Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

5. september 2019*

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 97, stk. 5 – retternes kompetence – sag om varemærkekrænkelse – kompetence for retterne i den medlemsstat, hvor »krænkelsen er begået« – reklamer og salgsudbud på et websted og på sociale medieplatforme«

I sag C-172/18,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (appeldomstol (England og Wales) (afdelingen for civile sager), Det Forenede Kongerige) ved afgørelse af 12. februar 2018, indgået til Domstolen den 5. marts 2018, i sagen

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

mod

Heritage Audio SL,

Pedro Rodríguez Arribas,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, E. Regan, og dommerne C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (refererende dommer) og I. Jarukaitis,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitssekretær: fuldmægtig L. Carrasco Marco,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 17. januar 2019,

efter at der er afgivet indlæg af:

– AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees og Mark Crabtree ved solicitors M. McGuirk og E. Cronan samt ved barrister J. Moss,

* Processprog: engelsk.

– Heritage Audio SL og Pedro Rodríguez Arribas ved solicitors A. Stone og R. Crozier samt ved barrister J. Reid,

– den tyske regering, først ved T. Henze, M. Hellmann og J. Techert, som befuldmægtigede, dernæst ved M. Hellmann og J. Techert, som befuldmægtigede,

– Europa-Kommissionen ved J. Samnadda, E. Gippini Fournier og M. Wilderspin, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 28. marts 2019,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 97, stk. 5, 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 indgivet inden for rammerne af en tvist mellem på den ene side AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees (herefter »BW Trustees«) og Mark Crabtree og på den anden side Heritage Audio SL og Pedro Rodríguez Arribas vedrørende en sag om varemærkekrænkelse på grund af en angivelig krænkelse af rettigheder i henhold til bl.a. et EU-varemærke.

Retsforskrifter

3 Forordning (EF) nr. 207/2009, der havde ophævet og erstattet Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), som trådte i kraft den 23. marts 2016. Denne forordning er efterfølgende med virkning fra den 1. oktober 2017 blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1). Henset til tidspunktet for anlæggelsen af den omhandlede sag om varemærkekrænkelse i hovedsagen skal nærværende præjudicielle forelæggelse imidlertid behandles på grundlag af forordning nr. 207/2009 i dens oprindelige affattelse.

4 17. betragtning til forordning nr. 207/2009 havde følgende ordlyd:

»Det bør undgås, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold, om krænkelse af et [EU]-varemærke og parallelle nationale varemærker. […]«

5 Forordningens artikel 9, stk. 1 og 2, bestemte:

»1. [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

[…]

2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:

[…]

b) at udbyde varerne til salg[eller] at markedsføre dem […] under det pågældende tegn

[…]

d) at anvende tegnet […] i reklameøjemed.«

6 Artikel 94 i forordning nr. 207/2009 fastsatte:

»1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, finder bestemmelserne i [Rådets] forordning (EF) nr. 44/2001 [af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001, L 12, s. 1)] anvendelse på sager vedrørende [EU]-varemærker og ansøgninger om registrering af [EU]-varemærker samt på sager i forbindelse med litispendens og indbyrdes sammenhængende krav vedrørende [EU]-varemærker og nationale varemærker.

2. For så vidt angår sager, der er et resultat af de i artikel 96 omhandlede søgsmål og modkrav:

a) finder artikel 2, artikel 4, artikel 5, nr. 1), 3), 4) og 5), og artikel 31 i forordning (EF) nr. 44/2001 ikke anvendelse […]«

7 Denne forordnings artikel 95, stk. 1, har følgende ordlyd:

»Medlemsstaterne udpeger på deres områder det mindst mulige antal nationale retter i første og anden instans, i det følgende benævnt »[EU]-varemærkedomstole«, som skal varetage de opgaver, der pålægges dem ved denne forordning.«

8 Den nævnte forordnings artikel 96 fastsatte:

»[EU]-varemærkedomstolene har enekompetence til at afgøre:

a) alle søgsmål vedrørende krænkelse af et [EU]-varemærke og – hvis national ret giver mulighed herfor – søgsmål vedrørende trussel om krænkelse af et [EU]-varemærke

[…]«

9 Samme forordnings artikel 97 bestemte:

»1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning eller i de bestemmelser i forordning (EF) nr. 44/2001, der finder anvendelse i henhold til artikel 94, anlægges de sager, der er et resultat af de i artikel 96 omhandlede søgsmål og modkrav, ved retterne i den medlemsstat, hvor sagsøgte har bopæl, eller, hvis han ikke har bopæl i nogen af medlemsstaterne, i den medlemsstat, hvor han har forretningssted.

