



## Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Femte Udvidede Afdeling)

1. september 2021 \*

»EU-varemærke – ansøgning om EU-ordmærket Limbic® Types –  
absolutte registreringshindringer – afgørelse truffet efter Rettens annullation af en tidligere  
afgørelse – hjemvisning til Det Udvidede Appellkammer – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning  
nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001] – retlig fejl – prøvelse ex  
officio af de faktiske omstændigheder – artikel 95, stk. 1, i forordning 2017/1001 – retskraft –  
artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001 – Det Udvidede Appellkammers sammensætning«

I sag T-96/20,

**Gruppe Nymphenburg Consult AG**, München (Tyskland), ved advokat R. Kunze,

sagsøger,

mod

**Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)** ved D. Hanf, som  
befuldmægtiget,

sagsøgt,

angående søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 2. december 2019 af Det Udvidede  
Appellkammer ved EUIPO (sag R 1276/2017-G) vedrørende en ansøgning om registrering af  
ordtegnet Limbic® Types som EU-varemærke,

har

RETTEN (Femte Udvidede Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, S. Pappasavvas, og dommerne D. Spielmann (refererende  
dommer), U. Öberg, O. Spineanu-Matei og R. Mastroianni,

justitssekretær: fuldmægtig R. Úkelyté,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 20. februar 2020,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 22. maj 2020,

under henvisning til Rettens skriftlige spørgsmål til parterne af 18. november 2020,

\* Processprog: tysk.

og efter retsmødet den 16. marts 2021,

afsagt følgende

## Dom

### Tvistens baggrund

- 1 Den 15. november 2013 indgav sagsøgeren, Gruppe Nymphenburg Consult AG, ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 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)).
- 2 Det varemærke, som er ansøgt registreret, er ordtegnet Limbic® Types.
- 3 De varer og tjenesteydelser, for hvilke der ansøgte om registrering, henhører under klasse 16, 35 og 41 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer inden for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
  - klasse 16: »tryksager, navnlig bøger, tidsskrifter, aviser og pjecer inden for rådgivning til virksomheder, rådgivning vedrørende personaleledelse og håndbøger om varemærker«
  - klasse 35: »annonce- og reklamevirksomhed; rådgivning til virksomheder og vedrørende personale, navnlig inden for udvikling af varemærker, positionering af varemærker, udvikling af virksomhedskultur, udvikling af modeller, udvælgelse af personale, motivering af personale, reklamevirksomhed og marketing, præsentation af varer og markedsanalyser«
  - klasse 41: »uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; konferencer, undervisning og uddannelse inden for udvikling af varemærker, positionering af varemærker, udvikling af virksomhedskultur, udvikling af modeller, udvælgelse af personale, motivering af personale, reklamevirksomhed og marketing, præsentation af varer og markedsanalyser; udgivelse af bøger, tidsskrifter, aviser og pjecer inden for rådgivning til virksomheder, rådgivning vedrørende personaleledelse og håndbøger om varemærker«.
- 4 Ved afgørelse af 30. maj 2014 afslog undersøgeren i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning 2017/1001], sammenholdt med samme forordnings artikel 7, stk. 2 (nu artikel 7, stk. 2, i forordning 2017/1001), registreringsansøgningen for så vidt angår de i præmis 3 omhandlede varer og tjenesteydelser.
- 5 Den 29. juli 2014 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 66-71 i forordning 2017/1001) en klage over undersøgerens afgørelse til EUIPO.
- 6 Ved afgørelse af 23. juni 2015 afslog EUIPO's Første Appellkammer klagen. Appellkammeret fandt, at tegnet Limbic® Types var beskrivende i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.

