Internationell rättskraft inom immaterialrätten

Advokat Dag Sandart
Sandart & Partners Advokatbyrå KB

Sandart&Partners

Forumval och rättskraft

- Obligationsrättsliga tvister - forumval vanligt
- Anspråk grundade på intrång i IP rättigheter utomobligatoriska
- IP tvister – rättsinnehavaren har tvingats stämma i varje land i EU där intrång sker
- Kostsamt, risk för motstridiga domar

Forumval och rättskraft

- EU domstolen: tvister om gemenskapsvarumärken ska normalt avgöras med rättskraft för hela EU av en nationell domstol
- Gäller även EU:s mönsterregistreringar
- Förebild för kommande enhetlig europeisk patentdomstol

Gemenskapsvarumärken

- Tre sätt att söka varumärkesskydd:
- nationell registrering i Sverige
- internationell registrering (Madridprotokollets medlemsstater)
- gemenskapsvarumärke (inom EU)

Varumärkeslag (2010:1877) 10 kap. 5 §

- *”Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång.*
  I den utsträckning inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken gäller i övrigt 3 §, 8 kap. 2-8 §§ och 9 kap. I dessa fall ska vad som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i gemenskapsvarumärke.”

Varumärkeslag (2010:1877) 10 kap. 5 §

- 8 kap. 1 § - straffansvar
- 10 kap. 3 § - behandling av person-uppgifter
- 8 kap. 2-8 §§ - förverkande, vitesförbud, skadestånd .m.m.
- 9 kap. - informationsföreläggande och intrångsundersökning

Rådets förordning (EG) nr 207/2009

- avser gemenskapsvarumärken
- kodifierad version av Rådets förordning nr 40/94 av den 20 december 1993
- art. 96 - ”domstolar för gemenskaps-varumärken” med exklusiv behörighet i fråga om intrång och giltighet

Varumärkeslag (2010:1877) 10 kap. 6 §

- ”*Talan som avses i 5 § och i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken väcks vid Stockholms tingsrätt.*”
- Svensk ”domstol för gemenskapsvarumärken”

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 art. 96

a) talan om intrång och – om sådan talan är tillåten enligt nationell lag – talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till gemenskapsvarumärken,

b) fastställelsetalan om att det inte föreligger något intrång, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag,"

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 art. 96

forts.

- *”c) talan på grund av sådana handlingar som avses i artikel 9.3 andra meningen, (skälig ersättning efter offentliggjord ansökan)*
- *d) genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett gemenskapsvarumärke enligt artikel 100.”*

WEBSHIPPING-fallet

- Mål C-235/09
- Gemenskapsvarumärket WEBSHIPPING
- Innehavare: Chronopost SA, Frankrike
- Tjänsteklasser: 35, 38, 39, 42 (bl.a. hantering av expresspost)

WEBSHIPPING-fallet

- Motpart: DHL Express France SAS
- Påstått intrång via internet av beställnings-tjänst avseende expresspostförsändelse
- Cour d'appel i Paris utdömde vitesförbud avseende enbart franskt territorium

WEBSHIPPING-fallet

- Chronopost överklagade till Cour de cassation
- ”Domen avser i strid med art. 1 och 98 i förordning nr 40/94 inte hela EU”
- Begäran förhandsavgörande i juni 2009
- Avgjort av Stora Kammaren i april 2011

WEBSHIPPING-fallet

”1) Ska artikel 98 i /…/ tolkas så, att ett förbud som meddelas av en domstol för gemenskapsvarumärken har rättsverkan i hela [unionen]?

2) Om den första frågan besvaras nekande, har ovannämnda domstol rätt att utsträcka förbudet till att specifikt omfatta andra medlemsstater i vilka intrång skett eller riskerar att ske?”

WEBSHIPPING-fallet

”3) I det ena eller det andra fallet, kan de tvångsåtgärder som domstolen med tillämpning av nationell rätt har förenat förbudet med tillämpas i de medlemsstater i vilka förbudet har rättsverkan?

4) Om så inte är fallet, kan domstolen med stöd av nationell rätt i de medlemsstater i vilka förbudet har rättsverkan meddela liknande eller andra tvångsåtgärder än de åtgärder som den kan förordna om med stöd av sin egen nationella rätt?”

Artikel 98 ”Påföljder” p.1

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

Artikel 98 ”Påföljder” p. 2

- I alla andra avseenden skall domstolen för gemenskapsvarumärken tillämpa lagstiftningen, inbegripet internationell privaträtt, i den medlemsstat i vilken intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång begicks.”

