Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

20. juli 2017*

»Præjudiciel forelæggelse – intellektuel ejendomsret – EU-varemærker – enhedskarakter – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 9, nr. 1), litra b) og c) – ensartet beskyttelse af de til EU-varemærket knyttede rettigheder mod risikoen for forveksling og mod skade på omdømmet – dette varemærkes fredelige sameksistens med et nationalt varemærke brugt af tredjemand i en del af Den Europæiske Union – ingen fredelig sameksistens andetsteds i Unionen – gennemsnitsforbrugerens opfattelse – forskellige opfattelser, som kan findes i forskellige dele af Unionen«

I sag C-93/16,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Audiencia Provincial de Alicante (den regionale domstol i Alicante, Spanien) ved afgørelse af 8. februar 2016, indgået til Domstolen den 15. februar 2016, i sagen,

Ornua Co-operative Ltd, tidligere The Irish Dairy Board Co-operative Ltd,

mod

Tindale & Stanton Ltd España SL

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešič (refererende dommer), og dommerne A. Prechal, A. Rosas, C. Toader og E. Jarašiūnas,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 18. januar 2017,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Ornua Co-operative Ltd, tidligere The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, ved abogado E. Armijo Chávarri,

— Tindale & Stanton Ltd España SL ved abogados A. von Mühlendahl og J. Güell Serra,

— den tyske regering ved T. Henze og M. Hellmann, som befuldmægtigede,

* Processprog: spansk.

— den franske regering ved D. Colas og D. Segoin, som befuldmægtigede,

— Europa-Kommissionen ved É. Gippini Fournier, T. Scharf og J. Samnadda, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 29. marts 2017,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).

2 Denne anmodning er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem Ornua Co-operative Ltd, tidligere The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (herefter »Ornua«), og Tindale & Stanton Ltd España SL (herefter »T & S«) vedrørende sidstnævntes brug af et tegn, der ifølge Ornua skaber risiko for forveksling med EU-varemærker, som Ornua er indehaver af, og skader disse varemærkers renommé.

Retsforskrifter

3 Forordning nr. 207/2009, der ophævede og erstattede Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), er blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), der trådte i kraft den 23. marts 2016. Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen er denne præjudicielle forelæggelse blevet behandlet på grundlag af forordning nr. 207/2009, som var gældende før denne ændring.

4 Tredje betragtning til denne forordning har følgende ordlyd:

»For at forfølge [Den Europæiske Unions] […] mål forekommer det påkrævet at fastsætte en […]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.«

5 Den nævnte forordnings artikel 1, stk. 2, som er en del af sidstnævntes afsnit I med overskriften »Almindelige bestemmelser«, 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.«

6 Samme forordnings afsnit II har overskriften »Regler for varemærker«. Dettes afdeling 2, der har overskriften »[EU]-varemærkets retsvirkninger«, omfatter bl.a. artikel 9 og 12, der benævnes »Rettigheder knyttet til [EU]-varemærket« og »Begrænsninger i [EU]-varemærkets retsvirkninger«.

7 Stk. 1 i den nævnte artikel 9 har følgende ordlyd:

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

a) et tegn, der er identisk med [EU]-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke [EU]-varemærket er registreret

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

c) et tegn, der er identisk med eller ligner [EU]-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke [EU]-varemærket er registreret, når [EU]-varemærket er velkendt inden for [Unionen], og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af [EU]-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.«

8 Den omtalte artikel 12 har følgende ordlyd:

»De til [EU]-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) sit eget navn eller sin adresse

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele

for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

9 Ornua er et irsk selskab, hvis økonomiske virksomhed er inden for fødevaresektoren. Selskabet markedsfører bl.a. smør og andre mælkeprodukter.

