Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MACIEJ SZPUNAR
föredraget den 25 maj 2016*

Mål C-223/15

combit Software GmbH
mot
Commit Business Solutions Ltd

(begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf) (regional överdomstol i Düsseldorf, Tyskland)

”Immaterialrätt — Unionsvarumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 1.2 — Unionsvarumärkens enhetliga karaktär — Artikel 102.1 — Förbud mot varumärkesintrång som meddelats av en domstol för unionsvarumärken — Geografisk räckvidd — Begränsning av förbudets geografiska räckvidd med anledning av att det saknas risk för förväxling i någon annan medlemsstat än den där den domstol vid vilken talan väckts är belägen — Bevisbörda”

Inledning

1. Förevarande begäran om förhandsavgörande ger domstolen möjlighet att utveckla sin rättspraxis från domen DHL Express France** och att precisera villkoren för att ett förbud som meddelats i enlighet med artiklarna 9.1b och 102.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om unionsvarumärken*** ska kunna åtföljas av en geografisk begränsning.

2. Denna problematik har tagits upp av en tysk domstol i dess egenskap av domstol för unionsvarumärken inom ramen för en talan om varumärkesintrång som väckts av innehavaren av unionsordmärket ”combit” i syfte att förbjuda användningen av kännetecknet ”Commit” för varor och tjänster på IT-området.

Tillämpliga bestämmelser

3. Skälen 3 och 16 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”(3) För att fullfölja unionens … mål förefaller det nödvändigt att tillhandahålla en unionsordning för varumärken som innebär att företag genom ett enda förfarande kan förvärva unionsvarumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela unionen. Principen om unionsvarumärkens enhetliga karaktär bör gälla om inget annat sägs i denna förordning.

* Originalspråk: franska.

** Dom av den 12 april 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

*** Rådets förordning av den 26 februari 2009 (EUT L 78, 2009, s. 1). Termerna ”unionen” ”unionsvarumärke” och ”domstol för unionsvarumärken” ersätter den äldre terminologin från och med den 23 mars 2016, enligt artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21).

…

(16) Det är absolut nödvändigt att de beslut som avser giltighet av och intrång i unionsvarumärken får rättsverkan i och omfattar hela unionen eftersom det är det enda sättet att förhindra motstridiga beslut … och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos unionsvarumärkena.”

4. I artikel 1.2 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”Ett unionsvarumärke 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.”

5. I artikel 9.1 i förordningen**** föreskrivs följande:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans eller hennes tillstånd, att i näringsverksamhet använda

…

b) ett tecken som är identiskt med eller liknar unionsvarumärket och 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,

…”

6. Artikel 102.1 i förordningen har följande innehåll:

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

Bakgrund till målet vid den nationella domstolen

7. combit Software GmbH är ett enligt tysk rätt registrerat bolag som innehar tyska och unionsordmärken som skyddar kännetecknet ”combit” för varor och tjänster på IT-området.

8. Commit Business Solutions Ltd är ett enligt israelisk rätt registrerat bolag som säljer programvara försedd med ordmärket ”Commit” i många länder via sin nätbutik som är tillgänglig på bolagets webbplats (www.commitcrm.com). Vid tidpunkten för de faktiska omständigheterna som var ursprunget till det nationella målet, kunde försäljningserbjudandena på denna webbplats läsas på tyska och när väl köpet på internet hade avslutats kunde programvaran levereras direkt i Tyskland.

**** I den lydelse som är tillämplig på omständigheterna i det nationella målet. Jag noterar att artikel 9.2 b i förordning nr 207/2009, såsom denna ändrats genom artikel 1.11 i förordning nr 2015/2424, innehåller en bestämmelse som väsentligen är analog, med undantag för ett angivande av att intrånget inte ska påverka innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för EU-varumärket.

9. combit Software väckte talan mot Commit Business Solutions vid Landgericht Düsseldorf (Regionala domstolen i Düsseldorf, Tyskland) i dess egenskap av domstol för unionsvarumärken, i syfte att uppnå ett förbud mot användning i Europeiska unionen av ordmärket Commit för programvara. combit Software anförde att det fanns risk för att Commit skulle förväxlas med unionsvarumärket combit. I andra hand gjorde sökanden gällande sitt tyska varumärke och ansökte om att användningen av det ordvarumärke som var i fråga i det nationella målet skulle förbjudas i Tyskland.