EU domstolen

- ”om det inte föreligger särskilda skäl”
- ”46. Den geografiska räckvidden av förbudet kan emellertid i vissa fall begränsas. Den ensamrätt /…/ syftar nämligen till att ge vederbörande möjlighet att skydda sina särskilda intressen som sådana, det vill säga att försäkra sig om att varumärket kan fylla sin egentliga funktion. Ensamrätten ska således endast utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktion …

EU domstolen

- ”om det inte föreligger särskilda skäl”
- Dom i målen C-236/08–C-238/08, Google
- Ensamrätten syftar till att ge innehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen /…/ säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion
- Garantera varans eller tjänstens ursprung och kvalitet samt kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna

EU domstolen

- ”om det inte föreligger särskilda skäl”

48. Om /…/ ett intrång /…/ endast rör en medlems-stat eller en viss geografisk del av unionen – till exempel av det skälet att den person som framställt yrkandet om förbud har inskränkt den geografiska räckvidden av sin talan, eller att svaranden visar att användningen /…/ inte skadar eller kan skada varumärkets funktion, /…/ måste den domstolen begränsa den geografiska räckvidden av det förbud den meddelar.

EU domstolen

- *”Artikel 98.1 /…/ ska tolkas så, att räckvidden av ett förbud mot fortsatt intrång /…/ i ett gemenskapsvarumärke som meddelats av en domstol för gemenskapsvarumärken /…/ som huvudregel omfattar hela Europeiska unionen.”*

EU domstolen

- *”Artikel 98.1 andra meningen /…/ ska tolkas så, att en tvångsåtgärd – såsom ett vite, som beslutats av en domstol för gemenskapsvarumärken, med tillämpning av nationell rätt /…/ – har rättsverkan i andra medlemsstater, än den medlemsstat där den domstolen är belägen, …*

EU domstolen

- *… vilka omfattas av den geografiska räckvidden av ett sådant förbud, på de villkor som föreskrivs i kapitel III i rådets förordning nr 44/2001 /…/, vilket reglerar erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden.*

EU domstolen

- *När det i den nationella rätten /…/ inte finns några tvångsåtgärder som motsvarar den tvångsåtgärd som nämnda domstol för gemenskapsvarumärken har meddelat, ska den behöriga domstolen i denna medlemsstat se till att syftet med sistnämnda åtgärd uppfylls, genom att tillämpa de relevanta bestämmelser i den nationella rätten som på ett likvärdigt sätt säkerställer efterlevnaden av nämnda förbud.*

Slutsatser

- EU domstolen öppnar upp för s k cross border effekt av domar
- Stor fördel med gemenskapsvarumärken framför nationella varumärken
- Exv. svensk domstol har att döma med rättskraft för hela EU eller delar därav
- Gäller även icke dispositiva yrkanden (vitesförbud)

Slutsatser

- Förhandsavgörandet har två adressater:
- 1. Den domstol där saken ska avgöras
- Normal rättskraft vid förbud hela EU
- Undantag: särskilda skäl (p. 48)
- Gröper ur värdet av huvudregeln

Slutsatser

- 2. Domstol i annan medlemsstat där verkställighet begärs vid överträdelse av förbudet
- Brysselförordningen
- Vitesregeln bedöms enligt nationell rätt i det land som domstolen finns

Slutsatser

- Intrångsbedömning enligt EU förordningen och EU praxis, inte enligt svensk lag
- Skadeståndsbedömning enligt ”intrångslandets” lag
- Behov föra bevisning om nationell materiell rätt
- Nya möjligheter för svenska advokater som företräder klienter om dessa immaterialrättigheter

Dag Sandart
Advokat, partner
dag.sandart@sandart.se

Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Box 7131, 103 87 Stockholm
Besök: Norrlandsgatan 20
Tel: 08-440 68 00
sandart.se

Sandart&Partners

VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt.

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 12 april 2011 (*)

"Immaterialrätt – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 98.1 – Förbud mot varumärkesintrång som meddelas av en domstol för gemenskapsvarumärken – Geografisk räckvidd – Tvångsåtgärder som ett sådant förbud är förenat med – Verkan i andra medlemsstater än den där den domstol där talan har väckts är belägen"

I mål C-235/09,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Cour de cassation (Frankrike) genom beslut av den 23 juni 2009, som inkom till domstolen den 29 juni 2009, i målet

DHL Express France SAS, tidigare DHL International SA,

mot

Chronopost SA,

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel och D. Šváby samt domarna R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, U. Lõhmus (referent), C. Toader och M. Safjan,

generaladvokat: P. Cruz Villalón,

justitiesekreterare: handläggaren N. Nanchev,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 30 juni 2010,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Chronopost SA, genom A. Cléry, avocat,
- Frankrikes regering, genom G. de Bergues, B. Cabouat och B. Beaupère-Manokha, samtliga i egenskap av ombud,
- Tysklands regering, genom J. Möller och J. Kemper, båda i egenskap av ombud,
- Nederländernas regering, genom C. Wissels, i egenskap av ombud,
- Förenade kungarikets regering, genom S. Hathaway, i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom H. Krämer, i egenskap av ombud,

och efter att den 7 oktober 2010 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 98 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37) (nedan kallad förordning nr 40/94).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan DHL Express France SAS (nedan kallat DHL Express France), som trätt i stället för DHL International SA (nedan kallat DHL International), och Chronopost SA (nedan kallat Chronopost). Målet rör förstnämnda bolags användning av gemenskapsvarumärket och det franska varumärket WEBSHIPPING, vilka innehas av Chronopost, samt förbud mot denna användning av varumärkena och de tvångsåtgärder som är förenade med förbudet.