10 Ornua er indehaver af flere EU-varemærker, herunder ordmærket KERRYGOLD, der blev registreret i løbet af 1998 for varer i klasse 29 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og

ændret – dvs. især smør og andre mælkeprodukter – samt de følgende to figurmærker, der blev registreret i løbet af henholdsvis 1998 og 2011 for den samme klasse af varer (herefter samlet »EU-varemærkerne KERRYGOLD«):





11 De varer, som disse varemærker er påsat, eksporteres til flere lande. Inden for Unionen sælges de nævnte varer hovedsageligt i Spanien, Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Frankrig, Cypern, Luxembourg, Malta, Nederlandene og Det Forenede Kongerige.

12 T & S er et spansk selskab, der i Spanien importerer og distribuerer margarine under tegnet KERRYMAID. Disse varer fremstilles i Irland af selskabet Kerry Group plc.

13 Kerry Group registrerede det nationale varemærke KERRYMAID i Irland samt i Det Forenede Kongerige.

14 Den 29. januar 2014 anlagde The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, der blev til selskabet Ornua den 31. marts 2015, en sag om varemærkekrænkelse mod T & S ved Juzgado de lo Mercantil de Alicante (handelsretten i Alicante, Spanien) i dennes egenskab af EU-varemærkedomstol med påstand om, at det fastslås, at T & S, idet selskabet i Spanien importerer og distribuerer margarine under tegnet KERRYMAID, krænker de rettigheder, der er knyttet til EU-varemærkerne KERRYGOLD. T & S' brug af tegnet KERRYMAID skaber angiveligt en risiko for forveksling og udnytter de nævnte varemærkers særpræg og renommé uden rimelig grund.

15 Denne ret fastslog først, at den eneste lighed mellem tegnet KERRYMAID og EU-varemærkerne KERRYGOLD vedrørte bestanddelen »kerry«, der henviser til et irsk grevskab, der er kendt for sit kvægbrug.

16 Den anførte videre, at det mellem parterne var ubestridt, at EU-varemærkerne KERRYGOLD og det nationale varemærke KERRYMAID i Irland og Det Forenede Kongerige eksisterer fredeligt side om side.

17 Den nævnte ret udledte heraf, at der ikke kunne foreligge en risiko for forveksling mellem EU-varemærkerne KERRYGOLD og tegnet KERRYMAID i Spanien. Idet Irland og Det Forenede Kongerige til sammen nemlig har en væsentlig befolkningsmæssig vægt i Unionen, måtte den fredelige sameksistens mellem varemærkerne og tegnet i disse to medlemsstater under hensyntagen til EU-varemærkets enhedskarakter føre til den konklusion, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem de nævnte varemærker og det nævnte tegn på hele Unionens område.

18 Samme ret fandt endelig, at der som følge af den nævnte fredelige sameksistens i Irland og Det Forenede Kongerige ikke i Spanien kunne foreligge en utilbørlig udnyttelse fra T & S' side af varemærkerne KERRYGOLD's særpræg eller renommé.

19 På grundlag af disse betragtninger forkastede Juzgado de lo Mercantil de Alicante (handelsretten i Alicante) ved dom af 18. marts 2015 krænkelsessøgsmålet.

20 Der er iværksat appel til prøvelse af denne dom ved den forelæggende ret.

21 Med udgangspunkt i konstateringen af, at den fredelige sameksistens mellem EU-varemærkerne KERRYGOLD og tegnet KERRYMAID kun er godtgjort i Irland og Det Forenede Kongerige, er den forelæggende ret i tvivl om, hvorvidt den ekstrapolation, som førsteinstansretten foretog, er forenelig med forordning nr. 207/2009. Såfremt det antages, at den fredelige sameksistens mellem varemærkerne og tegnet i Irland og Det Forenede Kongerige fører til det resultat, at der ikke foreligger en risiko for forveksling i disse to medlemsstater, er dette imidlertid ifølge den forelæggende ret ikke ensbetydende med, at der heller ikke foreligger risiko for forveksling mellem de nævnte varemærker og det nævnte tegn i andre medlemsstater. En sådan ekstrapolation ville nemlig risikere at fratage de rettigheder, der gives EU-varemærkeindehaveren i henhold til artikel 9 i forordning nr. 207/2009, deres effektive virkning.