[…]

5. De sager, der er et resultat af de i artikel 96 omhandlede søgsmål og modkrav, kan, bortset fra søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse af et [EU]-varemærke, ligeledes anlægges ved retterne i den medlemsstat, hvor krænkelsen er begået, eller hvor der er risiko for krænkelse […]«

10 Artikel 98 i forordning nr. 207/2009 havde følgende ordlyd:

»1. En [EU]-varemærkedomstol, der har kompetence i medfør af artikel 97, stk. 1 til 4, er kompetent med hensyn til:

a) krænkelser af [EU]-varemærker, der er begået, eller som der er risiko for i en af medlemsstaterne

[…]

2. En [EU]-varemærkedomstol, der har kompetence i medfør af artikel 97, stk. 5, er kun kompetent med hensyn til handlinger, der er begået, eller som der er risiko for i den medlemsstat, hvor denne ret er beliggende.«

11 Artikel 109, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 bestemte:

»Når krav vedrørende krænkelse, der har samme genstand og hviler på samme retsgrundlag, fremsættes mellem de samme parter for retterne i forskellige medlemsstater, det ene på grundlag af et [EU]-varemærke og det andet på grundlag af et nationalt varemærke:

a) skal den ret, ved hvilken sagen er anlagt sidst, ex officio erklære sig inkompetent til fordel for den ret, ved hvilken sagen er anlagt først, såfremt de pågældende varemærker er identiske og gælder for varer eller tjenesteydelser af samme art. Den ret, som herefter skulle erklære sig inkompetent, kan udsætte afgørelsen, såfremt den anden rets kompetence bestrides

b) kan den ret, for hvilken sagen er anlagt sidst, udsætte sagen, såfremt de pågældende varemærker er identiske og gælder for varer eller tjenesteydelser af lignende art, samt såfremt de anfægtede varemærker ligner hinanden og gælder for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.«

12 Ordlyden af artikel 9, 94-98 og 109 i forordning nr. 207/2009 er i det væsentlige blevet gentaget i artikel 9, 122-126 og 136 i forordning 2017/1001. Artikel 125, stk. 5, i forordning 2017/1001 svarer til artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 og til artikel 93, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

13 Forordning nr. 44/2001, som artikel 94 og 97 i forordning nr. 207/2009 henviste til, er blevet erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT 2012, L 351, s. 1). I henhold til ordlyden af sidstnævnte forordnings artikel 66, stk. 1, [finder] denne forordning »[…] kun anvendelse på retssager, som er anlagt, på officielt bekræftede dokumenter, som udstedt eller registreret, og på retsforlig, som er godkendt eller indgået på eller efter den 10. januar 2015«.

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

14 AMS Neve er et selskab, der er etableret i Det Forenede Kongerige, og som fremstiller og sælger lydudstyr. BW Trustees, der ligeledes er etableret i Det Forenede Kongerige, forvalter AMS Neves topledelses pensionsordning. Mark Crabtree er en af AMS Neves direktører.

15 Heritage Audio SL er et selskab, der er etableret i Spanien, som sælger lydudstyr. Pedro Rodríguez Arribas, som har bopæl i Spanien, er den eneste direktør i Heritage Audio.

16 Den 15. oktober 2015 anlagde AMS Neve, BW Trustees og Mark Crabtree sag om krænkelse af et EU-varemærke, som BW Trustees og Mark Crabtree er indehavere af, og med hensyn til brugen af hvilket AMS Neve er indehaver af en eksklusiv licens, mod Heritage Audio og Pedro Rodríguez Arribas ved Intellectual Property and Enterprise Court (ret i første instans i sager om intellektuel ejendomsret, Det Forenede Kongerige).

17 Deres søgsmål vedrørte desuden en hævdet krænkelse af to varemærker, der er registreret i Det Forenede Kongerige, som BW Trustees og Mark Crabtree ligeledes er indehavere af.

18 Det EU-varemærke, der blev gjort gældende, består af tallet 1073 og er blevet registreret for varer i klasse 9 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. De omhandlede varer svarer bl.a. til følgende beskrivelse: »udstyr til optagelse, miksning og behandling af lyd«.

19 De sagsøgte i hovedsagen blev foreholdt, at de havde udbudt efterligninger af AMS Neves varer forsynet med et tegn, der er identisk med eller ligner det nævnte EU-varemærke og de nævnte nationale varemærker, eller som henviser til dette tegn, til salg til forbrugere i Det Forenede Kongerige, og at de havde gjort reklame for disse varer.

20 Sagsøgerne i hovedsagen fremlagde dokumenter til støtte for deres søgsmål, herunder bl.a. indhold fra Heritage Audios websted og fra denne virksomheds konti på Facebook og Twitter, en faktura udstedt af Heritage Audio til en privatperson med bopæl i Det Forenede Kongerige og en e-mailudveksling mellem Heritage Audio og en person med bopæl i Det Forenede Kongerige vedrørende eventuelle leverancer af lydudstyr.