Tillämpliga bestämmelser

Förordning nr 40/94

3 I andra, femtonde och sextonde skälen i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

"En gemenskapsåtgärd som förefaller vara nödvändig för att de ovan nämnda målen skall kunna uppnås är att skapa en gemenskapsordning för varumärken som innebär att företag genom ett enda förfarande kan förvärva gemenskapsvarumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela gemenskapen. Principen om gemenskapsvarumärkens enhetliga karaktär skall gälla om inget annat sägs i denna förordning.

...

Det är absolut nödvändigt att de beslut som avser giltighet av och intrång i gemenskapsvarumärken får rättsverkan i och omfattar hela gemenskapen eftersom det är det enda sättet att förhindra motstridiga beslut från domstolarna och [Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)] och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos gemenskapsvarumärkena. Bestämmelserna i Brysselkonventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område [undertecknad den 27 september 1968 (EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 30), i dess lydelse enligt anslutningsfördragen för de stater inom Europeiska gemenskaperna som anslutit sig till denna konvention (nedan kallad Brysselkonventionen)] bör tillämpas i alla mål rörande gemenskapsvarumärken, om inte annat anges i denna förordning.

I mål mellan samma parter avseende samma sak rörande ett gemenskapsvarumärke och parallella nationella varumärken bör motstridiga avgöranden undvikas. När talan väcks i flera fall i en och samma medlemsstat bör därför medlen för att uppnå detta syfte sökas i de nationella rättegångsreglerna, vilka inte påverkas av denna förordning, men om talan väcks i flera fall i olika medlemsstater, synes de bestämmelser som bygger på bestämmelserna i den ovannämnda Brysselkonventionen om litispendens och konnexitet vara lämpliga."

4 I artikel 1.2 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

"Ett gemenskapsvarumärke skall ha en enhetlig karaktär. Det skall ha samma rättsverkan i hela gemenskapen: 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 gemenskapen. Denna princip skall gälla om inte annat föreskrivs i denna förordning."

5 I punkt 1 i artikel 9 i denna förordning, som har rubriken "Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke", föreskrivs följande:

"Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

a) ett kännetecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat,

b) ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av kännetecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan kännetecknet och varumärket,

c) ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

6 I artikel 14 i förordningen föreskrivs följande:

"1. Gemenskapsvarumärkens rättsverkan skall endast fastställas utifrån bestämmelserna i denna förordning. I övrigt skall intrång i ett gemenskapsvarumärke regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i avdelning X.

...

3. Tillämpliga förfaranderegler skall bestämmas i enlighet med avdelning X."

7 Avdelning X i förordning nr 40/94, som har rubriken "Behörighet och förfarande i mål om gemenskapsvarumärken", består av artiklarna 90–104.

8 Artikel 90 i förordningen, som avser tillämpningen av Brysselkonventionen, har följande lydelse:

"1. Om inte annat anges i denna förordning skall [Brysselkonventionen] tillämpas i mål om gemenskapsvarumärken och på ansökningar om gemenskapsvarumärken samt i mål i samband med litispendens och konnexitet i fråga om gemenskapsvarumärken och nationella varumärken.

2. Vad avser mål i fråga om talan och genkäromål som avses i artikel 92:

a) skall artiklarna 2, 4, 5.1, 5.3–5.5 och artikel 24 i [Brysselkonventionen] inte tillämpas,

b) skall artiklarna 17 och 18 i denna konvention tillämpas med de begränsningar som följer av artikel 93.4 i denna förordning,

c) skall de bestämmelser i avdelning II i den konventionen vilka skall tillämpas på personer med hemvist i en medlemsstat också tillämpas på de personer som inte har sitt hemvist i någon medlemsstat men som har ett driftställe där."

9 I punkt 1 i artikel 91 i förordningen, som har rubriken "Domstolar för gemenskapsvarumärken", föreskrivs följande:

"Medlemsstaterna skall inom sina territorier utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, i fortsättningen kallade domstolar för gemenskapsvarumärken, vilka skall utöva de funktioner som tilldelats dem enligt denna förordning."

10 I artikel 92 i förordningen, som har rubriken "Behörighet i fråga om intrång och giltighet", föreskrivs följande:

"Domstolarna för gemenskapsvarumärken skall ha exklusiv behörighet i fråga om

a) talan om intrång och om sådan talan är tillåten enligt nationell lag talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till gemenskapsvarumärken,

b) fastställelsetalan om att det inte föreligger något intrång, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag,

..."