22 På denne baggrund har Audiencia Provincial de Alicante (den regionale domstol i Alicante, Spanien) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Når artikel 9, stk. 1, litra b), i [forordning nr. 207/2009] opstiller et krav om, at der skal foreligge en risiko for forveksling, for at indehaveren af et [EU]-varemærke kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn i de tilfælde, der er fastsat i den nævnte bestemmelse, kan bestemmelsen da fortolkes således, at den gør det muligt at udelukke risiko for forveksling, såfremt det ældre [EU]-varemærke i flere år i to af Unionens medlemsstater har sameksisteret fredeligt, idet indehaveren har tålt det, med lignende nationale varemærker, således at den manglende risiko for forveksling i de to stater overføres til andre medlemsstater eller til hele Unionen under hensyn til den enhedsbehandling, som [EU]-varemærket indebærer?

2) I det tilfælde, der er fastsat i den ovennævnte bestemmelse, kan der da tages hensyn til geografiske, demografiske, økonomiske eller andre omstændigheder i de stater, hvor sameksistensen har foreligget, for at foretage vurderingen af risikoen for forveksling, således at den manglende risiko for forveksling kan overføres til en tredje stat eller hele Unionen?

3) Skal artikel 9, stk. 1, litra c), i [forordning nr. 207/2009], i et tilfælde, hvor det ældre varemærke har sameksisteret med det omtvistede tegn i et nærmere bestemt antal år i to af Unionens medlemsstater uden indsigelse fra indehaveren af det ældre varemærke, fortolkes således, at den omstændighed, at indehaveren således har tålt brugen af det yngre tegn i disse to stater, kan overføres til resten af Unionens område med henblik på at afgøre, om tredjemands samtidige brug af et yngre tegn er lovlig, henset til den enhedsbehandling, som [EU]-varemærket indebærer?«

23 Domstolen har anmodet den forelæggende ret om en uddybende forklaring vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt denne ret i forbindelse med sin anvendelse af forordning nr. 207/2009 skal inkludere en undersøgelse af førsteinstansrettens vurdering, hvorefter der som følge af, at den geografiske oprindelsesbetegnelse »kerry« indgår i de omtvistede tegn og den manglende lighed mellem bestanddelene »gold« og »maid«, under alle omstændigheder ikke kunne foreligge en risiko for forveksling.

24 Den forelæggende ret har svaret bekræftende på denne anmodning om afklaring.

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

25 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at et EU-varemærke og et nationalt varemærke i en del af Unionen eksisterer fredeligt side om side, i betragtning af EU-varemærkets enhedskarakter gør det muligt at konkludere, at der i en anden del af Unionen, hvor der ikke foreligger en fredelig sameksistens mellem dette EU-varemærke og det tegn, som er identisk med det nationale varemærke, ikke foreligger nogen risiko for forveksling mellem det nævnte EU-varemærke og tegnet.

26 Idet dette spørgsmål er stillet i lyset af EU-varemærkets enhedskarakter, skal det indledningsvis bemærkes, at EU-varemærker i henhold til dette princip, som er udtrykt i tredje betragtning til forordning nr. 207/2009 og nærmere beskrevet i dennes artikel 1, stk. 2, nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Unionens område. I henhold til denne bestemmelse kan et EU-varemærke, medmindre andet er fastsat i forordningen, kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Unionen.

27 Selv om artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 alene nævner registrering af varemærket, overdragelsen heraf, fortabelsen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og forbuddet mod at gøre brug af sidstnævnte, fremgår det dog af denne bestemmelse, sammenholdt med tredje betragtning til forordningen, at også EU-varemærkets retsvirkninger som nævnt under afdeling II i afsnit 2 i den nævnte forordning er ensartede på hele Unionens område.

28 Som Domstolen allerede har fastslået, udstrækker den eneret, som et varemærke i medfør af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 tillægger indehaveren, sig i princippet til hele Unionens område (jf. i denne retning dom af 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, præmis 39).

29 Hvad angår forordningens artikel 9, stk. 1, litra b), følger det af Domstolens faste retspraksis, at denne bestemmelse beskytter indehaveren af et EU-varemærke mod enhver brug, der gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse (dom af 22.9.2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, præmis 27 og den deri nævnte retspraksis).

