser sig til en enkelt medlemsstat eller til en del af Unionens område, f.eks. fordi sagsøgte har godtgjort, at brugen af det pågældende tegn – især af sproglige grunde – ikke gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner, skal EU-varemærkedomstolen begrænse den territoriale udstrækning af det forbud, som den nedlægger [13].

30. Hvad angår eneretten i artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, som er omhandlet i den foreliggende sag, består det potentielt anfægtede varemærkes hovedfunktion i at identificere den handelsmæssige oprindelse af den betegnede vare eller tjenesteydelse. En krænkelse af denne hovedfunktion kan imidlertid i tilfælde af brugen af et lignende tegn udelukkes, når der ikke foreligger risiko for forveksling.

31. For så vidt som risikoen for forveksling – f.eks. af sproglige årsager som de i hovedsagen omhandlede – kan udelukkes inden for en del af Unionens område, således at brugen af et anfægtet tegn i forhold til denne del af Unionen ikke kan gøre indgreb varemærkets funktion, følger det af det ovenfor anførte, at denne omstændighed retfærdiggør en begrænsning af den territoriale udstrækning af det i henhold til artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 udstedte forbud.

Om betingelserne for begrænsning

32. I forbindelse med undersøgelsen af, om det i en konkret sag er relevant at foretage en begrænsning af den territoriale udstrækning af et forbud, skal den EU-varemærkedomstol, der skal træffe afgørelse, tage hensyn til den omstændighed, at en sådan begrænsning udgør en undtagelse fra princippet om EU-varemærkets enhedskarakter.

33. Dette hensyn retfærdiggør bl.a. at vende bevisbyrden til gunst for den part, der har fremsat begæring om udstedelse af forbuddet.

34. Som det fremgår af dommen i sagen DHL Express France [14], påhviler det den sagsøgte at godtgøre, at brugen af det omhandlede tegn – inden for en del af Unionens område – ikke gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner.

35. En sådan bevisbyrdeordning har indvirkning på den analyse, som EU-varemærkedomstolen skal foretage.

11 — Dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 54), af 18.6.2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 60), og af 23.3.2010, Google France og Google (C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 49).

12 — Dom af 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).

13 — Dom af 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, præmis 48). Domstolen har bemærket, at forbuddet ligeledes skal begrænses, når sagsøgeren har begrænset den territoriale udstrækning af sit søgsmål.

14 — Dom af 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, præmis 48).

36. Eftersom begrænsningen af forbuddet for det første skal gøres gældende af sagsøgte og være begrundet i forhold til en specifik del af Unionens område, tilkommer det ikke den EU-varemærkedomstol, der skal træffe afgørelse, at undersøge, hvorvidt der foreligger risiko for forveksling for hver enkelt medlemsstat for sig.

37. I denne henseende er jeg ikke enig med den anskuelse, der synes af fremgå af visse nationale domstoles retspraksis.

38. Således udelukkede Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) i sin dom vedrørende varemærker, der indeholdt prefikset »Volks-«, der hovedsageligt omhandlede artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, ikke, at EU-varemærkedomstolen i forbindelse med en begæring på grundlag af bestemmelsens litra b) ex officio skal undersøge, hvorvidt konstateringen af, at der foreligger en risiko for forveksling, gælder for hele Unionens område [15].

39. I en forholdsvis ny dom synes High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager, Det Forenede Kongerige), at være af den opfattelse, at sagsøgeren – der har bevisbyrden for, at der er sket en krænkelse – i tilfælde af en begæring om udstedelse af et paneuropæisk forbud på grundlag af artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal godtgøre, at der foreligger en risiko for forveksling i hver enkelt medlemsstat for sig og i denne forbindelse ikke kan støtte sig på »formodninger« [16].

40. En sådan holdning kan efter min mening ikke forenes med Domstolens løsning i dommen i sagen DHL Express France, hvorefter det på grundlag af artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 udstedte forbud i princippet skal have paneuropæisk udstrækning, medmindre sagsøgte bestrider dette ved at godtgøre, at konstateringen af, at der foreligger risiko for forveksling, ikke kan fastholdes i forhold til visse specifikke medlemsstater [17].

41. Jeg mener, at en varemærkeindehaver, der har fremsat begæring om udstedelse af forbud, har løftet sin bevisbyrde, når vedkommende godtgør, at der er tale om en krænkelse eller en risiko for krænkelse. Til gengæld påhviler den processuelle byrde, der er forbundet med den eventuelle begrænsning af forbuddet, udelukkende sagsøgte.

