



Samling af Afgørelser

Sag C-766/18 P

**Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi
mod**

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)

Domstolens dom (Femte Afdeling) af 5. marts 2020

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – indsigelse – artikel 8, stk. 1, litra b) – risiko for forveksling – bedømmelseskriterier – anvendelse i tilfælde af ældre fællesmærker – indbyrdes afhængighed imellem ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af disse varemærker«

1. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre fællesmærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – bedømmelseskriterier [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 66, stk. 1]*

(jf. præmis 59, 64-69 og 81)

2. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre fællesmærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – det ældre varemærkes særpræg – bedømmelseskriterier [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra b), og stk. 3, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 66, stk. 2]*

(jf. præmis 70-75)

3. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – det ældre varemærkes svage grad af særpræg – indvirkning [Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]*

(jf. præmis 85 og 86)

Resumé

Domstolen ophæver den dom, hvorved Retten bekræftede, at EU-fællesmærket HALLOUMI, der er forbeholdt cypriotiske ostefabrikanter, ikke er til hinder for registreringen af tegnet BBQLOUMI som EU-varemærke for oste, der stammer fra en bulgarsk producent. Sagen hjemvises til Retten, der under hensyn til den indbyrdes afhængighed mellem alle relevante faktorer vedrørende bl.a. de to konkurrerende tegn og de heraf omfattede varer skal undersøge, om der er risiko for forveksling fra forbrugernes side hvad angår oprindelsen af de varer, som tegnet BBQLOUMI betegner

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi er indehaver af EU-varemærket HALLOUMI, der er registreret for ost. Et EU-fællesmærke er en særlig type EU-varemærke, som ved ansøgningen om registrering betegnes som sådant, og som er egnet til at skelne varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, som er indehaver af mærket, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser.

Indehaveren af dette fællesmærke havde på grundlag heraf rejst indsigelse mod et bulgarsk selskabs ansøgning om registrering af et figurtegn, der indeholder ordbestanddelen »BBQLOUMI«, som EU-varemærke for bl.a. ost. Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO), der er ansvarlig for at vurdere ansøgninger om registrering af EU-varemærker, havde forkastet denne indsigelse med den begrundelse, at der med hensyn til varernes oprindelse ikke var nogen risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke »BBQLOUMI« og fællesmærket HALLOUMI. Indehaveren af det omhandlede fællesmærke anlagde derfor sag til prøvelse af EUIPO's afgørelse ved Den Europæiske Unions Ret, der efter at have konstateret, at dette varemærke har en svag grad af særpræg, idet »halloumi« betegner en type ost, fastslog, at der ikke er nogen risiko for forveksling¹.

I sin dom af 5. marts 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mod EUIPO (sag C-766/18 P), tog Domstolen i forbindelse med en appel til prøvelse af Rettens dom indledningsvis stilling til, om den retspraksis, der med hensyn til individuelle EU-varemærker opstiller de kriterier, på grundlag af hvilke det skal vurderes, om der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i EU-varemærkeforordningen², ligeledes finder anvendelse på sager vedrørende et ældre fællesmærke.

Domstolen fastslog i denne forbindelse, at i et tilfælde, hvor det ældre varemærke er et kollektivmærke, hvis væsentligste funktion er at adskille varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, som er indehaver af varemærket, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser³, skal risikoen for forveksling forstås som risikoen for, at kundekredsen kan antage, at alle de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke, og dem, der er omfattet af det ansøgte varemærke, alle hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, der er indehaver af det ældre varemærke, eller i givet fald fra virksomheder, som er økonomisk forbundet med denne sammenslutning. Selv om der således i forbindelse med en indsigelse, som er rejst af indehaveren af et fællesmærke, skal tages hensyn til et sådant varemærkes væsentligste funktion for at få klarhed over, hvad der forstås ved »risikoen for

¹ – Rettens dom af 25.9.2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mod EUIPO – M.J. Dairies (BBQLOUMI), T-328/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:594.

² – Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).

³ – Jf. artikel 66, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.

forveksling«, kan den retspraksis, som med hensyn til individuelle EU-varemærker opstiller de kriterier, på grundlag af hvilke det konkret skal vurderes, om der foreligger en sådan risiko, ikke desto mindre overføres på sager vedrørende et ældre fællesmærke. Der er nemlig ingen af kendetegnene ved EU-fællesmærker, som berettiger, at de i denne retspraksis fastsatte kriterier for vurderingen af risikoen for forveksling fraviges i tilfælde af en indsigelse mod et sådant varemærke.

Indehaveren af det omhandlede fællesmærke gjorde dernæst gældende, at det ældre varemærkes særpræg skal vurderes anderledes, når dette varemærke er et EU-fællesmærke.

Domstolen forkastede dette argument, idet den bemærkede, at kravet om fornødent særpræg⁴ ligeledes finder anvendelse på EU-fællesmærker. I EU-varemærkeforordningens artikel 67-74 vedrørende EU-fællesmærker er der nemlig ikke bestemt andet. Dermed skal sidstnævnte under alle omstændigheder have et fornødent særpræg – iboende eller som følge af brug.

Domstolen præciserede endvidere, at denne forordnings artikel 66, stk. 2, ikke udgør en undtagelse til dette krav om fornødent særpræg. Selv om denne bestemmelse, uanset forordningens artikel 7, stk. 1, litra c)⁵, gør det muligt at registrere tegn, der kan tjene til at angive den geografiske oprindelse, som EU-fællesmærker, gør den det derimod ikke muligt at registrere tegn, som ikke har fornødent særpræg. Når en sammenslutning ansøger om at få registreret et tegn, der kan angive den geografiske oprindelse, som EU-fællesmærke, tilkommer det denne sammenslutning at sikre, at dette tegn er forsynet med kendetegn, der gør det muligt for forbrugeren at adskille medlemmerne af denne sammenslutnings varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser.

Hvad endelig angår vurderingen af risikoen for forveksling bemærkede Domstolen, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en sådan risiko, skal bedømmes ved en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det konkrete tilfælde.

Den appellerede dom viste således, at Retten havde lagt til grund, at når det ældre varemærke har en svag grad af særpræg, kan det udelukkes, at der er risiko for forveksling fra det øjeblik, det viser sig, at ligheden mellem de omtvistede varemærker ikke i sig selv er tilstrækkelig til at godtgøre en sådan risiko. Domstolen fastslog, at en sådan forudsætning er urigtig, idet den omstændighed, at et ældre varemærke har en svag grad af særpræg, ikke udelukker, at der foreligger en risiko for forveksling. Det er således nødvendigt at undersøge, om de omtvistede varemærkers svage grad af lighed kan opvejes af den omstændighed, at de af disse varemærker omfattede varer er af lignende eller endog samme art. Eftersom Rettens vurdering ikke opfylder kravet om, at der skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til den indbyrdes afhængighed mellem de relevante faktorer, har Retten begået en retlig fejl.

Domstolen ophævede følgelig Rettens dom og hjemviste sagen til Retten med henblik på, at denne foretager en fornyet vurdering af, om der er risiko for forveksling.

⁴ – Kravet om fornødent særpræg fremgår af artikel 7, stk. 1, litra b), og stk. 3, i forordning nr. 207/2009, hvorefter varemærker, som mangler fornødent særpræg, er udelukket fra registrering, medmindre mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.

⁵ – Artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 bestemmer, at varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse, er udelukket fra registrering.