11 I artikel 93 i förordning nr 40/94, som har rubriken "Internationell behörighet", föreskrivs följande:

"1. Om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser i [Brysselkonventionen] som enligt artikel 90 skall tillämpas, skall sådan talan som avses i artikel 92 väckas vid domstol i den medlemsstat där svaranden har sitt hemvist eller, om han inte har hemvist i någon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftställe.

2. Om svaranden varken har hemvist eller driftställe i någon medlemsstat skall sådan talan väckas vid domstol i den medlemsstat i vilken käranden har sitt hemvist eller, om denne saknar hemvist i någon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftställe.

3. Om varken svaranden eller käranden har hemvist eller driftställe i någon medlemsstat skall talan väckas vid domstol i den medlemsstat där [harmoniseringsbyrån] har sitt säte.

4. Trots bestämmelserna i punkterna 1–3 skall

a) artikel 17 i [Brysselkonventionen] tillämpas, om parterna är överens om att en annan domstol för gemenskapsvarumärken skall ha behörighet,

b) artikel 18 i den konventionen tillämpas, om svaranden uppträder vid en annan domstol för gemenskapsvarumärken.

5. Sådan talan som avses i artikel 92, med undantag av fastställelsetalan om att det inte föreligger något intrång i ett gemenskapsvarumärke, får även väckas vid domstol i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer eller i vilken det finns risk för intrång ..."

12 Artikel 94 i förordningen, som har rubriken "Behörighetsområde", har följande lydelse:

"1. En domstol för gemenskapsvarumärken vars behörighet grundar sig på artikel 93.1, 93.2, 93.3 eller 93.4 är behörig i fråga om

- intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium,

- sådana handlingar som avses i artikel 9.3 andra meningen, vilka begåtts inom en medlemsstats territorium.

2. En domstol för gemenskapsvarumärken vars behörighet grundar sig på artikel 93.5 är endast behörig i fråga om handlingar som begåtts, eller som det finns risk för, inom den medlemsstats territorium i vilken denna domstol är belägen."

13 Artikel 97 i förordningen, som har rubriken "Tillämplig lag", har följande lydelse:

"1. Domstolarna för gemenskapsvarumärken skall tillämpa bestämmelserna i denna förordning.

2. I de frågor som inte regleras av denna förordning skall domstolen för gemenskapsvarumärken tillämpa det egna landets lagstiftning, inbegripet internationell privaträtt.

3. Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall domstolen för gemenskapsvarumärken tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte."

14 Artikel 98 i förordning nr 40/94, som har rubriken "Påföljder", har följande lydelse:

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

2. I alla andra avseenden skall domstolen för gemenskapsvarumärken tillämpa lagstiftningen, inbegripet internationell privaträtt, i den medlemsstat i vilken intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång begicks."

Förordning (EG) nr 44/2001

15 Enligt artikel 68.1 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1) har denna förordning, medlemsstaterna emellan, ersatt Brysselkonventionen. Kapitel III i denna förordning innehåller bestämmelser om erkännande och verkställighet av sådana domar.

16 I artikel 33.1 i denna förordning, som rör principen om erkännande av domar, föreskrivs att "[e]n dom som har meddelats i en medlemsstat skall erkännas i de andra medlemsstaterna utan att något särskilt förfarande behöver anlitas".

17 I artikel 38.1 i förordningen föreskrivs följande:

"En dom som har meddelats i en medlemsstat och som är verkställbar i den staten skall verkställas i en annan medlemsstat sedan domen, på ansökan av part, har förklarats vara verkställbar där."

18 Artikel 49 i förordningen har följande lydelse:

"En utländsk dom varigenom någon förpliktas att betala vite är verkställbar i den medlemsstat där verkställighet begärs endast om vitets belopp slutligt har fastställts av domstol i ursprungsmedlemsstaten."

Direktiv 2004/48/EG

19 Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, s. 45, och rättelse i EUT L 195, 2004, s. 16), som har rubriken "Allmän skyldighet", har följande lydelse:

"1. Medlemsstaterna skall tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som omfattas av detta direktiv. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

2. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall också vara effektiva, proportionella och avskräckande och skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker."

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

20 Chronopost är innehavare av det franska varumärket och gemenskapsvarumärket "WEBSHIPPING". Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket ingavs i oktober 2000 och varumärket registrerades den 7 maj 2003 för, bland annat, tjänster avseende logistik och informationsöverföring, telekommunikation, vägtransport, insamling av post, tidningar och paket samt hantering av expresspost.