10. Landgericht Düsseldorf biföll talan såvitt avsåg combit Softwares andrahandsyrkande och meddelade ett förbudsföreläggande mot Commit Business Solutions på grundval av det tyska varumärket efter att ha konstaterat att det förelåg en risk för förväxling mellan kännetecknen combit och Commit vad gällde de tyska konsumenterna av de berörda varorna. Landgericht Düsseldorf ogillade däremot talan i övrigt angående unionsvarumärket eftersom det inte hade använts.

11. combit Software överklagade denna dom till Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf) med anledning av att bolagets yrkande angående unionsvarumärket hade ogillats och i syfte att uppnå ett förbud avseende hela unionen.

12. Den hänskjutande domstolen, som skulle avgöra målet i egenskap av domstol för unionsvarumärken, i andra instans, konstaterade till skillnad från domstolen i första instans att den av klaganden åberopade användningen av unionsvarumärket var utredd. Den fann dessutom att risken för förväxling av de berörda tecknen i Tyskland utgjorde *res judicata* men att situationen var en annan i de engelskspråkiga länderna. Enligt den hänskjutande domstolen kunde konsumenterna i dessa länder uppfatta varumärket combit som en förkortning av de båda orden ”com” och ”bit” som var föga särskiljande på IT-området, och omedelbart förstå innebörden av ordet ”commit”, så att ljudlikheten mellan de motstående tecknen skulle neutraliseras av deras begreppsmässiga olikhet.

13. Den hänskjutande domstolen hyser således tvivel när det gäller genomförandet av principen om unionsvarumärkens enhetliga karaktär i en situation, som den i det nationella målet, där det inte kan konstateras föreligga någon risk för förväxling i alla medlemsstater, särskilt inte i de engelskspråkiga länderna. Den hänskjutande domstolen har dels anmärkt att en sträng tillämpning av denna princip skulle leda till att innehavaren av unionsvarumärket tilläts förbjuda användningen av ett tecken som påståtts utgöra ett varumärkesintrång även i medlemsstater där det inte föreligger någon som helst risk för förväxling. Dels har denna domstol noterat att om en domstol för unionsvarumärken var skyldig att undersöka risken för förväxling i varje enskild medlemsstat, skulle denna undersökning fördröja förfarandet och ge upphov till betydande kostnader för parterna.

Tolkningsfrågorna och förfarandet vid domstolen

14. Mot denna bakgrund beslutade Oberlandesgericht Düsseldorf att vilandeförklara målet och att ställa följande frågor till domstolen:

”Vilka följder har det för bedömningen av risken för förväxling mellan ett unionsordmärke och en beteckning som har påståtts utgöra varumärkesintrång, att unionsordmärkets och nämnda betecknings ljudlikhet enligt genomsnittskonsumenterna i en del av medlemsstaterna uppvägs av en skillnad i betydelse, medan genomsnittskonsumenter i andra medlemsstater inte uppfattar det på samma sätt:

a) Ska genomsnittskonsumenternas synsätt i förstnämnda eller sistnämnda medlemsstater eller en fiktiv genomsnittskonsuments synsätt i samtliga medlemsstater anses vara avgörande vid bedömningen av risken för förväxling?

b) Ska det anses föreligga ett intrång i ett [unions]varumärke inom hela Europeiska unionen om det endast föreligger risk för förväxling i en viss del av unionen eller ska det göras skillnad mellan de enskilda medlemsstaterna?”

15. Begäran om förhandsavgörande av den 12 maj 2015 inkom till domstolens kansli den 18 maj 2015. Parterna i målet vid den nationella domstolen, den polska regeringen och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Alla utom den polska regeringen deltog i förhandlingen den 3 mars 2016.

Bedömning

16. Den hänskjutande domstolen har genom sina tolkningsfrågor, som jag avser analysera i ett sammanhang, väsentligen velat få klarhet i om ett förbud som meddelas inom ramen för en talan om varumärkesintrång i ett unionsvarumärke i enlighet med artikel 102.1 i förordning nr 207/2009 kan åtföljas av en geografisk begränsning, med motiveringen att konstaterandet att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 9.1 b i förordningen av språkliga orsaker endast avser en eller flera medlemsstater.