21 Sagsøgerne i hovedsagen fremlagde navnlig skærmprint fra dette websted, af hvilke fremgik udbud til salg af lydudstyr forsynet med et tegn, der var identisk med eller lignede det nævnte EU-varemærke. De fremhævede det forhold, at disse udbud var affattet på engelsk, og at et afsnit med overskriften »*Where to buy*« (»Her kan du købe«) indeholdt en fortegnelse over forhandlere, der var etableret i forskellige lande, herunder i Det Forenede Kongerige. Det fremgik i øvrigt af de almindelige salgsbetingelser, at Heritage Audio accepterede bestillinger fra alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union.

22 De sagsøgte i hovedsagen gjorde gældende, at den ret, som sagen var indbragt for, savnede kompetence.

23 Idet de ikke udelukkede, at Heritage Audios varer kunne være blevet købt i Det Forenede Kongerige via andre selskaber, anførte de, at de selv hverken havde reklameret i Det Forenede Kongerige eller gennemført salg i denne medlemsstat. De gjorde endvidere gældende, at de aldrig havde udpeget en distributør for Det Forenede Kongerige. Endelig anførte de, at det indhold, der var blevet vist på Heritage Audios websted og på de platforme, som sagsøgerne i hovedsagen henviste til, allerede i den periode, som sagen om varemærkekrænkelse omhandlede, var forældet, og at der derfor ikke skulle tages hensyn til det.

24 Ved dom af 18. oktober 2016 fastslog Intellectual Property and Enterprise Court (ret i første instans i sager om intellektuel ejendomsret), at den ikke havde kompetence til at behandle denne sag om varemærkekrænkelse, for så vidt som den var støttet på det omhandlede EU-varemærke.

25 Retten anførte, at sagsøgerne i hovedsagen havde indgivet indicier, der kunne godtgøre, at Heritage Audios websted var rettet mod bl.a. Det Forenede Kongerige. Den fandt i øvrigt, at de faktiske omstændigheder i tvisten gjorde det muligt for den at fastslå, at Pedro Rodríguez Arribas var

solidarisk ansvarlig for Heritage Audios handlinger, og at retterne i Det Forenede Kongerige var kompetente til at træffe afgørelse i sagen, for så vidt som denne tvist vedrørte beskyttelsen af nationale intellektuelle ejendomsrettigheder.

26 Intellectual Property and Enterprise Court (ret i første instans i sager om intellektuel ejendomsret) fandt derimod, at den nævnte tvist, for så vidt som den vedrørte en krænkelse af EU-varemærket, i overensstemmelse med artikel 97, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, henhørte under kompetencen for retterne i den medlemsstat, hvor sagsøgte havde bopæl, i det foreliggende tilfælde Kongeriget Spanien. Retten præciserede, at de spanske retters kompetence ligeledes fulgte af artikel 97, stk. 5, hvorefter sager om varemærkekrænkelse ligeledes kan anlægges ved retterne i den medlemsstat, hvor krænkelsen er begået.

27 Med hensyn til sidstnævnte anførte Intellectual Property and Enterprise Court (ret i første instans i sager om intellektuel ejendomsret), at den ret, som har stedlig kompetence til at behandle en sag anlagt af indehaveren af et varemærke rettet mod en tredjemand, som har gjort brug af tegn, der er identiske med eller ligner dette varemærke, i reklamer og salgsudbud på et websted eller på sociale medieplatforme, er retten på det sted, hvor tredjemanden har truffet afgørelse om at reklamere for og at udbyde disse varer til salg på dette websted eller på disse platforme og har truffet foranstaltningerne til gennemførelse af denne afgørelse.

28 Sagsøgerne i hovedsagen har appelleret denne dom til Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (appeldomstol (England og Wales) (afdelingen for civile sager), Det Forenede Kongerige).

29 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at førsteinstansretten, idet denne i sin dom har nævnt visse domme fra Domstolen, såsom dom af 19. april 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), og af 5. juni 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), har foretaget en fejlagtig fortolkning af disse domme og af Domstolens praksis generelt.

30 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at en sådan fortolkning i det væsentlige vil føre til, at »den medlemsstat, hvor krænkelsen er begået« som omhandlet i artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, er den medlemsstat, hvor den sagsøgte har organiseret sit websted og sine sociale mediekonti. Det fremgår imidlertid af denne bestemmelses ordlyd, formål og sammenhæng, at den medlemsstat, som er omhandlet i denne, er den, hvor de forbrugere eller erhvervsdrivende, som reklamerne og salgsudbuddene er rettet imod, har bopæl.