21 Det framgår av handlingarna i målet att Chronopost – efter att ha konstaterat att en av bolagets största konkurrenter, nämligen DHL International, använde kännetecknen "WEB SHIPPING", "Web Shipping" och/eller "Webshipping" för att beteckna en tjänst för hantering av expressförsändelser som är tillgänglig via Internet – stämde DHL International den 8 september 2004, bland annat för intrång i gemenskapsvarumärket WEBSHIPPING. Talan väcktes vid Tribunal de grande instance de Paris (Frankrike), i egenskap av domstol för gemenskapsvarumärken i den mening som avses i artikel 91.1 i förordning nr 40/94. I dom av den 15 mars 2006 dömde Tribunal de grande instance de Paris DHL Express France, som trätt i stället för DHL International, bland annat för intrång i det franska varumärket WEBSHIPPING, som innehas av Chronopost. Den tog emellertid inte ställning till frågan huruvida det förelåg intrång i gemenskapsvarumärket.

22 Enligt beslutet om hänskjutande överklagade Chronopost nämnda dom till Cour d'appel de Paris som, i egenskap av domstol för gemenskapsvarumärken i andra instans, genom dom av den 9 november 2007 förbjöd DHL Express France vid vite att fortsätta att använda kännetecknen "WEBSHIPPING" och "WEB SHIPPING" för att beteckna en tjänst för hantering av expresspost som är tillgänglig bland annat via Internet. Cour d'appel de Paris fann att denna användning utgjorde intrång i gemenskapsvarumärket och det franska varumärket WEBSHIPPING.

23 DHL Express France överklagade nämnda dom. Överklagandet ogillades i beslutet om hänskjutande.

24 Inom ramen för förfarandet vid Cour de cassation gav Chronopost emellertid in ett anslutningsöverklagande, varvid bolaget hävdade att domen av den 9 november 2007 står i strid med artiklarna 1 och 98 i förordning nr 40/94, eftersom vitesförbudet avseende fortsatt intrång i gemenskapsvarumärket WEBSHIPPING, som meddelats av Cour d'appel de Paris, inte omfattar hela Europeiska unionen.

25 Enligt Cour de cassation framgår det uttryckligen av domskälen i nämnda dom från Cour d'appel de Paris att vitesförbudet – trots att det i domslutet inte uttryckligen tas ställning till yrkandet att vitesförbudet ska omfatta hela unionen – måste förstås så att det endast avser Frankrike.

26 Under dessa omständigheter ansåg Cour de cassation att det är oklart hur artikel 98 i förordning nr 40/94 ska tolkas och beslutade därför att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

"1) Ska artikel 98 i [förordning nr 40/94] tolkas så, att ett förbud som meddelas av en domstol för gemenskapsvarumärken har rättsverkan i hela [unionen]?

2) Om den första frågan besvaras nekande, har ovannämnda domstol rätt att utsträcka förbudet till att specifikt omfatta andra medlemsstater i vilka intrång skett eller riskerar att ske?

3) I det ena eller det andra fallet, kan de tvångsåtgärder som domstolen med tillämpning av nationell rätt har förenat förbudet med tillämpas i de medlemsstater i vilka förbudet har rättsverkan?

4) Om så inte är fallet, kan domstolen med stöd av nationell rätt i de medlemsstater i vilka förbudet har rättsverkan meddela liknande eller andra tvångsåtgärder än de åtgärder som den kan förordna om med stöd av sin egen nationella rätt?"

Prövning av tolkningsfrågorna

Inledande anmärkningar

27 Artikel 98 i förordning nr 40/94 avser, såsom framgår av dess rubrik, påföljder vid intrång i ett gemenskapsvarumärke.

28 Enligt första meningen i artikel 98.1 ska den domstol för gemenskapsvarumärken vid vilken talan väckts, när den finner att det föreligger intrång eller handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke, meddela förbud mot att fortsätta intrånget eller nämnda handlingar. I andra meningen i artikel 98.1 föreskrivs att domstolen för gemenskapsvarumärken, i enlighet med sin nationella lagstiftning, ska vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att detta förbud efterlevs.

29 Enligt artikel 98.2 ska domstolen för gemenskapsvarumärken "[i] alla andra avseenden ... tillämpa lagstiftningen, inbegripet internationell privaträtt, i den medlemsstat i vilken intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång begicks".

30 Det framgår av de inledande orden i punkt 2 i artikel 98, jämförda med rubriken till artikel 98, och av de olika språkversionerna av denna bestämmelse – bland annat den tyska versionen ("in Bezug auf alle anderen Fragen"), den franska versionen ("par ailleurs"), den spanska versionen ("por otra parte"), den italienska versionen ("negli altri casi") och den engelska versionen ("in all other respects") – att denna punkt inte rör sådana tvångsåtgärder som avses i punkt 1 i samma artikel, vilka utgör åtgärder som är ägnade att säkerställa att ett förbud mot fortsatt intrång efterlevs.

31 Eftersom de frågor som den hänskjutande domstolen har ställt endast avser förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång samt tvångsåtgärder som syftar till att säkerställa att ett sådant förbud efterlevs, måste dessa frågor följaktligen anses avse tolkningen av artikel 98.1 i förordning nr 40/94.

Den första frågan

32 Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 98.1 i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke, som meddelats av en domstol för gemenskapsvarumärken, har rättsverkan i hela unionen.