17. Den har även frågat sig, i förekommande fall, på exakt vilka villkor en sådan begränsning skulle ske.

Principen om unionsvarumärkens enhetliga karaktär

18. Unionens varumärkesrätt bygger på principen om unionsvarumärkens enhetliga karaktär vilken har stadfästs i artikel 1.2 i förordning nr 207/2009.*****

19. Denna princip har sitt berättigande i själva begreppet unionen i egenskap av enhetligt territorium som utgör en enda marknad.****** Ändamålet med unionsvarumärket är att erbjuda villkor på den inre marknaden som överensstämmer med dem som råder på en nationell marknad. Enhetliga rättigheter, såsom rätten till ett unionsvarumärke, garanterar således innehavaren enhetlighet på hela det territorium där de är tillämpliga och säkerställer fri rörlighet för varan. Det är därför som unionsvarumärken i avsaknad av en uttrycklig bestämmelse med motsatt innehåll******* har samma rättsverkningar i hela unionen********.

20. Enligt skälen 3 och 16 i förordning nr 207/2009 kommer principen i fråga till uttryck i kravet på ett enhetligt skydd för unionsvarumärken inom hela unionen och det är därför absolut nödvändigt att de beslut som avser giltighet av och intrång i unionsvarumärken får rättsverkan i och omfattar hela unionen.

21. I artikel 1.2 i förordning nr 207/2009 nämns dock inte uttryckligen rättsverkningarna av de sanktioner som vidtagits på begäran av innehavaren av ett unionsvarumärke i enlighet med artikel 102 i förordningen.

***** Se, i diverse sammanhang, dom av den 18 september 2008, Armacell/harmoniseringsbyrån (C-514/06 P, EU:C:2008:511, punkterna 54 och 57), dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punkterna 40-45), och dom av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkterna 41-43).

****** Se den studie som utfördes på kommissionens begäran av Max Planck-institutet för immaterialrätt och konkurrensrätt, ”Study on the overall functioning of the European trade mark system” (Analys av det europeiska varumärkessystemets övergripande funktionssätt), München, 2011, punkterna 1.13-1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs./tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

******* Se artikel 110 (angående förbudet mot bruk av ett unionsvarumärke på grundval av äldre rättigheter) och artikel 111 (angående äldre rättigheter som gäller lokalt) i förordning nr 207/2009.

******** Se dom av den 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punkterna 53-55), och dom av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 42).

22. Den problematik som diskuteras i det nationella målet rör således den vidare systematiska räckvidden av principen om unionsvarumärkens enhetliga karaktär och väcker den i doktrinen livligt debatterade frågan ********* om denna princips konsekvenser i situationer som inte specifikt anges i artikel 1.2 i förordning nr 207/2009.

Förbudets geografiska räckvidd

23. Det kan ur unionsvarumärkets enhetliga karaktär härledas att ett förbud mot att fortsätta att begå varumärkesintrång eller handlingar som riskerar att innebära varumärkesintrång, vilket meddelats av en domstol för unionsvarumärken i enlighet med artikel 102.1 i förordning nr 207/2009, i princip omfattar hela unionen.

24. Behörigheten för en domstol för unionsvarumärken vid vilken talan har väckts med stöd av artikel 97.1-4 i förordning nr 207/2009, som rör internationell behörighet, omfattar hela unionen. Dessutom omfattar innehavarens ensamrätt enligt förordningen hela unionen där unionsvarumärken åtnjuter ett enhetligt skydd. **********

25. Detta principiella övervägande måste dock förenas med kravet på att innehavaren, när han gör sin rättighet gällande, inte ska kunna förbjuda användningen av ett kännetecken som inte kan skada varumärkets funktion.

26. Enligt fast rättspraxis beviljas nämligen en ensamrätt genom förordning nr 207/2009 för att göra det möjligt för innehavaren av unionsvarumärket att skydda sina specifika intressen, det vill säga försäkra sig om att varumärket kan fylla sin funktion. Den ovannämnda rätten ska således endast utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner. **********

27. Såsom domstolen konstaterade i dom DHL Express France, kan den geografiska räckvidden av förbudet i vissa fall begränsas med beaktande av dessa överväganden. **********

28. Jag anser att svaret på de frågor som väckts i det aktuella målet således i viss mån kan härledas ur den domen.

29. Domstolen slog nämligen fast att om en domstol för unionsvarumärken finner att ett intrång eller handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett unionsvarumärke endast rör en enda medlemsstat eller en viss geografisk del av unionen, till exempel av det skälet att svaranden har visat att användningen av det aktuella kännetecknet inte skadar eller kan skada varumärkets funktion, exempelvis av språkliga skäl, måste den domstolen begränsa den geografiska räckvidden av det förbud den meddelar. **********

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

********** Dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punkterna 38 och 39).

********** Dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 54), dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 60), och dom av den 23 mars 2010, Google France och Google (C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 49).