31 Den forelæggende ret har tilføjet, at Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) i sin dom af 9. november 2017 benævnt »Parfummarken« (I ZR 164/16) har udtalt, at den fortolkning af ordene »loven i det land, hvor krænkelsen fandt sted«, der fremgår af artikel 8, stk. 2, i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (»Rom II-forordningen«) (EUT 2007, L 199, s. 40), som blev foretaget i dom af 27. september 2017, Nintendo, (C-24/16 og C-25/16, EU:C:2017:724), kan overføres på artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Den forelæggende ret nærer imidlertid tvivl om den nævnte tyske rets bedømmelse.

32 Under disse omstændigheder har Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (appeldomstol (England og Wales) (afdelingen for civile sager)), besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål, idet retten i sin afgørelse har præciseret, at dette spørgsmål vedrører fortolkningen af artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009:

»Under omstændigheder, hvor en virksomhed er etableret og har hjemsted i medlemsstat A og har taget skridt til i dette område at reklamere for og udbyde varer til salg under et tegn, der er identisk med et EU-varemærke, på et websted, som er rettet mod erhvervsdrivende og forbrugere i medlemsstat B:

i) har en EU-varemærkedomstol i medlemsstat B da kompetence til at påkende en påstand om krænkelse af et EU-varemærke i forbindelse med [reklame][…] og udbud til salg af varer i dette område?

ii) hvis dette ikke er tilfældet, hvilke andre kriterier skal den pågældende EU-varemærkedomstol da tage hensyn til ved afgørelsen af, om den har kompetence til at behandle denne påstand?

iii) for så vidt som svaret på nr. ii) kræver, at den pågældende EU-varemærkedomstol fastslår, om virksomheden har taget aktive skridt i medlemsstat B, hvilke kriterier skal der da tages hensyn til ved afgørelsen af, om virksomheden har taget sådanne aktive skridt?«

Det præjudicielle spørgsmål

33 Med spørgsmålet ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at en indehaver af et EU-varemærke, som mener at have lidt skade ved en tredjemands brug uden samtykke af et tegn, der er identisk med dette varemærke, i reklamer og salgsudbud, der er vist elektronisk, for varer af samme eller lignende art som dem, for hvilke det nævnte varemærke er registreret, kan anlægge en sag om varemærkekrænkelse mod denne tredjemand ved en EU-varemærkedomstol i den medlemsstat, hvor de forbrugere og erhvervsdrivende, som disse reklamer eller disse salgsudbud er rettet imod, befinder sig, på trods af det forhold, at den nævnte tredjemand har truffet afgørelserne og taget skridtene med henblik på denne elektroniske visning i en anden medlemsstat.

34 Indledningsvis bemærkes, at på trods af princippet om anvendelse af forordning nr. 44/2001 – og, fra den 10. januar 2015, af forordning nr. 1215/2012 – på søgsmål vedrørende et EU-varemærke, udelukker artikel 94, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, for så vidt angår bl.a. sager om krænkelse af et sådant varemærke, anvendelsen af visse bestemmelser i forordning nr. 44/2001, såsom anvendelsen af de regler, der er indeholdt i sidstnævnte forordnings artikel 2 og 4 samt artikel 5, nr. 3). På grund af denne udelukkelse følger kompetencen for de EU-varemærkedomstole, der er omhandlet i artikel 95, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, til at behandle sager om krænkelse af et EU-varemærke af de regler, der er fastsat direkte ved forordning nr. 207/2009, som har karakter af lex specialis i forhold til de regler, der er fastsat ved forordning nr. 44/2001 (dom af 5.6.2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, præmis 26 og 27, og af 18.5.2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, præmis 26).

35 Hvad angår de nationale varemærker har Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) derimod ikke indført specifikke regler på området for retternes kompetence. Det samme gælder for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1), som har ophævet og erstattet direktiv 2008/95 med virkning fra den 15. januar 2019.

36 Det følger heraf, at en sag om varemærkekrænkelse som den, sagsøgerne i hovedsagen har anlagt den 15. oktober 2015, for så vidt som den vedrører nationale varemærker, henhører under de regler for retternes kompetence, der er fastsat ved forordning nr. 1215/2012, og, for så vidt som den vedrører et EU-varemærke, henhører under reglerne for retternes kompetence, der er fastsat ved forordning nr. 207/2009.

37 Det fremgår af artikel 97, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at når sagsøgte har bopæl i en medlemsstat, anlægger sagsøgeren sag ved retterne i denne medlemsstat.

38 Artikel 97, stk. 5, fastsætter herefter, at sagsøgeren »ligeledes« kan anlægge sag ved retterne i den medlemsstat, »hvor krænkelsen er begået, eller hvor der er risiko for krænkelse«.

39 Denne forordning præciserer i artikel 98, stk. 1, at når en EU-varemærkedomstol skal behandle en sag på grundlag af den nævnte forordnings artikel 97, stk. 1, er den kompetent med hensyn til krænkelser af EU-varemærker, der er begået, eller som der er risiko for i en af medlemsstaterne, og i artikel 98, stk. 2, at når en sådan domstol skal behandle en sag på grundlag af samme forordnings artikel 97, stk. 5, er den kun kompetent med hensyn til handlinger, der er begået, eller som der er risiko for i den medlemsstat, som den henhører under.