33 Den geografiska räckvidden av ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke, i den mening som avses i artikel 98.1 i förordning nr 40/94, fastställs utifrån såväl den geografiska behörighet som tillkommer den domstol för gemenskapsvarumärken som meddelar förbudet som den geografiska omfattningen, enligt förordning nr 40/94, av den ensamrätt som tillkommer innehavaren av det gemenskapsvarumärke som har varit föremål för intrånget eller för risken för intrång.

34 När det gäller den geografiska behörighet som tillkommer domstolen för gemenskapsvarumärken framgår det av artikel 14.1 och 14.3 i förordning nr 40/94 att intrång i ett gemenskapsvarumärke regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke, i enlighet med bestämmelserna i avdelning X i denna förordning. Tillämpliga förfaranderegler ska bestämmas i enlighet med denna avdelning X, som har rubriken "Behörighet och förfarande i mål om gemenskapsvarumärken" och som består av artiklarna 90–104 i förordningen.

35 Enligt artikel 92 a i förordningen har domstolarna för gemenskapsvarumärken exklusiv behörighet i fråga om talan om intrång och, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag, talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till gemenskapsvarumärken.

36 I förevarande fall framgår det av Chronoposts skriftliga yttrande till domstolen att talan vid domstolen för gemenskapsvarumärken har väckts med stöd av artikel 93.1, 93.2, 93.3 eller 93.4 i förordning nr 40/94. Enligt samma yttrande grundar sig yrkandet att domstolen för gemenskapsvarumärken ska förordna om upphörande av intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång inte på artikel 93.5.

37 Enligt artiklarna 93.1–93.4 i förordning nr 40/94, jämförda med artikel 94.1 i denna förordning, är en domstol för gemenskapsvarumärken, som enligt artikel 91 i förordningen har inrättats i syfte att skydda de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke, behörig bland annat i fråga om intrång som redan förekommer, eller som riskerar att förekomma, i vilken som helst av medlemsstaterna.

38 En domstol för gemenskapsvarumärken, såsom den vid vilken talan har väckts i det nationella målet, är således behörig i fråga om intrång som redan förekommer, eller som riskerar att förekomma, i en eller flera medlemsstater, eller till och med i samtliga medlemsstater. Behörigheten för en domstol för gemenskapsvarumärken kan därmed omfatta hela unionen.

39 Dessutom omfattar den ensamrätt som tillkommer innehavaren av ett gemenskapsvarumärke enligt förordning nr 40/94 i princip hela unionen, inom vilken gemenskapsvarumärken åtnjuter samma skydd och får rättsverkan.

40 Enligt artikel 1.2 i nämnda förordning har ett gemenskapsvarumärke nämligen en enhetlig karaktär. Det har 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 gäller om inte annat föreskrivs i förordningen.

41 Dessutom framgår det av andra skälet i förordning nr 40/94 att syftet med förordningen är att skapa en gemenskapsordning för varumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela unionen.

42 Gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär framgår även av femtonde och sextonde skälen i förordningen. Enligt dessa skäl är det, för att förhindra motstridiga beslut från domstolarna och harmoniseringsbyrån och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos gemenskapsvarumärkena, absolut nödvändigt att de beslut som avser giltighet av och intrång i gemenskapsvarumärken får rättsverkan i hela unionen. Vidare bör motstridiga avgöranden i mål mellan samma parter avseende samma sak rörande ett gemenskapsvarumärke och parallella nationella varumärken undvikas.

43 Domstolen har redan, i punkt 60 i dom av den 14 december 2006 i mål C-316/05, Nokia (REG 2006, s. I-12083), slagit fast att syftet med artikel 98.1 i förordning nr 40/94 är att skydda de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke mot risken för intrång, på samma sätt i hela unionen.

44 För att säkerställa ett sådant enhetligt skydd måste således ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke, som meddelats av en behörig domstol för gemenskapsvarumärken, som huvudregel omfatta hela unionen.

45 Om den geografiska räckvidden av ett sådant förbud däremot var begränsad till den medlemsstat där det enligt domstolen för gemenskapsvarumärken föreligger intrång eller risk för intrång eller till de medlemsstater som har föranlett domstolen att dra denna slutsats, skulle det finnas en risk att intrångsgöraren på nytt börjar använda sig av det aktuella kännetecknet i en medlemsstat som inte omfattas av förbudet. De nya domstolsförfaranden som innehavaren av gemenskapsvarumärket i så fall skulle vara tvungen att inleda innebär att risken för motstridiga avgöranden avseende det aktuella gemenskapsvarumärket ökar i proportion till antalet sådana förfaranden, bland annat på grund av bedömningen av de faktiska omständigheterna i fråga om risken för förväxling. Detta skulle strida mot såväl syftet med förordning nr 40/94, att åstadkomma ett enhetligt skydd för gemenskapsvarumärken, som mot dessa varumärkens enhetliga karaktär, enligt vad som angetts i punkterna 40–42 i denna dom.