********** Dom av den 12 april 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 46 och där angiven rättspraxis).

********** Dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 48). Domstolen erinrade om att en begränsning av förbudet även blir nödvändig när den person som framställt yrkandet om förbud har inskränkt den geografiska räckvidden av sin talan.

30. Vad angår den ensamrätt som föreskrivs i artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 och som det aktuella målet avser, är den väsentliga funktionen hos det varumärke som potentiellt ifrågasätts fastställandet av den utpekade varans eller tjänstens kommersiella ursprung. Det kan emellertid uteslutas att denna väsentliga funktion skadas när ett liknande kännetecken används, om det inte föreligger någon risk för förväxling.

31. Det framgår av det ovan anförda att såvitt risken för förväxling kan uteslutas, exempelvis av språkliga skäl som uppgetts i det nationella målet, i en del av unionen så att användningen av ett angripet kännetecken i denna del av unionen inte kan skada varumärkets funktion, motiverar denna omständighet en begränsning av förbudets geografiska räckvidd som meddelats i enlighet med artikel 102.1 i förordning nr 207/2009.

Villkoren för begränsningen

32. Vid prövningen av huruvida det är relevant att begränsa den geografiska räckvidden av ett förbud i ett särskilt fall, ska den domstol för unionsvarumärken vid vilken talan väckts beakta att en sådan begränsning utgör ett undantag från principen om unionsvarumärkens enhetliga karaktär.

33. Detta resonemang motiverar bland annat en omvänd bevisbörda till förmån för den person som ansöker om förbudet.

34. Såsom framgår av domen DHL Express France,********** ankommer det på svaranden att visa att användningen av det aktuella kännetecknet i en viss geografisk del av unionen inte skadar eller kan skada varumärkets funktion.

35. Denna fördelning av bevisbördan påverkar den bedömning som ska utföras av domstolen för unionsvarumärken.

36. För det första, eftersom begränsningen av förbudet ska åberopas av svaranden och vara motiverat i förhållande till en specifik del av unionen, ankommer det inte på den domstol för unionsvarumärken vid vilken talan väckts att pröva om det föreligger en risk för förväxling i varje enskild medlemsstat.

37. Härvidlag delar jag inte den ståndpunkt som verkar framgå av vissa nationella domstolars rättspraxis.

38. I domen angående varumärken med prefixet ”Volks-”, vilken främst rörde artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009, uteslöt inte Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen i Tyskland) att domstolen för unionsvarumärken inom ramen för en talan med stöd av artikel 9.1 b bör undersöka ex officio om konstaterandet av att det föreligger en risk för förväxling gäller hela unionen**********.

********** Dom av den 12 april 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 48).

********** Se beslut av den 11 april 2013 – I ZR 214/11, punkt 67. I detta beslut angav Bundesgerichtshof (Högsta federala domstolen) att eftersom sökanden ansökte om ett förbud grundat på b) för hela unionen. skulle en sådan ansökan beviljas, endast om unionsvarumärket var särskiljande i hela unionen. Se, vad gäller sambandet mellan denna dom och den aktuella begäran om förhandsavgörande, Lambrecht, A., ”EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren”, GRUR-Prax, 2015, sidan 280.

39. I en relativt nyligen meddelad dom förefaller High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division (Högsta domstolen (England och Wales), Chancery division, Förenade kungariket) anse att, i händelse av en ansökan om paneuropeiskt förbud med stöd av artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009, den person som ansöker om förbudet – och som har bevisbördan för varumärkesintrång – måste visa att det föreligger en risk för förväxling i varje enskild medlemsstat och han härvidlag inte kan stödja sig på ”presumtioner”. **********

40. En sådan ståndpunkt kan enligt min mening inte förenas med domstolens uttalanden i domen DHL Express France, enligt vilken ett förbud meddelat med stöd av artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 i princip ska ha en paneuropeisk räckvidd, utom när svaranden invänder häremot och visar att konstaterandet av att det föreligger en risk för förväxling endast kan avse vissa specifika medlemsstater. **********

41. Enligt min mening fullgör den som ansöker om ett förbud, det vill säga innehavaren av unionsvarumärket, sin bevisskyldighet när han visar att det rör sig om varumärkesintrång eller risk för varumärkesintrång. Den processuella skyldighet som är förbunden med en eventuell begränsning åligger däremot helt och hållet svaranden.