30 Den ensartede beskyttelse, der således gives EU-varemærkeindehaveren i kraft af denne bestemmelse, består i at give indehaveren beføjelse til i hele Unionen at forbyde enhver tredjemand, der ikke har den nævnte indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende tegn, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art, der gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse og således skaber en risiko for forveksling.

31 For at EU-varemærkeindehaveren kan gøre brug af denne rettighed, er det på ingen måde nødvendigt, at brugen af det identiske eller lignende tegn, der skaber en risiko for forveksling, finder sted på hele Unionens område.

32 Såfremt EU-varemærkeindehaveren alene var beskyttet mod krænkelser, der sker på hele Unionens område, ville det nemlig ikke være muligt for ham at gøre indsigelse mod brugen af identiske eller lignende tegn, der skaber risiko for forveksling, på kun en del af dette område, til trods for at artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 har til formål at beskytte indehaveren i hele Unionen mod enhver brug, der gør indgreb i hans varemærkes funktion som oprindelsesangivelse.

33 Når brugen af et tegn i en del af Unionen skaber en risiko for forveksling med et EU-varemærke, mens den samme brug i en anden del af Unionen ikke skaber en sådan risiko, er der følgelig sket en krænkelse af den eneret, der er knyttet til dette varemærke. I dette tilfælde skal den

EU-varemærkedomstol, der skal tage stilling til sagen, forbyde markedsføringen af de pågældende varer under det omhandlede tegn for hele Unionens område, undtagen den del heraf, inden for hvilken det er konstateret, at der ikke foreligger en risiko for forveksling (dom af 22.9.2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, præmis 25 og 36).

34 I det foreliggende tilfælde fremgår det af de for Domstolen forelagte sagsakter, at det mellem parterne i hovedsagen er ubestridt, at der foreligger fredelig sameksistens mellem EU-varemærkerne KERRYGOLD og det nationale varemærke KERRYMAID i Irland og Det Forenede Kongerige, i hvilken forbindelse Ornua følgelig ikke har gjort indsigelse mod brugen af dette nationale varemærke i disse medlemsstater.

35 Det er ligeledes ubestridt, at der ikke foreligger en sådan fredelig sameksistens i den del af Unionens område, der er omhandlet i sagen om krænkelse – dvs. det spanske område – og at T & S' brug af tegnet KERRYMAID her finder sted uden Ornuas samtykke.

36 Det fremgår i øvrigt af Domstolens retspraksis, at vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling i en del af Unionen, skal baseres på en helhedsvurdering af alle de relevante faktorer i den pågældende sag, og at bedømmelsen skal indeholde en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af varemærket og det tegn, der bruges af tredjemand, hvilket – især af sproglige grunde – kan føre til forskellige konklusioner for en del af Unionen og for en anden (jf. i denne retning dom af 22.9.2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, præmis 31 og 33 og den deri nævnte retspraksis).

37 Således som generaladvokaten har anført i punkt 39 i forslaget til afgørelse, følger det heraf, at den EU-varemærkedomstol, ved hvilken der anlægges sag om krænkelse med hensyn til brug af et tegn i en anden medlemsstat – i nærværende sag Kongeriget Spanien – i en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvori der er fastslået en fredelig sameksistens mellem EU-varemærkerne og tegnet i Irland og Det Forenede Kongerige, ikke blot kan støtte sin vurdering på den omtalte fredelige sameksistens, der foreligger i Irland og Det Forenede Kongerige. Denne domstol er derimod forpligtet til at foretage en samlet vurdering af alle relevante faktorer.

38 Henset til disse betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at et EU-varemærke og et nationalt varemærke i en del af Den Europæiske Union eksisterer fredeligt side om side, ikke gør det muligt at konkludere, at der i en anden del af Unionen, hvor der ikke foreligger en fredelig sameksistens mellem dette EU-varemærke og det tegn, som er identisk med det nationale varemærke, ikke foreligger nogen risiko for forveksling mellem det nævnte EU-varemærke og tegnet.