42. Denne processuelle byrde omfatter en påberåbelsespligt (onus proferendi) og bevisbyrden i streng forstand (onus probandi) [18]. Følgelig skal den ret, der skal træffe afgørelse, undtagen i det tilfælde, hvor sagsøgte påberåber sig dette aspekt ved at gøre en bestemt argumentation gældende, ikke ex officio undersøge, om dens analyse af, hvorvidt der foreligger risiko for forveksling, gælder for hele Unionens område.

15 — Jf. afgørelse af 11.4.2013 – I ZR 214/11, præmis 67. I denne afgørelse anførte Bundesgerichtshof (forbundsdomstol), at i det omfang sagsøgeren havde fremsat begæring om udstedelse af et forbud på grundlag af litra b) for hele Unionens område kunne en sådan begæring kun tages til følge, hvis EU-varemærket havde fornødent særpræg på hele Unionens område. Jf. for så vidt angår sammenhængen mellem denne dom og nærværende præjudicielle forelæggelse, A. Lambrecht, »EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren«, GRUR-Prax, 2015, s. 280.

16 — Jf. dom afsagt af High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager) den 11.2.2015, Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor (2015) EWHC 300 (Ch), navnlig præmis 10 og 27. Den engelske dommer medgav, at dette standpunkt var tvivlsomt i betragtning af dom af 12.4.2011 DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

17 — Dom af 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, præmis 48). Til gengæld har Domstolen endnu ikke haft lejlighed til at tage stilling til den territoriale rækkevidde af en begæring, der er baseret på et varemærke, der er velkendt i den betydning, hvori dette udtryk er anvendt i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c). Hvad angår muligheden for at påberåbe sig et sådant varemærke med henblik på at rejse indsigelse mod registrering af et yngre nationalt varemærke, jf. dom af 3.9.2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — En sådan konceptualisering af den procesuelle bevisbyrde er bl.a. kendt fra polsk ret (ciężar twierdzenia i dowodu) og tysk ret (Darlegungs- und Beweislast). Jf. I. Adrych-Brzezińska, »Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym«, LEX Wolters Kluwer, Warszawa, 2015, s. 55.

43. En sådan fordeling af bevisbyrden, der medfører, at den sagsøgte er forpligtet til at påberåbe sig og føre bevis for nødvendigheden af en territorial begrænsning, er blevet fastslået af visse nationale domstole [19]. Det anføres i den retsvidenskabelige litteratur, at en sådan omvendelse af bevisbyrden er fuldt retfærdiggjort ved, at der er tale om en undtagelse fra princippet om EU-varemærkets enhedskarakter. Det påhviler således den sagsøgte at godtgøre, at konstateringen af, at indehaverens rettigheder krænkes, ikke gælder i forhold til visse specifikke medlemsstater [20].

44. For det andet skal den EU-varemærkedomstol, der skal træffe afgørelse, ligeledes med henblik på fastlæggelsen af kravet til styrken af sagsøgtes bevis tage hensyn til den omstændighed, at den territoriale begrænsning af forbuddet har karakter af en undtagelse.

45. I denne forbindelse mener jeg, at der må sondres klart mellem to hypoteser.

46. På den ene side udgør påberåbelsespligten og bevisbyrden i streng forstand aspekter, der udelukkende er reguleret af de ensartede EU-varemærkeregler, eftersom de er tæt knyttet til anvendelsen af den materielle ret. Det fremgår endvidere af fast retspraksis, at overgangen af bevisbyrden på EU-varemærkeområdet ikke kan afgøres af medlemsstaternes nationale lovgivning, men hører ind under EU-retten. Såfremt dette spørgsmål var omfattet af medlemsstaternes nationale lovgivning, ville formålet om den ensartede beskyttelse af EU-varemærket nemlig kunne blive undergravet [21].

47. På den anden side er kravet til bevisstyrken og bevisformerne selvstændigt reguleret af den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor den domstol, der behandler sagen, ligger. Der er nemlig tale om aspekter af retsplejen, der i overensstemmelse med artikel 101, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, undtagen i forhold til aspekter, der udtrykkeligt er omfattet af forordningen, fortsat er reguleret af den nationale lovgivning, hvor sagen behandles.

48. I forbindelse med at den ret, der skal træffe afgørelse, anvender de nationale regler om bevisstyrken og bevisformerne, skal den ikke desto mindre sikre, at formålet om EU-varemærkets enhedskarakter ikke undergraves.

49. Jeg bemærker, at påvisningen af, at en risiko for forveksling er geografisk afgrænset, kan kræve en betydelig indsats, bl.a. når denne påvisning vedrører andre lande end det, hvor sagen behandles. På baggrund af det ovenstående skal den sagsøgte for at opnå en begrænsning af forbuddets territoriale udstrækning påberåbe sig dette aspekt, samtidig med at vedkommende gør en specifik argumentation gældende i denne henseende. Derudover kan en EU-varemærkedomstol, forudsat at de nationale retsplejeregler giver hjemmel hertil, kræve af den sagsøgte, at denne skal føre konkret bevis, der gør det muligt at udelukke, at der er risiko for krænkelse i en eller flere medlemsstater.