46 Den geografiska räckvidden av förbudet kan emellertid i vissa fall begränsas. Den ensamrätt för innehavaren av ett gemenskapsvarumärke som föreskrivs i artikel 9.1 i förordning nr 40/94 syftar nämligen till att ge vederbörande möjlighet att skydda sina särskilda intressen som sådana, det vill säga att försäkra sig om att varumärket kan fylla sin egentliga funktion. Ensamrätten ska således endast utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktion (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google, REU 2010, s. I-0000, punkt 75 och där angiven rättspraxis).

47 Härav följer, som Europeiska kommissionen har anfört, att den ensamrätt som tillkommer innehavaren av ett gemenskapsvarumärke – och följaktligen den geografiska räckvidden av denna ensamrätt – inte kan vara mer långtgående än vad som krävs för att innehavaren ska kunna skydda sitt varumärke, det vill säga endast sådan användning är förbjuden som kan skada varumärkets funktion. Sådant handlande som svaranden – det vill säga den person som påstås använda gemenskapsvarumärket på ett sådant sätt att det utgör intrång i detta varumärke – gör sig skyldig till eller kan komma att göra sig skyldig till i framtiden men som inte skadar gemenskapsvarumärkets funktion kan således inte bli föremål för ett förbud.

48 Om en domstol för gemenskapsvarumärken, vid vilken talan väckts under sådana omständigheter som de som föreligger i det nationella målet, finner att ett intrång eller handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke endast rör en enda medlemsstat eller en viss geografisk del av unionen – till exempel av det skälet att den person som framställt yrkandet om förbud har inskränkt den geografiska räckvidden av sin talan, genom att utöva rätten att fritt bestämma omfattningen av den talan som väcks eller att svaranden visar 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.

49 Den geografiska räckvidden av ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke kan omfatta hela unionen. Å andra sidan är övriga medlemsstater – enligt artikel 90 i förordning nr 40/94, som rör tillämpningen av Brysselkonventionen, jämförd med artikel 33.1 i förordning nr 44/2001 – i princip skyldiga att erkänna och verkställa det domstolsavgörandet, vilket innebär att detta tillerkänns en gränsöverskridande verkan.

50 Den första frågan ska således besvaras enligt följande. Artikel 98.1 i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att räckvidden av ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke som meddelats av en domstol för gemenskapsvarumärken, vars behörighet grundar sig på artiklarna 93.1, 93.2, 93.3 eller 93.4 samt 94.1 i denna förordning, som huvudregel omfattar hela unionen.

Den andra frågan

51 Med hänsyn till svaret på den första frågan saknas det anledning att besvara den andra frågan.

Den tredje och den fjärde frågan

52 Den nationella domstolen har ställt den tredje och den fjärde frågan, vilka ska prövas i ett sammanhang, för att få klarhet i huruvida artikel 98.1 andra meningen i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att en tvångsåtgärd, såsom ett vite, som beslutats av en domstol för gemenskapsvarumärken, med tillämpning av nationell rätt, i syfte att säkerställa att dess förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång efterlevs, kan ha rättsverkan i andra medlemsstater än den medlemsstat där denna domstol befinner sig, vilka omfattas av förbudets geografiska räckvidd. Om svaret på denna fråga är nekande har den nationella domstolen frågat huruvida domstolen för gemenskapsvarumärken, med stöd av nationell rätt i en medlemsstat som omfattas av förbudets geografiska räckvidd, kan meddela liknande eller andra åtgärder än dem som den kan förordna om med stöd av sin egen nationella rätt.

53 I detta hänseende erinras om att domstolen, när det gäller tillämplig rätt i fråga om tvångsåtgärder, redan har fastställt att det är bland de åtgärder som föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där domstolen för gemenskapsvarumärken vid vilken talan har väckts är belägen som nämnda domstol måste välja de åtgärder som syftar till att säkerställa att det förbud som den meddelat efterlevs (domen i det ovannämnda målet Nokia, punkt 49).

54 Ett beslut om tvångsåtgärder som meddelats av en domstol för gemenskapsvarumärken med stöd av den nationella rätten i den medlemsstat där denna domstol är belägen kan endast uppfylla det syfte som ligger bakom beslutet – det vill säga säkerställande av att förbudet efterlevs för att de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke ska kunna skyddas mot intrång på ett effektivt sätt i hela unionen (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Nokia, punkt 60) – om beslutet om tvångsåtgärderna och beslutet om förbudet har rättsverkan inom samma territorium.

55 I det nationella målet har domstolen för gemenskapsvarumärken förenat sitt förbud med vite enligt nationell rätt. För att vitet ska få rättsverkan i en annan medlemsstat än den där den domstol som har beslutat om denna tvångsåtgärd är belägen, måste en domstol i denna andra medlemsstat, vid vilken ansökan gjorts härom, i enlighet med bestämmelserna i kapitel III i förordning nr 44/2001, erkänna och verkställa vitet enligt de regler och villkor som stadgas i denna stats nationella rätt.