Det andet spørgsmål

39 Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at de forhold, som ifølge den EU-varemærkedomstol, ved hvilken der er anlagt sag om krænkelse, er relevante for vurderingen af, om en EU-varemærkeindehaver har beføjelse til i en del af Unionen, der ikke er omfattet af denne sag, at forbyde brugen af et tegn, af denne domstol kan tages i betragtning med henblik på at bedømme, om denne indehaver har beføjelse til at forbyde brugen af dette tegn i den del af Unionen, som den nævnte sag vedrører.

40 Som det er anført i denne doms præmis 36, skal den vurdering, som den kompetente EU-varemærkedomstol skal foretage, støttes på en helhedsvurdering af alle de relevante faktorer i den verserende sag, den skal behandle.

41 Denne helhedsvurdering skal for så vidt angår den visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige sammenligning mellem det pågældende EU-varemærke og det tegn, der bruges af tredjemand, være støttet på det helhedsindtryk, som varemærket og tegnet fremkalder hos den relevante kundekreds, der består af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller tjenesteydelser (jf. i denne retning dom af 25.6.2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, præmis 21 og 25 og den deri nævnte retspraksis).

42 Som generaladvokaten har anført i punkt 41 og 42 i forslaget til afgørelse, er der, når markedsforholdene og de sociokulturelle omstændigheder eller andre faktorer, der bidrager til det helhedsindtryk, som EU-varemærket og det omhandlede tegn fremkalder hos gennemsnitsforbrugeren, ikke varierer nævneværdigt fra én del af Unionen til en anden, ikke noget til hinder for, at de relevante faktorer, som det er fastslået foreligger i en del af Unionen, tages i betragtning med henblik på at vurdere, om indehaveren af dette varemærke kan forbyde brugen af tegnet i en anden del af Unionen eller på hele dens område.

43 I det foreliggende tilfælde har T & S, således som det følger af svaret på anmodningen om uddybende oplysninger og de indlæg, som er indgivet for Domstolen, bl.a. gjort gældende, at tegnet KERRYMAID, som selskabet bruger i Spanien, ikke ligner Ornuas EU-varemærker KERRYGOLD og følgelig ikke kan skabe en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, eftersom bestanddelen »kerry« er en geografisk oprindelsesbetegnelse, der i medfør af forordningens artikel 12 falder uden for den eneret, der gives Ornua i henhold til den nævnte artikel 9.

44 Begrænsningen af den eneret, der er tillagt i henhold til artikel 9 i forordning nr. 207/2009, som T & S har henvist til, er imidlertid underlagt den betingelse, at brugen af det tegn, der indeholder den geografiske oprindelsesbetegnelse, skal være i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Med henblik på at undersøge, om denne betingelse, der er udtryk for en forpligtelse til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser, er opfyldt, skal den ret, der behandler sagen, foretage en helhedsvurdering af alle relevante forhold (jf. bl.a. dom af 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11, præmis 24 og 26, af 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, præmis 82 og 84, og af 17.3.2005, Gillette Company og Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, præmis 41).

45 I denne forbindelse skal der bl.a. tages hensyn til, hvordan den vare, der markedsføres af tredjemanden, samlet set præsenteres, hvorledes forskellen mellem det pågældende varemærke og det tegn, der bruges af tredjemanden, er angivet, samt de bestræbelser, denne tredjemand har gjort for at sikre sig, at forbrugeren adskiller hans varer fra varemærkeindehaverens varer (jf. i denne retning dom af 17.3.2005, Gillette Company og Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, præmis 46).