40 Det følger af denne sondring, at sagsøgeren fastlægger omfanget af den stedlige kompetence for den domstol, der skal behandle sagen, alt efter om den pågældende vælger at anlægge sagen om varemærkekrænkelse for den EU-varemærkedomstol, hvor sagsøgte har bopæl, eller for den EU-varemærkedomstol, hvor krænkelsen er begået, eller hvor der er risiko for krænkelse. Når sagen om varemærkekrænkelse er støttet på artikel 97, stk. 1, omhandler den nemlig potentielt de krænkelser, der er begået på hele Unionens område, mens den, når den er støttet på artikel 97, stk. 5, er begrænset til de krænkelser, der er begået, eller som der er risiko for, i en enkelt medlemsstat, nemlig den medlemsstat, hvor den domstol, der skal behandle sagen, har sit sæde.

41 Den beføjelse, der er tillagt sagsøgeren til at vælge det ene eller det andet grundlag, som følger af anvendelsen af ordet »ligeledes«, der fremgår af artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, kan ikke forstås således, at sagsøgeren i forhold til de samme krænkelser kan kumulere søgsmål støttet på denne artikels stk. 1 og 5, men udtrykker alene, således som generaladvokaten har anført det i punkt 31 i forslaget til afgørelse, den alternative karakter af det i artikel 97, stk. 5, nævnte værneting i forhold til de i de andre stykker i denne artikel nævnte værneting.

42 Ved at fastsætte et sådant alternativt værneting og ved i artikel 98, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 at begrænse den stedlige kompetence, der er knyttet til dette værneting, tillader EU-lovgiver indehaveren af et EU-varemærke, hvis denne ønsker det, at anlægge målrettede sager, der hver for sig vedrører krænkelser, der er begået på en enkelt medlemsstats område. Domstolen har allerede udtalt, at når flere sager om varemærkekrænkelse mellem de samme parter vedrører brugen af det samme tegn, men ikke vedrører det samme område, har de ikke den samme genstand og er derfor ikke omfattet af reglerne om litispendens (jf. i denne retning dom af 19.10.2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, præmis 42). Domstolene i de forskellige medlemsstater, der skal behandle sager under sådanne omstændigheder, kan således ikke afsige »indbyrdes modstridende domme« som omhandlet i 17. betragtning til forordning nr. 207/2009, da de sager, som sagsøgeren har anlagt, vedrører forskellige områder.

43 Det er i lyset af disse elementer, at den forelæggende rets spørgsmål vedrørende rækkevidden af ordene »medlemsstat, hvor krænkelsen er begået«, som fremgår af artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, skal besvares.

44 I forbindelse med at Domstolen skulle behandle en anmodning om fortolkning af artikel 93, stk. 5, i forordning nr. 40/94, bemærkede den, at det kriterium for retternes kompetence, der er udtrykt ved disse ord, vedrører en aktiv handling fra den, der begår den påståede krænkelse (dom af 5.6.2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, præmis 34).

45 Domstolen udledte deraf, at når der i tilfælde af et salg og en levering af en varemærkeforfalsket vare, som er foretaget i en medlemsstat, efterfølgende sker et videresalg foretaget af køberen i en anden medlemsstat, hvor den oprindelige sælger ikke selv har handlet, gør dette kriterium det ikke muligt at etablere kompetencen for denne sidstnævnte medlemsstats EU-varemærkedomstol til at behandle en sag om varemærkekrænkelse rettet mod den oprindelige sælger. En sådan kompetence ville være støttet på en virkning af den krænkelse, der blev begået af denne oprindelige sælger, og ikke på den hævdede ulovlige handling begået af denne, hvilket ville være i strid med ordene »medlemsstat, hvor krænkelsen er begået« (jf. i denne retning dom af 5.6.2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, præmis 34, 37 og 38).

46 I overensstemmelse med denne retspraksis og med de elementer, der blev anført i nærværende doms præmis 40-42, skal en EU-varemærkedomstol, der skal behandle en sag om varemærkekrænkelse på grundlag af artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, når denne er foranlediget til at efterprøve sin kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt der er sket en varemærkekrænkelse i den medlemsstat, som den henhører under, sikre sig, at de handlinger, som sagsøgte kritiseres for, er blevet begået på dette område.