42. Denna processuella skyldighet inbegriper skyldigheten eller ”bördan” att åberopa omständigheter (onus proferendi) och bevisbördan i strikt mening (onus probandi). ********** Förutom i det fall då svaranden tar upp denna aspekt och framför specifika argument, behöver den domstol vid vilken talan väckts inte undersöka ex officio om dess bedömning av risken för förväxling gäller hela unionens territorium.

43. En sådan fördelning av bevisbördan som innebär att svaranden är skyldig att ta upp och att visa att det är nödvändigt med en geografisk begränsning har vissa nationella domstolar tagit fasta på. ********** I doktrinen noteras det att en sådan omvänd bevisbörda är fullt ut motiverad av att det rör sig om ett undantag från principen om unionsvarumärkens enhetliga karaktär. Det ankommer således på svaranden att styrka att konstaterandet av ett intrång i innehavarens rättigheter inte gäller vissa specifika medlemsstater. **********

44. För det andra ska domstolen för unionsvarumärken vid vilken talan väckts även beakta den exceptionella karaktären hos förbudets geografiska begränsning när den fastställer nivån på den bevisning som krävs av svaranden.

45. I detta avseende anser jag att man bör hålla två hypoteser klart åtskilda.

********** Se dom av High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Högsta domstolen (England och Wales), Chancery division), av den 11 februari 2015, Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), särskilt punkterna 10 och 27. Den engelska domstolen medgav att denna ståndpunkt var diskutabel mot bakgrund av domen av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

********** Dom av den 12 april 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 48). Däremot har domstolen ännu inte haft tillfälle att uttala sig om den geografiska räckvidden av en begäran som bygger på ett varumärke som åtnjuter renommé i den mening som avses i artikel 9.1 c i samma förordning. Vad angår möjligheten att göra gällande ett sådant varumärke i syfte att invända mot registrering av ett senare nationellt varumärke, se dom av den 3 september 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C: 2015:539).

********** Den begreppsbildning avseende den processuella skyldigheten är känd bland annat i polsk rätt (”ciężar twierdzenia i dowodu”) och i tysk rätt (”Darlegungs- und Beweislast”). Se Adrych-Brzezińska, I., ”Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym”, LEX Wolters Kluwer, Warszawa, 2015, sidan 55.

********** Se dom av Oberster Gerichtshof (Högsta domstolen i Österrike) av den 12 juni 2012 i målet 17 Ob 27/11m [punkt 2.2 b], och den rättspraxis från tyska domstolar och Förenade kungarikets domstolar som kommenteras i: Ashby, S., Enforcement of A Community Trade Mark, in The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook, Sweet & Maxwell, 2015, sidan 196.

********** Se Schennen, D. i Eisenführ, G., Schennen, D., ”Gemeinschaftsmarkenverordnung”, 4e upplagan, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014, Artikel 1 punkt 33 och Sosnitza, O., op. cit., sidan 469.

46. Å ena sidan utgör skyldigheten att åberopa omständigheter och bevisbördan i strikt mening aspekter som uteslutande regleras i unionens enhetliga varumärkesrätt i och med att de är nära förbundna med den materiella rätten. Enligt fast rättspraxis kan bevisbördan på området för unionsvarumärken inte fastställas i medlemsstaternas nationella rätt utan den omfattas av unionsrätten. Om denna fråga hänförde sig till medlemsstaternas nationell rätt, skulle nämligen syftet med ett enhetligt skydd av unionsvarumärken kunna skadas.**********

47. Å andra sidan är beviskravets nivå och bevisföringen självständigt reglerade av den nationella rätten i den medlemsstat där den domstol vid vilken talan väckts är belägen. Det handlar nämligen om processrättsliga aspekter som enligt artikel 101.3 i förordning nr 207/2009 fortfarande, och bortsett från de aspekter som uttryckligen anges i denna förordning, regleras i den nationella rätten i den medlemsstat där domstolen är belägen.

