



Samling af Afgørelser

Sag T-11/15

**Internet Consulting GmbH
mod
Den Europæiske Unions kontor for Intellectuel Ejendomsret**

»EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket SUEDTIROL — artikel 7, stk. 1, litra c), og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — absolut registreringshindring — geografisk oprindelsesbetegnelse — beskrivende karakter«

Sammendrag – Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 20. juli 2016

1. *EU-varemærker — afkald, fortabelse og ugyldighed — ugyldighedsbegæring — formaliteten — betingelser — søgsmålsinteresse*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 5 og 52 og art. 56, stk. 1, litra a), b) og c)]

2. *EU-varemærker — definition og erhvervelse af et EU-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan betegne en vares eller en tjenesteydelses egenskaber — vurdering af, om et tegn er beskrivende — geografiske navne*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra c), og art. 66, stk. 2; Rådets forordning nr. 2081/92]

3. *EU-varemærker — definition og erhvervelse af et EU-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan betegne en vares eller en tjenesteydelses egenskaber — ordmærket SUEDTIROL*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra c)]

4. *EU-varemærker — definition og erhvervelse af et EU-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan betegne en vares eller en tjenesteydelses egenskaber — formål — friholdelsesbehov — forbindelse mellem den geografiske oprindelsesbetegnelse og varerne eller tjenesteydelserne — omfanget af EUIPO's undersøgelse*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra c)]

5. *EU-varemærker — EU-varemærkets virkninger — begrænsninger — artikel 12, litra b), i forordning nr. 207/2009 — formål — forbindelse til den nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra c)*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra c), og art. 12, litra b)]

1. Artikel 5 i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker indeholder en generel definition af de personer, der kan være indehavere af et EU-varemærke. Denne bestemmelse præciserer, at »[EU]-varemærker kan indehaves af enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentlige virksomheder«.

Det følger heraf, at offentlige virksomheder fremføres som et eksempel på de juridiske personer, der kan være indehavere af et sådant varemærke, og at disse har beføjelse til at udøve deres rettigheder i overensstemmelse med artikel 56, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009. Derimod foreligger der ingen oplysninger om, at samme forordnings artikel 56, stk. 1, litra a), der til forskel fra forordningens artikel 5 begrænser sig til at anføre bl.a. »enhver fysisk eller juridisk person«, skal fortolkes således, at den ikke omfatter offentlige virksomheder. Fortabelsesgrunde og ugyldighedsgrunde og navnlig absolutte ugyldighedsgrunde som omhandlet i artikel 52 i forordning nr. 207/2009 kan nemlig påberåbes af enhver, uafhængigt af dennes status som privatperson eller offentligretlig person, hvorfor denne forordnings artikel 56, stk. 1, litra a), in fine, alene stiller krav om, at den nævnte person »selv kan optræde som part i en retssag«. Følgelig skal den manglende udtrykkelige anførelse i artikel 56, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 af offentlige virksomheder ikke fortolkes således, at de skal udelukkes fra denne bestemmelses anvendelsesområde.

(jf. præmis 18 og 19)

2. Det følger af retspraksis, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker forfølger et mål af almen interesse, hvorefter de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke.

Hvad nærmere angår tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse af kategorier af varer, for hvilke der ansøges om registrering af varemærket, navnlig geografiske navne, består der en almen interesse i at udelukke enerettigheder over dem, bl.a. på grund af deres evne ikke alene til eventuelt at angive kvaliteten af og de øvrige egenskaber ved de pågældende kategorier af varer, men også til på forskellig måde at påvirke forbrugernes præferencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted, som kan fremkalde positive følelser. Denne praksis finder ligeledes anvendelse på tjenesteydelser.

Det skal endvidere bemærkes, at registrering af geografiske navne som varemærker dels er udelukket i de tilfælde, hvor de betegner bestemte geografiske steder, der allerede har et omdømme eller er kendte for den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser, og som derfor frembyder en forbindelse med denne efter den relevante kundekreds' mening, dels er udelukket for de geografiske navne, der kan bruges af virksomhederne som angivelser af den pågældende kategori af varers eller tjenesteydelsers geografiske oprindelse.

Det må i denne forbindelse påpeges, at EU-lovgiver ved at fravige artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 har åbnet mulighed for, at tegn, der kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse, registreres som fællesmærke i overensstemmelse med den nævnte forordnings artikel 66, stk. 2, og for visse varer, såfremt de opfylder de nødvendige betingelser for såvel beskyttede geografiske betegnelser eller oprindelsesbetegnelser inden for rammerne af bestemmelserne i forordning nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler.

Det bemærkes imidlertid, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 i princippet ikke er til hinder for registrering af geografiske navne, som ikke er kendt i de relevante kundekredse, eller som i det mindste er ukendte som betegnelse for et geografisk sted, eller endog af navne, for hvilke det på grund af egenskaberne ved det angivne sted ikke er sandsynligt, at den relevante kundekreds vil kunne forestille sig, at den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser hidrører fra dette sted.