56 Det kan förekomma att det i den nationella rätten i den medlemsstat där ett beslut från en domstol för gemenskapsvarumärken görs gällande inte föreskrivs några tvångsåtgärder som motsvarar den tvångsåtgärd som förbudet mot fortsatt intrång, eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång, har förenats med i syfte att säkerställa att förbudet efterlevs. I ett sådant fall måste den domstol i ovannämnda medlemsstat vid vilken ansökan gjorts – såsom generaladvokaten har anfört i punkt 67 i sitt förslag till avgörande – se till att syftet med nämnda tvångsåtgärd uppfylls, genom att tillämpa de relevanta bestämmelser i den nationella rätten som på ett likvärdigt sätt säkerställer efterlevnaden av det förbud som meddelats.

57 Denna skyldighet att se till att syftet med nämnda tvångsåtgärd uppfylls följer nämligen av skyldigheten för domstolarna för gemenskapsvarumärken att förordna om tvångsåtgärder när de meddelar beslut om förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång. Om inte dessa sammanhängande skyldigheter fanns skulle ett sådant beslut kunna meddelas utan att det förenades med åtgärder som är ägnade att säkerställa att förbudet efterlevs. Därmed skulle förbudet i stor utsträckning sakna avskräckande verkan (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Nokia, punkterna 58 och 60).

58 Domstolen erinrar i detta sammanhang om att det åligger medlemsstaternas domstolar att, i enlighet med principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 andra stycket FEU, säkerställa domstolsskyddet av enskildas rättigheter enligt unionsrätten (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 mars 2007 i mål C-432/05, Unibet, REG 2007, s. I-2271, punkt 38 och där angiven rättspraxis). Enligt samma bestämmelse ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av unionens institutioners akter. Medlemsstaterna är särskilt, enligt artikel 3 i direktiv 2004/48, skyldiga att tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som omfattas av detta direktiv, såsom bland annat varumärkesinnehavarnas rättigheter. Enligt artikel 3.2 ska dessa åtgärder, förfaranden och sanktioner vara effektiva, proportionella och avskräckande och tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.

59 Mot denna bakgrund ska den tredje och den fjärde frågan besvaras enligt följande. Artikel 98.1 andra meningen i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att en tvångsåtgärd – såsom ett vite, som beslutats av en domstol för gemenskapsvarumärken, med tillämpning av nationell rätt, i syfte att säkerställa att dess förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång efterlevs – har rättsverkan i andra medlemsstater, än den medlemsstat där den domstolen är belägen, vilka omfattas av den geografiska räckvidden av ett sådant förbud, på de villkor som föreskrivs i kapitel III i förordning nr 44/2001, vilket reglerar erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden. När det i den nationella rätten i någon av dessa andra medlemsstater inte finns några tvångsåtgärder som motsvarar den tvångsåtgärd som nämnda domstol för gemenskapsvarumärken har meddelat, ska den behöriga domstolen i denna medlemsstat se till att syftet med sistnämnda åtgärd uppfylls, genom att tillämpa de relevanta bestämmelser i den nationella rätten som på ett likvärdigt sätt säkerställer efterlevnaden av nämnda förbud.

Rättegångskostnader

60 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttranden till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande:

1) **Artikel 98.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994, ska tolkas så, att räckvidden av ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett gemenskapsvarumärke som meddelats av en domstol för gemenskapsvarumärken, vars behörighet grundar sig på artiklarna 93.1, 93.2, 93.3 eller 93.4 samt 94.1 i denna förordning, som huvudregel omfattar hela Europeiska unionen.**

2) **Artikel 98.1 andra meningen i förordning nr 40/94, i dess lydelse enligt rådets förordning nr 3288/94, ska tolkas så, att en tvångsåtgärd – såsom ett vite, som beslutats av en domstol för gemenskapsvarumärken, med tillämpning av nationell rätt, i syfte att säkerställa att dess förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång efterlevs – har rättsverkan i andra medlemsstater, än den medlemsstat där den domstolen är belägen, vilka omfattas av den geografiska räckvidden av ett sådant förbud, på de villkor som föreskrivs i kapitel III i rådets förordning nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, vilket reglerar erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden. När det i den nationella rätten i någon av dessa andra medlemsstater inte finns några tvångsåtgärder som motsvarar den tvångsåtgärd som nämnda domstol för gemenskapsvarumärken har meddelat, ska den behöriga domstolen i denna medlemsstat se till att syftet med sistnämnda åtgärd uppfylls, genom att tillämpa de relevanta bestämmelser i den nationella rätten som på ett likvärdigt sätt säkerställer efterlevnaden av nämnda förbud.**

Underskrifter

---

* Rättegångsspråk: franska.