



Samling af Afgørelser

Sag T-123/18

**Bayer Intellectual Property GmbH
mod**

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Rettens dom (Niende Afdeling) af 14. februar 2019

»EU-varemærker – ansøgning om EU-figurmærke, der gengiver et hjerte – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001«

- EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker uden fornødent særpræg – begreb – bedømmelseskriterier*
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 7, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 13 og 14)
- EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker uden fornødent særpræg – bedømmelsen af det fornødne særpræg – kriterier – den relevante kundekreds' opfattelse af varemærket – kundekredsens opmærksomhedsniveau*
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 7, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 17)
- EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker uden fornødent særpræg – figurmærke gengivende et hjerte*
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 7, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 23-32)
- EU-varemærker – kontorets afgørelser – ligebehandlingsprincippet – princippet om god forvaltningsskik – kontorets tidligere afgørelsespraksis – legalitetsprincippet – krav om en streng og fuldstændig undersøgelse i hvert enkelt konkret tilfælde*
(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001)

(jf. præmis 34 og 35)

5. *EU-varemærker – kontorets afgørelser – lovlighed – kontorets tidligere afgørelsespraksis – princippet om forbud mod forskelsbehandling – ikke bindende (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001)*

(jf. præmis 36)

Resumé

I den sag, som gav anledning til dommen af 14. februar 2019 i sagen Bayer Intellectual Property mod EUIPO (sag T-123/18), skulle Retten træffe afgørelse i et søgsmål anlagt til prøvelse af en afgørelse truffet af Første Appellkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO), hvorved dette forkastede en klage over undersøgerens afgørelse om afslag på registrering af et figurmærke, som gengav et hjerte. Appellkammeret havde fundet, at det ansøgte varemærke ville blive opfattet som en gengivelse af et hjerte af den relevante kundekreds og derfor som en henvisning til, at de omhandlede tjenesteydelser vedrørte kardiologi.

Retten bemærkede for det første, at et varemærke skal gøre det muligt for den relevante kundekreds at adskille den vare, det betegner, fra andre virksomheders varer, uden at denne kundekreds skal udvise særlig opmærksomhed, således at den grad af særpræg, som er nødvendig for registrering af et varemærke, ikke kan afhænge af opmærksomhedsniveauet hos denne kundekreds.

Retten bemærkede for det andet, at i overensstemmelse med fast retspraksis har EUIPO en pligt til at udøve sine beføjelser i overensstemmelse med EU-rettens generelle principper. Selv om EUIPO under hensyntagen til ligebehandlingsprincippet og princippet om god forvaltningsskik skal tage hensyn til allerede trufne afgørelser vedrørende lignende ansøgninger og særligt overveje, hvorvidt der i den foreliggende situation skal træffes samme afgørelse, skal anvendelsen af disse principper imidlertid forliges med legalitetsprincippet. Under alle omstændigheder skal undersøgelsen af enhver ansøgning om registrering af hensyn til retssikkerheden og netop kravet om god forvaltningsskik være streng og fuldstændig for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer eller annullationer af varemærker. Denne undersøgelse skal således foretages i hvert enkelt konkret tilfælde. Registreringen af et tegn som varemærke afhænger nemlig af specifikke kriterier, der finder anvendelse inden for den foreliggende sags faktiske omstændigheder, hvorved det kontrolleres, at varemærket ikke er omfattet af en registreringshindring.

Retten bemærkede, at det for det første følger af disse principper, at appelkamrene, når de beslutter at lægge en anden vurdering til grund end den, der er lagt til grund i tidligere afgørelser vedrørende lignende ansøgninger, som påberåbes for dem, skal give en udtrykkelig begrundelse for denne afvigelse i forhold til de nævnte afgørelser. En sådan begrundelsespligt vedrørende en afvigelse i forhold til tidligere afgørelser er imidlertid mindre vigtig, når der er tale om en undersøgelse, der udelukkende afhænger af det ansøgte varemærke, end når der er tale om faktuelle konstateringer, der ikke er afhængige af dette varemærke. Retten bemærkede for det andet, at det ligeledes følger af den nævnte retspraksis, at de afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EU-varemærke, som appelkamrene træffer i henhold til forordning 2017/1001, henhører under en bunden kompetence og ikke under en skønsrættelig beføjelse, hvorfor lovligheden af appelkamrenes afgørelser udelukkende skal bedømmes på grundlag af denne forordning, sådan som den er blevet fortolket af Unionens retsinstanser. Appellkamrene kan derfor ikke være bundet af EUIPO's tidligere afgørelser.

I den foreliggende sag bemærkede Retten for det første, at undersøgelsen af, om det ansøgte varemærke havde fornødent særpræg, udelukkende afhang af varemærket og ikke af faktuelle konstateringer, som sagsøgeren havde påberåbt sig. Appellkammeret kunne således nøjes med at fastslå, at sagsøgeren ikke med føje kunne påberåbe sig EUIPO's tidligere afgørelser med henblik på at svække den konklusion, at det ansøgte varemærke stødte på registreringshindringen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001. Retten bemærkede i øvrigt, at appellkammeret under alle omstændigheder udtrykkeligt havde begrundet, hvorfor det fraveg den løsning, som det havde valgt i den af sagsøgeren påberåbte tidligere afgørelse. Appellkammeret havde således i det væsentlige anført, at de varer, der dengang var tale om, ikke specifikt vedrørte kardiologi, og at disse varer derfor til forskel fra de tjenesteydelser, som var omhandlet i den foreliggende sag, ikke havde en »direkte og umiddelbart genkendelig forbindelse til det menneskelige hjerte«. For det andet fandt Retten, at sagsøgeren ikke kunne bestride rigtigheden af denne begrundelse uden at rejse tvivl om rigtigheden af afslaget på registrering af det ansøgte varemærke. Retten bemærkede imidlertid, at det var med rette, at appellkammeret havde fundet, at det ansøgte varemærke stødte på registreringshindringen vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.