48. Vid tillämpningen av de nationella reglerna om beviskravets nivå och bevisföringen ska den domstol vid vilken talan väckts inte desto mindre se till att syftet med ett enhetligt skydd av unionsvarumärken inte skadas.

49. Jag noterar att det kan krävas en avsevärd ansträngning för att visa att risken för förväxling är geografiskt begränsad, särskilt när det rör sig om ett annat land än domstolslandet. Mot bakgrund av det ovan anförda måste svaranden i syfte att uppnå en begränsning av förbudets geografiska räckvidd, ta upp denna aspekt och framföra specifika argument i detta hänseende. Vidare kan en domstol för unionsvarumärken, med förbehåll för att de nationella processrättsliga reglerna föreskriver det, kräva att svaranden förebringar konkreta bevis som kan utesluta risken för varumärkesintrång i en eller flera medlemsstater.

50. Mot bakgrund av alla dessa synpunkter är det nödvändigt med en begränsning av förbudets geografiska räckvidd i det fall där svaranden framför specifika argument och i förekommande fall lägger fram relevant bevisning som gör det möjligt att utesluta att det finns en risk för förväxling i en eller flera medlemsstater. Det ankommer således inte på den domstol för unionsvarumärken, vid vilken talan väckts med stöd av artikel 97.1-4 i förordning nr 207/2009, att ex officio pröva om det föreligger en risk för förväxling i varje enskild medlemsstat.

Förbudets effektivitet

51. Det är viktigt att erinra om att en domstol för unionsvarumärken som meddelar ett förbud ska säkerställa att den vidtagna åtgärden är effektiv, proportionell och avskräckande och kommer att tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.**********

52. Denna domstol ska härvidlag se till att förbudet mot att fortsätta med varumärkesintrång eller med handlingar som innebär risk för varumärkesintrång – i det fall då förbudet åtföljs av en geografisk begränsning – förblir effektivt med hänsyn till de särskilda marknadsvillkoren.

********** Se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punkt 73) och dom av den 22 mars 2012, Genesis (C-190/10, EU:C:2012:157, punkt 59).

********** Se artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004, om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EGT L 157, 2004, s. 45).

53. Jag noterar att domstolen när den ansåg att det fanns en möjlighet att geografiskt begränsa förbudet i punkt 48 i domen DHL Express France********** åberopade villkoren i målet i den nationella domstolen. Härav kan slutsatsen dras att i vissa fall, som karaktäriseras av olika villkor, skulle en begränsning av den geografiska räckvidden av förbudsföreläggandet motverka syftet med ett enhetligt skydd av unionsvarumärken.

54. Enligt min mening skulle detta kunna vara fallet när det mot bakgrund av villkoren på den marknad där intrånget äger rum – som marknaden för programvara som säljs på internet i det aktuella fallet – är lämpligt att utgå från premissen att intrånget rör unionen i dess helhet.

55. När den domstol för unionsvarumärken vid vilken talan väckts meddelar ett förbud ska den således även beakta metoderna för marknadsföring av de berörda varorna för att kunna avgöra om begränsningen av förbudets geografiska räckvidd inte leder till att det förlorar sin effektivitet.

Förslag till avgörande

56. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen besvarar de tolkningsfrågor som ställts av Oberlandesgericht Düsseldorf (regional appellationsdomstol i Düsseldorf, Tyskland) på följande sätt:

Den omständigheten att risken för förväxling kan uteslutas av språkliga orsaker i en eller flera medlemsstater kan motivera att en domstol för unionsvarumärken begränsar förbudets geografiska räckvidd i enlighet med artiklarna 9.1 b och 102.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om unionsvarumärken.

En sådan begränsning är nödvändig i det fall då svaranden framför specifika argument som gör det möjligt att utesluta att det föreligger en risk för förväxling i en eller flera medlemsstater och vid behov lägger fram relevant bevisning. Det ankommer inte på domstolen för unionsvarumärken, vid vilken talan väckts med stöd av artikel 97.1-97.4 i förordning (EG) nr 207/2009, att pröva ex officio huruvida det föreligger en risk för förväxling i varje enskild medlemsstat. Denna domstol ska dessutom avstå från att begränsa förbudets geografiska räckvidd när en sådan begränsning skulle riskera att frånta förbudet dess effektivitet.

********** Dom av den 12 april 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).