46 Såfremt den forelæggende ret med henblik på at vurdere, om Ornua kan forbyde brugen af tegnet KERRYMAID i Spanien, skulle overveje at tage forholdene i Irland og Det Forenede Kongerige i betragtning, ville det påhvile denne på forhånd at forvisse sig om, at der ikke består en væsentlig forskel mellem de markedsforhold eller sociokulturelle omstændigheder, der kan iagttages i den i sagen om krænkelse omhandlede del af Unionen og i den del, hvor det geografiske område, der svarer til det i det pågældende tegn indeholdte geografiske udtryk, er beliggende. Det kan nemlig ikke udelukkes, at den adfærd, der kan forventes af tredjemanden, for at dennes brug af tegnet er i overensstemmelse med god markedsføringsskik, skal analyseres anderledes i en del af Unionen, hvor forbrugerne har et særligt tilhørsforhold til det geografiske udtryk, der er indeholdt i varemærket og det pågældende tegn, end i en del af Unionen, hvor dette tilhørsforhold er svagere.

47 På grundlag af det anførte må det andet spørgsmål besvares med, at artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at de forhold, som ifølge den EU-varemærkedomstol, ved hvilken der er anlagt sag om krænkelse, er relevante for vurderingen af, om en EU-varemærkeindehaver har beføjelse til i en del af Den Europæiske Union, der ikke er omfattet af denne sag, at forbyde brugen af et tegn, af denne domstol kan tages i betragtning med henblik på at

bedømme, om denne indehaver har beføjelse til at forbyde brugen af dette tegn i den del af Unionen, som den nævnte sag vedrører, under forudsætning af at markedsvilkårene og de sociokulturelle omstændigheder ikke er væsentligt forskellige i en af de nævnte dele af Unionen og i den anden del.

Det tredje spørgsmål

48 Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at et velkendt EU-varemærke og et tegn i en del af Unionen eksisterer fredeligt side om side, i betragtning af EU-varemærkets enhedskarakter gør det muligt at konkludere, at der i en anden del af Unionen, hvor der ikke foreligger denne fredelige sameksistens, er en rimelig grund til at bruge tegnet.

49 Som anført i nærværende doms præmis 28, udstrækker den eneret, som et varemærke i medfør af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 tillægger indehaveren, sig i princippet til hele Unionens område.

50 Den udvidede beskyttelse, der i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), tilkommer indehaverne af velkendte varemærker, består i, at der gives indehaverne beføjelse til at forbyde enhver tredjemands erhvervsmæssige brug uden rimelig grund af et identisk eller lignende tegn, uden den nævnte indehavers samtykke – hvad enten det er for lignende varer eller tjenesteydelser eller for varer eller tjenesteydelser, der ikke ligner dem, for hvilke varemærkerne er registreret – der medfører en utilbørlig udnyttelse af de nævnte varemærkers særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 68 og 70).

51 For at en indehaver af et EU-varemærke kan nyde godt af denne udvidede beskyttelse, skal det i henhold til den nævnte artikel 9, stk. 1, litra c), godtgøres, at dette varemærke er »velkendt i [Unionen]«. I denne henseende er det tilstrækkeligt, at det godtgøres, at det nævnte varemærke har et sådant renommé for en væsentlig del af Unionens område, i hvilken forbindelse sidstnævnte efter omstændighederne bl.a. kan svare til en enkelt medlemsstats område. Når denne betingelse er opfyldt, skal det pågældende EU-varemærke anses for at være velkendt i hele Den Europæiske Union (dom af 6.10.2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, præmis 27, 29 og 30, og af 3.9.2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, præmis 19 og 20).

52 Denne retspraksis sikrer, at indehaveren af et EU-varemærke enten nyder godt af den udvidede beskyttelse, der tilkommer ham i henhold til artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, i hele Unionen, eller slet ikke nyder godt af den. Således er rækkevidden af den beskyttelse, som ethvert EU-varemærke giver, ensartet på hele Unionens område.

53 For at den EU-varemærkeindehaver, der nyder godt af den nævnte udvidede beskyttelse, kan påberåbe sig sin ret i henhold til den nævnte artikel 9, stk. 1, litra c), er det til gengæld ikke påkrævet, at brugen af det tegn, der krænker den omtalte ret, finder sted på hele Unionens område.