(jf. præmis 29-34)

3. Ordmærket SUEDTIROL, der er registreret for »bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver«, »pakning og opbevaring af varer« og »videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand«, henholdsvis i klasse 35, 39 og 42 i Nicearrangementet, har beskrivende karakter som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker fra den relevante kundekreds' synspunkt, som udgøres af Italiens og Unionens tysktalende kunder samt de italiensktalende kunder i Italien, der har et højt opmærksomhedsniveau.

Ordmærket SUEDTIROL vil nemlig af den relevante kundekreds blive opfattet som en henvisning ikke alene til en geografisk region, der fremkalder positive følelser, men også, henset til den nævnte regions rigdom og dynamiske økonomiske udvikling, som en angivelse af, at de tjenesteydelser, varemærket omfatter, stammer fra denne region. Desuden tilbyder et stort antal virksomheder i denne region faktisk tjenesteydelser af samme art som de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket SUEDTIROL, således at når sådanne tjenesteydelser markedsføres med det omtvistede varemærke, opfatter den relevante kundekreds dette som en angivelse af tjenesteydelsernes oprindelse.

Desuden har de tjenesteydelser, der er omfattet af det omtvistede varemærke, ikke nogen særlige egenskaber, der kunne bringe den relevante kundekreds til ikke at forbinde den geografiske betegnelse med disse tjenesteydelsers geografiske oprindelse. Følgelig må det antages, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 var til hinder for registrering af den omhandlede geografiske betegnelse, der er kendt i de relevante kredse som en betegnelse for en geografisk region, for så vidt som det er sandsynligt, at de relevante kredse vil regne med, at de pågældende tjenesteydelser hidrører fra denne region.

(jf. præmis 38, 43 og 48)

4. Artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker har til formål at undgå, at en erhvervsdrivende monopoliserer en geografisk oprindelsesbetegnelse til skade for konkurrenterne. Selv om det er rigtigt, at det udvidede appelkammer i princippet er forpligtet til at undersøge relevansen af den geografiske oprindelsesbetegnelse for disse konkurrenceforhold ved at undersøge forbindelsen mellem denne oprindelse og de varer og tjenesteydelser, som varemærket er ansøgt for, inden der kan gives afslag på registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, kan denne forpligtelse ikke desto mindre variere afhængigt af flere faktorer, herunder udstrækningen, renomméet eller arten af den omhandlede geografiske oprindelsesbetegnelse. Sandsynligheden for, at en geografisk oprindelsesbetegnelse kan influere konkurrenceforholdene, er nemlig væsentlig, såfremt der er tale om en stor region, der er kendt for sin kvalitet i en lang række varer og tjenesteydelser, og den er lille, såfremt der er tale om et helt bestemt sted, hvis ry er begrænset til kun få varer og tjenesteydelser.

Når der foreligger en geografisk oprindelsesbetegnelse, der allerede er kendt og anset, kan Den Europæiske Unions kontor for Intellectuel Ejendomsret begrænse sig til at fastslå, at der foreligger en forbindelse mellem oprindelsen og de tjenesteydelser, der er omfattet af det omhandlede varemærke, snarere end at foretage en konkret undersøgelse af, om denne forbindelse foreligger.

(jf. præmis 44-46)

5. Artikel 12, litra b), i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker, der vedrører begrænsninger af varemærkets virkninger, har til formål, når den sammenholdes med samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), navnlig for så vidt angår de varemærker, der ikke falder ind under denne bestemmelse, fordi de ikke udelukkende er beskrivende, at gøre det muligt bl.a. at anvende en angivelse vedrørende den geografiske oprindelse, der i øvrigt udgør en bestanddel af et sammensat varemærke, uden at blive omfattet af det forbud, som indehaveren af et sådant varemærke kan gøre gældende på grundlag af den nævnte forordnings artikel 9, når brugen af en sådan angivelse sker i overensstemmelse med god markedsføringskik.

Det i retspraksis udviklede princip vedrørende den almene interesse i at bevare adgangen til geografiske oprindelsesbetegnelser, der ligger til grund for artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, og som ligeledes fremgår af muligheden i forordningens artikel 66, stk. 2, om at tegn eller angivelser, der tjener til at betegne varers geografiske oprindelse, uanset den nævnte artikel 7, stk. 1, litra c), kan udgøre fællesmærker, strider imidlertid ikke imod den nævnte forordnings artikel 12, litra b), der heller ikke har nogen afgørende indflydelse på fortolkningen af den førstnævnte bestemmelse. Artikel 12, litra b), i forordning nr. 207/2009, som bl.a. har til formål at regulere de problemer, der opstår, når der er blevet registreret et varemærke, som helt eller delvis består af et geografisk navn, tillægger nemlig ikke tredjemand en ret til at gøre brug af et sådant navn som varemærke, men begrænser sig til at sikre, at tredjemand kan bruge det på beskrivende måde, dvs. som angivelse af den geografiske oprindelse, såfremt brugen sker i overensstemmelse med god markedsføringskik.

Dermed er interessen i at bevare adgangen til geografiske oprindelsesbetegnelser ikke tilstrækkeligt beskyttet ved indholdet af artikel 12, litra b), i forordning nr. 207/2009.

(jf. præmis 53-56)