50. I lyset af samtlige disse betragtninger er en begrænsning af den territoriale udstrækning af forbuddet nødvendig i det tilfælde, hvor den sagsøgte har gjort en specifik argumentation gældende, der gør det muligt at udelukke, at der foreligger en risiko for forveksling i en eller flere medlemsstater, og i givet fald fremlægger relevant bevis herfor. Det tilkommer således ikke en EU-varemærkedomstol, der på grundlag af artikel 97, stk. 1-4, i forordning nr. 207/2009 skal træffe afgørelse, ex officio at undersøge, hvorvidt der foreligger en risiko for forveksling for hver enkelt medlemsstat for sig.

19 — Jf. dom afsagt af Oberster Gerichtshof (øverste domstol, Østrig) af 12.6.2012 i sag 17 Ob 27/11m [præmis 2.2, litra b)], og retspraksis fra de tyske domstole og Det Forenede Kongeriges domstole citeret af S. Ashby, »Enforcement of A Community Trade Mark«, i The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook, Sweet & Maxwell, 2015, s. 196.

20 — Jf. D. Schennen, i G. Eisenführ, D. Schennen, »Gemeinschaftsmarkenverordnung«, 4. udgave, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014, artikel 1, punkt 33, og O. Sosnitza, op.cit., s. 469.

21 — Jf. i denne retning dom af 18.10.2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, præmis 73), og af 22.3.2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, præmis 59).

Om forbuddets effektive virkning

51. Det bemærkes, at en EU-varemærkedomstol, i forbindelse med at den udsteder forbuddet, bl.a. skal sikre sig, at den foranstaltning, der træffes, er effektiv, står i et rimeligt forhold til krænkelsen og har afskrækkende virkning og anvendes på en sådan måde, at der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, og at der ydes garanti mod misbrug af den [22].

52. I denne henseende skal EU-varemærkedomstolen sikre, at forbuddet mod krænkelser eller trussel om krænkelser – i det tilfælde, hvor der er knyttet en territorial begrænsning til forbuddet – fortsat er effektivt under hensyntagen til markedets specifikke forhold.

53. Jeg bemærker, at Domstolen, idet den overvejede muligheden for territorial begrænsning af forbuddet i præmis 48 i dommen i sagen DHL Express France [23], henviste til forholdene i hovedsagen. Heraf kan det udledes, at i visse tilfælde, der er kendetegnet ved anderledes forhold, vil en begrænsning af den territoriale udstrækning af påbuddet gå imod formålet om den ensartede beskyttelse af EU-varemærket.

54. Dette kunne efter min opfattelse være tilfældet, når der i betragtning af forholdene på det marked, hvor krænkelsen er sket – såsom markedet for software, der sælges på internettet, i den foreliggende sag – skal tages udgangspunkt i den forudsætning, at krænkelsen omfatter hele Unionens område.

55. Således skal den EU-varemærkedomstol, der skal træffe afgørelse, i forbindelse med, at den udsteder et forbud, ligeledes tage hensyn til den måde, hvorpå de pågældende varer markedsføres, med henblik på at fastslå, hvorvidt begrænsningen af forbuddets territoriale udstrækning risikerer at fratage det dets effektive virkning.

Forslag til afgørelse

56. På baggrund af det ovenstående foreslår jeg, at Domstolen besvarer de præjudicielle spørgsmål, som Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland) har stillet, således:

»Den omstændighed, at risikoen for forveksling af sproglige årsager kan udelukkes i en eller flere medlemsstater, kan retfærdiggøre en begrænsning af den territoriale udstrækning af det forbud, som en EU-varemærkedomstol har udstedt i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b), og artikel 102, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker.

En sådan begrænsning er nødvendig i det tilfælde, hvor den sagsøgte har gjort en specifik argumentation gældende, der gør det muligt at udelukke, at der foreligger en risiko for forveksling i en eller flere medlemsstater, og i givet fald fremlægger relevant bevis herfor. Det tilkommer ikke en EU-varemærkedomstol, der på grundlag af artikel 97, stk. 1-4, i forordning nr. 207/2009 skal træffe afgørelse, ex officio at undersøge, hvorvidt der foreligger en risiko for forveksling for hver enkelt medlemsstat for sig. Denne domstol skal derudover afholde sig fra at begrænse den territoriale udstrækning af forbuddet, når en sådan begrænsning risikerer at fratage forbuddet dets effektive virkning.«

22 — Jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29.4.2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45).

23 — Dom af 12.4.2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).