54 Såfremt indehaveren alene var beskyttet mod krænkelser, der sker på hele Unionens område, ville det nemlig være umuligt at gøre indsigelse mod krænkelser, der kun sker i en del af dette område, til trods for at artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 har til formål at beskytte indehaveren i hele Unionen mod enhver brug uden rimelig grund af et identisk eller lignende tegn, der medfører en utilbørlig udnyttelse af disse varemærkers særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

55 I det foreliggende tilfælde er det – med forbehold for den forelæggende rets efterprøvelse – tilsyneladende ikke anfægtet, at EU-varemærkerne KERRYGOLD er velkendte som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.

56 Det fremgår i øvrigt af de for Domstolen forelagte sagsakter, at det mellem parterne i hovedsagen er ubestridt, at der som følge af den fredelige sameksistens i Irland og Det Forenede Kongerige mellem disse varemærker og det nationale varemærke KERRYMAID foreligger en rimelig grund til at bruge tegnet i denne del af Unionen.

57 Som allerede anført i denne doms præmis 35, er det ligeledes ubestridt, at der ikke foreligger en sådan fredelig sameksistens i den del af Unionens område, der er omhandlet i sagen om krænkelse – dvs. det spanske område – og at T & S' brug af tegnet KERRYMAID her finder sted uden Ornuas samtykke.

58 Det fremgår i øvrigt af Domstolens faste retspraksis, at vurderingen af, om der foreligger en skade som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, skal være baseret på en samlet vurdering, der inddrager alle sagens relevante forhold (dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 44, og af 18.7.2013, Specsavers International Healthcare m.fl., C-252/12, EU:C:2013:497, præmis 39).

59 I det foreliggende tilfælde, hvor der foreligger en rimelig grund til at bruge tegnet KERRYMAID i Irland og Det Forenede Kongerige, som følge af den fredelige sameksistens mellem EU-varemærkerne KERRYGOLD og det pågældende nationale varemærke i disse to medlemsstater, følger det heraf, at den EU-varemærkedomstol, ved hvilken der anlægges sag om krænkelse med hensyn til brug af tegnet i en anden medlemsstat, ikke blot kan støtte sin vurdering på den omtalte fredelige sameksistens, der foreligger i Irland og Det Forenede Kongerige, men derimod er forpligtet til at foretage en samlet vurdering af alle relevante faktorer.

60 Følgelig skal det tredje spørgsmål besvares med, at artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at et velkendt EU-varemærke og et tegn i en del af Den Europæiske Union eksisterer fredeligt side om side, ikke gør det muligt at konkludere, at der i en anden del af Unionen, hvor der ikke foreligger denne fredelige sameksistens, foreligger en rimelig grund til at bruge tegnet.

Sagsomkostninger

61 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

1) **Artikel 9, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker skal fortolkes således, at den omstændighed, at et EU-varemærke og et nationalt varemærke i en del af Unionen eksisterer fredeligt side om side, ikke gør det muligt at konkludere, at der i en anden del af Den Europæiske Union, hvor der ikke foreligger en fredelig sameksistens mellem dette EU-varemærke og det tegn, som er identisk med det nationale varemærke, ikke foreligger nogen risiko for forveksling mellem det nævnte EU-varemærke og tegnet.**

2) **Artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at de forhold, som ifølge den EU-varemærkedomstol, ved hvilken der er anlagt sag om krænkelse, er relevante for vurderingen af, om en EU-varemærkeindehaver har beføjelse til i en del af Unionen, der ikke er omfattet af denne sag, at forbyde brugen af et tegn, af denne domstol kan tages i betragtning med henblik på at bedømme, om denne indehaver har beføjelse til at forbyde**

brugen af dette tegn i den del af Unionen, som den nævnte sag vedrører, under forudsætning af at markedsvilkårene og de sociokulturelle omstændigheder ikke er væsentligt forskellige i en af de nævnte dele af Unionen og i den anden del.

3) **Artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at et velkendt EU-varemærke og et tegn i en del af Den Europæiske Union eksisterer fredeligt side om side, ikke gør det muligt at konkludere, at der i en anden del af Unionen, hvor der ikke foreligger denne fredelige sameksistens, foreligger en rimelig grund til at bruge tegnet.**

Underskrifter