47 Når de handlinger, som sagsøgte kritiseres for, består i reklamer og salgsudbud, der vises elektronisk, for varer, som er forsynet med et tegn, der er identisk med eller ligner et EU-varemærke, uden indehaveren af dette varemærkes samtykke, skal det, således om det følger af præmis 63 i dom af 12. juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474), lægges til grund, at disse handlinger, der er omfattet af artikel 9, stk. 2, litra b) og d), i forordning nr. 207/2009, er blevet begået på det område, hvor de forbrugere eller de erhvervsdrivende, som disse reklamer og disse salgsudbud er rettet imod, befinder sig, uanset det forhold, at sagsøgte er etableret på et andet område, at serveren til det elektroniske netværk, som denne anvender, befinder sig på et andet område, og at varerne, der er genstand for de nævnte reklamer og tilbud, befinder sig på et andet område.

48 Som det fremgår af samme præmis i den nævnte dom skal det nemlig undgås, at en tredjemand, der retter reklamer og salgstilbud mod forbrugerne i Unionen, idet denne anvender et tegn, der er identisk med eller ligner et EU-varemærke, for varer, der er identiske med eller ligner dem, for hvilke dette varemærke er registreret, kan falde uden for anvendelsen af artikel 9 i forordning nr. 207/2009 og således skader denne forordnings effektive virkning ved at påberåbe sig, at disse reklamer og salgsudbud er blevet lagt på nettet uden for EU.

49 Tilsvarende skal det undgås, at en tredjemand, der har gjort brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et EU-varemærke, uden samtykke fra indehaveren af dette varemærke for varer, der er identiske med eller ligner dem, for hvilke sidstnævnte er blevet registreret, kan modsætte sig anvendelsen af artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 og således skade denne bestemmelses effektive virkning ved at påberåbe sig det sted, hvor dennes reklamer og salgsudbud er blevet lagt på nettet, for at udelukke kompetencen for alle andre domstole end den på dette sted og på stedet for den pågældendes virksomhed.

50 Såfremt ordene »medlemsstat, hvor krænkelsen er begået«, der fremgår af artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, skulle fortolkes således, at de henviste til den medlemsstat, hvor ophavsmanden til de nævnte erhvervsmæssige handlinger havde oprettet sit websted og iværksat visningen af sine reklamer og salgsudbud, ville det være tilstrækkeligt for krænkere, der er etableret i EU, som opererer elektronisk og ønsker at forhindre indehavere af forfalskede EU-varemærker at disponere over et alternativt værneting, at indrette det således, at det område, hvor der lægges på nettet, og det område, hvor de er etableret, bliver sammenfaldende. På denne måde ville den nævnte

artikel 97, stk. 5, for det tilfælde, at reklamerne og udbuddene er rettet mod forbrugerne i andre medlemsstater, blive frataget sin rækkevidde som alternativ til den regel om retternes kompetence, der er fastsat i artikel 97, stk. 1.

51 En fortolkning af ordene »medlemsstat, hvor krænkelsen er begået« således, at de skulle omfatte det sted, hvor sagsøgte har truffet de afgørelser og taget de tekniske skridt, der iværksætter opslaget på internettet, ville være så meget desto mere upassende, som det i mange tilfælde kan vise sig uforholdsmæssigt vanskeligt eller umuligt for sagsøgeren at få kendskab til dette sted. I modsætning til de situationer, hvor en sag allerede er verserende, er den situation, som indehaveren af EU-varemærket befinder sig i, inden indledningen af en retssag, nemlig karakteriseret ved, at det er umuligt at tvinge modparten til at offentliggøre det nævnte sted, idet ingen ret behandler sagen på dette stadie.

52 For at bevare den effektive virkning af det alternative værneting, som EU-lovgiver har fastsat, er det – i overensstemmelse med retspraksis, hvorefter ordlyden af en EU-retlig bestemmelse, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik på at fastlægge dens betydning og rækkevidde, skal fortolkes under hensyntagen til den sammenhæng, hvori bestemmelsen indgår, og de formål, som forfølges med den lovgivning, som den udgør en del af (jf. bl.a. dom af 3.9.2014, Deckmyn og Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, præmis 14, og af 18.5.2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, præmis 22) – nødvendigt at give ordene »medlemsstat, hvor krænkelsen er begået« en fortolkning, der er i overensstemmelse med de andre bestemmelser i forordning nr. 207/2009 om varemærkekrænkelser.

53 Blandt disse bestemmelser indgår navnlig denne forordnings artikel 9, som fastsætter de krænkelser, som indehaveren af et EU-varemærke kan modsætte sig.

54 Udtrykket »krænkelsen« skal derfor forstås således, at det henviser til de handlinger, der er omhandlet i denne artikel 9, som sagsøgeren foreholder sagsøgte, såsom i det foreliggende tilfælde handlinger, der er omfattet af artikel 9, stk. 2, litra b) og d), som består af reklamer og i salgsudbud under et tegn, der er identisk med det omhandlede varemærke, og disse handlinger skal anses for at være blevet »begået« på det område, hvor de er blevet til reklamer og salgsudbud, dvs. det område, hvor det kommercielle indhold faktisk er blevet gjort tilgængeligt for forbrugerne og de erhvervsdrivende, som det var rettet til. Det er derimod irrelevant, om disse reklamer og disse udbud efterfølgende har haft til virkning at fremprovokere køb af sagsøgtes varer.

