



Samling af Afgørelser

Sag T-122/17

Devin AD
mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket DEVIN – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – geografisk navn – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]«

Sammendrag – Rettens dom (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2018

1. EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens adgang til at omgøre den anfægtede afgørelse – grænser

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 64, stk. 1, andet punktum, og art. 65, stk. 3)

2. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – absolutte ugyldighedsgrunde – registrering i strid med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 – begreb

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra c), og artikel 52, stk. 1, litra a)]

3. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – absolutte ugyldighedsgrunde – registrering i strid med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 – bedømmelse af varemærkets beskrivende karakter – geografiske navne

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra c), og artikel 52, stk. 1, litra a)]

4. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – absolutte ugyldighedsgrunde – registrering i strid med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 – bedømmelse af varemærkets beskrivende karakter – geografiske navne – kriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra c), og artikel 52, stk. 1, litra a)]

5. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – absolutte ugyldighedsgrunde – registrering i strid med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 – ordmærket DEVIN – gennemsnitsforbrugeren i Unionens opfattelse af ordet »devin« – rådighed over det geografiske navn »Devin«

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra c), og artikel 52, stk. 1, litra a)]

6. EU-varemærker – EU-varemærkets virkninger – begrænsninger – artikel 12, litra b), i forordning nr. 207/2009 – friholdelsesbehov – indvirkning

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

7. *EU-varemærker – EU-varemærkets virkninger – rettigheder, der er knyttet til varemærket – ret til at forbyde brugen af varemærket – brug af et identisk eller lignende tegn uden rimelig grund, der medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé – begrebet rimelig grund – rækkevidde*

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 9, stk. 2, litra c)]

1. Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 11 og 97-99)

2. Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 17 og 18)

3. Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 20-22)

4. Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 23 og 24)

5. Ordmærket DEVIN er hverken beskrivende for en geografisk oprindelse for så vidt angår gennemsnitsforbrugeren i Bulgariens nabolande, dvs. Grækenland og Rumænien, eller gennemsnitsforbrugeren i andre medlemsstater i Unionen, alene med undtagelse af Bulgarien.

Mens det geografiske navn Devin er kendt af de berørte kredse i Bulgarien, forholder det sig med hensyn til de berørte kredse i de andre medlemslande i Unionen således, at det geografiske navn Devin i det store og hele er ukendt for dem, eller i det mindste ukendt som betegnelse for et geografisk sted.

Det forhold alene, at byen Devin findes af internetsøgemaskiner, er ikke tilstrækkeligt til at godtgøre, at der er tale om et sted, som er kendt af en betydelig del af den relevante kundekreds i Grækenland og Rumænien. Eksistensen af en »turistprofil på internettet« er ikke i sig selv tilstrækkelig til at godtgøre den relevante kundekreds i udlandets kendskab til en lille by.

Frem for alt har gennemsnitsforbrugeren af mineralvand og drikkevarer i Unionen ikke en høj grad af specialviden inden for geografi eller turisme. Idet appelkammeret fejlagtigt fokuserede på de udenlandske turister, navnlig grækere og rumænere, som besøger Bulgarien eller Devin, tog det ikke hensyn til hele den relevante kundekreds, der består af gennemsnitsforbrugeren i Unionen, navnlig fra Grækenland og Rumænien, men begrænsede sig fejlagtigt til en minimal eller meget lille del af den relevante kundekreds, dvs. udenlandske turister, der besøger Bulgarien og Devin, som under alle omstændigheder er ubetydelig og ikke kan anses for at være tilstrækkeligt repræsentativ for denne, henset til retspraksis. Appelkammeret har således anvendt en forkert test, der har ført det til en faktisk fejlagtig vurdering af opfattelsen af ordet »devin« for den relevante kundekreds.

Hvad angår rådigheden over det geografiske navn Devin bemærkes, at en beskrivende anvendelse af navnet »Devin« med henblik på at promovere byen som turistdestination er tilladt. Forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker fastsætter i selve definitionen af den eneret, der tillægges ved et varemærke, garantier, der skal bevare tredjemands interesser. Navnet på byen Devin er stadig til rådighed for tredjemand, ikke blot til en beskrivende brug, såsom promovning af turismen i denne by, men ligeledes som særpræget tegn, hvis der foreligger en »rimelig grund« og i mangel af en risiko for forveksling, der udelukker anvendelsen af artikel 8 og 9 i forordning nr. 207/2009. Den almene

interesse i at friholde et geografisk navn som navnet på kurbyen Devin kan således være beskyttet på grund af tilladelsen til beskrivende brug af sådanne navne og de garantier, der begrænser indehaveren af det anfægtede varemærkes eneret, uden at det er nødvendigt, at dette varemærke annulleres.

(jf. præmis 39, 41, 46-48, 79, 83, 89, 90, 93 og 95)

6. Artikel 12 i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker tilsigter at forene de grundlæggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemærkerettighederne og varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed inden for det indre marked, således at varemærkeretten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Mere specifikt tilsigter det nævnte direktivs artikel 12, litra b), at sikre alle erhvervsdrivende muligheden for at bruge beskrivende angivelser. Denne bestemmelse er dermed udtryk for friholdelsesbehovet. Friholdelsesbehovet kan dog aldrig udgøre en selvstændig begrænsning af varemærkets virkninger i tillæg til de i denne artikel udtrykkeligt fastsatte begrænsninger. Selv om artikel 12, stk. 1, litra b), ikke tillægger tredjemand en ret til at gøre brug af et sådant navn som varemærke, så sikrer den ikke desto mindre, at tredjemand kan bruge det på beskrivende måde, dvs. som angivelse af den geografiske oprindelse, såfremt brugen sker i overensstemmelse med god forretningsskik.

(jf. præmis 76-78)

7. Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 87 og 88)