55 Med forbehold for den forelæggende rets efterprøvelse fremgår det af de sagsakter, som Domstolen råder over, og af det forelagte spørgsmål, at sagsøgerne i hovedsagen med den sag om varemærkekrænkelse, der er anlagt for denne ret, kun anfægter de reklamer og salgstilbud, som de sagsøgte har vist på et websted og på sociale medieplatforme, for så vidt som disse reklamer og disse salgstilbud har været rettet mod forbrugere og/eller mod erhvervsdrivende i Det Forenede Kongerige.

56 Under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, har disse sagsøgere således – hvis det fremgår af indholdet af det omhandlede websted og de omhandlede platforme, som sagsøgerne i hovedsagen har fremlagt, at de reklamer og salgsudbud, som de omfattede, var rettet mod forbrugere eller mod erhvervsdrivende, der befandt sig i Det Forenede Kongerige, og var fuldt ud tilgængelige for disse, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve ved hjælp af bl.a. præciseringer indeholdt på dette websted og disse platforme med hensyn til de geografiske områder for levering af de omhandlede varer (dom af 12.7.2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, præmis 64 og 65) – mulighed for på grundlag af artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, at anlægge sag om varemærkekrænkelse for en domstol i Det Forenede Kongerige med henblik på at få fastslået, at der foreligger en krænkelse af et EU-varemærke i denne medlemsstat.

57 Denne fortolkning understøttes af det forhold, at EU-varemærkedomstolene i bopælsmedlemsstaten for forbrugerne eller de erhvervsdrivende, som sådanne reklamer og sådanne salgsudbud henvender sig til, er særligt egnede til at besvare spørgsmålet, om den hævdede krænkelse foreligger. I præmis 28 og 29 i dom af 19. april 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), tog Domstolen allerede hensyn til dette nærhedselement, idet den fortolkede ordene »det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået«, som fremgår af artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 44/2001, således, at indehaveren af et nationalt varemærke kan anlægge en sag om varemærkekrænkelse for retterne i den medlemsstat, hvori det nationale varemærke er registreret, da disse retter, henset til de bedømmelseskriterier på området for krænkelse, der er opstillet i dom af 23. marts 2010, Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159), og af 12. juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474), er de bedst egnede til at vurdere, om der er sket en krænkelse af varemærket. Retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået, er særligt egnet til at træffe afgørelse på grund af nærheden i forhold til tvisten og fordi bevisoptagelsen herved lettes (dom af 17.10.2017, Bolagsupplysningen og Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, præmis 27 og den deri nævnte retspraksis).

58 Artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 skal i sin egenskab af lex specialis for sager om krænkelse af EU-varemærker ganske vist fortolkes selvstændigt i forhold til den fortolkning af artikel 5 stk. 3, i forordning nr. 44/2001, som Domstolen gav vedrørende sager om krænkelse af nationale varemærker (dom af 5.6.2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, præmis 31). Ikke desto mindre skal fortolkningen af begreberne »medlemsstat, hvor krænkelsen er begået« og af »det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået«, som fremgår af disse bestemmelser, i en vis grad være overensstemmende for i videst muligt omfang i overensstemmelse med det formål, der er nævnt i 17. betragtning til forordning nr. 207/2009, at mindske de tilfælde af litispendens, der følger af sagsanlæg i forskellige medlemsstater, hvor de samme parter og det samme område er involveret, og hvor det ene er anlagt på grundlag af et EU-varemærke, og det andet er anlagt på grundlag af parallelle nationale varemærker (jf. i denne retning dom af 19.10.2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, præmis 30-32).

59 Såfremt reglen om retternes kompetence, der fremgår af artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 skulle fortolkes således, at denne bestemmelse i modsætning til artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001, ikke tillod indehaverne af EU-varemærker at anlægge en sag om varemærkekrænkelse for retterne i den medlemsstat, hvor de ønskede at få fastslået, at der forelå en krænkelse, ville disse indehavere nemlig blive foranlediget til at anlægge sagen om krænkelse af EU-varemærket og sagen om krænkelse af de parallelle nationale varemærker for retter i forskellige medlemsstater. Den mekanisme, der er fastsat i artikel 109 i forordning nr. 207/2009 til at afklare spørgsmålene om litispendens ville – på grund af en sådan divergerende tilgang til artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 125, stk. 5, i forordning 2017/1001) og af artikel 5, nr. 3), i forordning nr. 44/2001 [nu artikel 7, nr. 2), i forordning nr. 1215/2012] risikere at blive taget i brug ofte, og det formål, der består i at mindske tilfældene af litispendens, der forfølges med disse forordninger, ville således blive tilsidesat.

60 Endelig skal det bemærkes, at den fortolkning, der er blevet foretaget i nærværende dom, ikke afsvækkes af den, der følger af dom af 27. september 2017, Nintendo (C-24/16 og C-25/16, EU:C:2017:724), som den forelæggende ret henviste til i den sammendrag, der er resumeret i nærværende doms præmis 31.

61 I præmis 108 og 111 i dom af 27. september 2017, Nintendo (C-24/16 og C-25/16, EU:C:2017:724) fortolkede Domstolen ordene »loven i det land, hvor krænkelsen [af den påberåbte intellektuelle rettighed] fandt sted«, der står i forordning nr. 864/2007, således, at de omfatter loven i det land, hvor den oprindelige krænkelse, der ligger til grund for den adfærd, som den pågældende foreholdes, er blevet begået eller risikerede at blive begået, idet denne oprindelige handling inden for rammerne af den elektroniske handel er den, der består i at iværksætte processen for online salgstilbud.

62 Disse ord, der er indeholdt i artikel 8, stk. 2, i forordning 864/2007, har en genstand og et formål, der adskiller sig grundlæggende fra genstanden og formålet med artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 og med artikel 5, nr. 3), i forordning 44/2001.

63 Artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 fastsætter et alternativt værneting med kompetence og tilsigter, således som det blev anført i nærværende doms præmis 42, at gøre det muligt for indehaveren af et EU-varemærke at anlægge en eller flere sager hver for sig særligt vedrørende de krænkelseshandlinger, der er begået på en enkelt medlemsstats område. Artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 864/2007 vedrører derimod ikke fastlæggelsen af retternes kompetence, men spørgsmålet om, hvordan den lovgivning, som skal anvendes på alle spørgsmål, der ikke er reguleret af det relevante EU-instrument, skal fastlægges i tilfælde af en forpligtelse uden for kontrakt, der udspringer af en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, der er en enhedsret (jf. i denne retning dom af 27.9.2017, Nintendo, C-24/16 og C-25/16, EU:C:2017:724, præmis 91).

64 Denne fastlæggelse af den anvendelige lovgivning kan blive nødvendig, når en sag om varemærkekrænkelse, der er blevet anlagt for en kompetent domstol med henblik på, at der træffes afgørelse om krænkelser, der er begået på enhver medlemsstaters område, vedrører forskellige krænkelser, der er begået i forskellige medlemsstater. For i et sådant tilfælde at undgå, at den ret, der skal behandle sagen, skal anvende flere love, skal en enkelt af disse krænkelser, nemlig den oprindelige krænkelse, identificeres som afgørende for den lov, der er anvendelig på tvisten (dom af 27.9.2017, Nintendo, C-24/16 og C-25/16, EU:C:2017:724, præmis 103 og 104). Det er ikke nødvendigt at sikre anvendeligheden af en enkelt lov i forbindelse med reglerne på området for retternes kompetence, såsom dem, der er indeholdt i forordning nr. 44/2001 og i forordning nr. 207/2009, der fastsætter flere værneting.

65 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at en indehaver af et EU-varemærke, som mener at have lidt skade ved en tredjemands brug uden samtykke af et tegn, der er identisk med dette varemærke, i reklamer og salgsudbud, der er vist elektronisk, for varer af samme eller lignende art som dem, for hvilke det nævnte varemærke er registreret, kan anlægge en sag om varemærkekrænkelse mod denne tredjemand ved en EU-varemærkedomstol i den medlemsstat, hvor de forbrugere og erhvervsdrivende, som disse reklamer eller disse salgsudbud er rettet imod, befinder sig, på trods af det forhold, at den nævnte tredjemand har truffet afgørelserne og taget skridtene med henblik på denne elektroniske visning i en anden medlemsstat.

Sagsomkostninger

66 Da sagen 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 de 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 (Femte Afdeling) for ret:

Artikel 97, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker skal fortolkes således, at en indehaver af et EU-varemærke, som mener at have lidt skade ved en tredjemands brug uden samtykke af et tegn, der er identisk med dette varemærke, i reklamer og salgsudbud, der er vist elektronisk, for varer af samme eller lignende art som dem, for hvilke det nævnte varemærke er registreret, kan anlægge en sag om varemærkekrænkelse mod denne tredjemand ved en EU-varemærkedomstol i den medlemsstat, hvor de forbrugere og erhvervsdrivende, som disse reklamer eller disse salgsudbud er rettet imod, befinder sig, på trods af det forhold, at den nævnte tredjemand har truffet afgørelserne og taget skridtene med henblik på denne elektroniske visning i en anden medlemsstat.

Underskrifter