- 7 Ved stævning indgivet til Rettens Justitskontor den 7. september 2015 anlagde sagsøgeren sag til prøvelse af afgørelsen af 23. juni 2015; sagen blev indført i registret under sagsnr. T-516/15.
- 8 Ved dom af 16. februar 2017, Gruppe Nymphenburg Consult mod EUIPO (Limbic® Types) (T-516/15, ikke trykt i Sml., herefter »annulationsdommen«, EU:T:2017:83), tog Retten sagsøgerens søgsmål til følge og annullerede afgørelsen af 23. juni 2015 med den begrundelse, at Appellammeret havde foretaget fejlagtige vurderinger med hensyn til, om det ansøgte varemærke var af beskrivende karakter som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.
- 9 Ved afgørelse truffet af præsidiet for appellammerne den 16. juni 2017 blev sagen henvist til Det Udvidede Appellammer under referencenr. R 1276/2017-G med henblik på en ny afgørelse. Sagsøgeren blev underrettet om henvisningen ved skrivelse fra appellammerens justitskontor den 2. august 2017.
- 10 Ved skrivelse af 29. maj 2018 underrettede Det Udvidede Appellammer sagsøgeren om, at det vurderede, at de absolutte registreringshindringer, hvortil der henvises i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning 2017/1001, var til hinder for at registrere det ansøgte varemærke for de omhandlede varer og tjenesteydelser, og anmodede sagsøgeren om at fremsætte sine bemærkninger. Sagsøgeren efterkom anmodningen den 21. september 2018.
- 11 Ved afgørelse af 2. december 2019 afslog Det Udvidede Appellammer klagen (herefter »den anfægtede afgørelse«). Appellammeret bemærkede for det første, at Retten i annulationsdommen havde fastslået, at de beviser, som Første Appellammer havde lagt til grund for sin afgørelse af 23. juni 2015, ikke var tilstrækkelige til at konkludere, at det ansøgte varemærke var af beskrivende karakter. Det Udvidede Appellammer fandt, at der forelå yderligere faktiske omstændigheder og beviser, og udledte heraf, at det i medfør af artikel 95, stk. 1, i forordning 2017/1001 påhvilede det at træffe afgørelse på ny om, hvorvidt det ansøgte varemærke var af beskrivende karakter. For det andet bemærkede Det Udvidede Appellammer med henblik på vurderingen af, om varemærket var af beskrivende karakter, indledningsvis, at de omhandlede varer og tjenesteydelser var bestemt til den brede offentlighed og til erhvervsudøvere inden for rådgivning til virksomheder, rådgivning vedrørende personaleledelse, annonce- og reklamevirksomhed, marketing, personale, virksomhedsledelse, faglig uddannelse, professionel idræt, coaching, underholdning og kultur. Endvidere bemærkede appellammeret, at det ansøgte varemærke kan oversættes til »limbiske typer«, og at dette varemærke af den relevante engelsksprogede kundekreds ville blive opfattet som i det væsentlige henvisende til en klassificering af individer efter profiler eller personlighedstyper fastlagt på grundlag af oplysninger vedrørende det limbiske system. Endelig udledte appellammeret af sine bemærkninger, at det ansøgte varemærke var beskrivende i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser. For det tredje fandt appellammeret, at det ansøgte varemærke manglede særpræg. Det afslog følgelig klagen.

### **Parternes påstande**

- 12 Sagsøgeren her nedlagt følgende påstande:
  - Den anfægtede afgørelse annulleres.
  - EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

- 13 EUIPO har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
  - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

### **Retlige bemærkninger**

- 14 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat seks anbringender, som vedrører tilsidesættelse af for det første væsentligste formforskrifter, for det andet artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001, for det tredje samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), for det fjerde forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), for det femte forordningens artikel 94, stk. 1, og for det sjette forordningens artikel 96.

### ***Indledende bemærkninger***

- 15 I betragtning af datoen for indgivelse af den omhandlede registreringsansøgning, nemlig den 15. november 2013, som er afgørende for fastlæggelsen af, hvilke materielle bestemmelser der finder anvendelse, er den foreliggende tvist omfattet af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning kendelse af 5.10.2004, Alcon mod KHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, præmis 39 og 40, og dom af 23.4.2020, Gugler France mod Gugler og EUIPO, C-736/18 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2020:308, præmis 3 og den deri nævnte retspraksis).
- 16 I det foreliggende tilfælde skal for så vidt angår de materielle bestemmelser appelkammerets henvisninger i den anfægtede afgørelse og sagsøgerens henvisninger i den fremførte argumentation til artikel 7, stk. 1, litra b og c), i forordning 2017/1001 følgelig anses for at gælde artikel 7, stk. 1, litra b og c), i forordning nr. 207/2009, hvis indhold er identisk.
- 17 Eftersom processuelle regler endvidere ifølge Domstolens faste praksis almindeligvis antages at finde anvendelse fra deres ikrafttrædelsestidspunkt (jf. dom af 11.12.2012, Kommissionen mod Spanien, C-610/10, EU:C:2012:781, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis), er tvisten, alt efter tidspunktet for de pågældende omstændigheder, omfattet af de processuelle regler i forordning nr. 207/2009 og 2017/1001.

### ***Det første anbringende: tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter***

- 18 Til støtte for dette anbringende har sagsøgeren fremført tre klagepunkter.

*Det første og det andet klagepunkt: manglende underretning og utilstrækkelig begrundelse for henvisningen til Det Udvidede Appelkammer*

- 19 Ved det første klagepunkt har sagsøgeren gjort gældende, at den afgørelse, som præsidiet for appelkamrene traf den 16. juni 2017, og hvorved sagen blev henvist til Det Udvidede Appelkammer, ikke blev meddelt sagsøgeren som sådan, men at sagsøgeren først blev underrettet om afgørelsen ved meddelelse af 2. august 2017, hvilket er i strid med artikel 165, stk. 3, litra a), og artikel 166, stk. 4, litra a), i forordning 2017/1001 samt artikel 35, stk. 1 og 4, og

artikel 37, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625 af 5. marts 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (EUT 2018, L 104, s. 1).

- 20 Ved det andet klagepunkt har sagsøgeren gjort gældende, at den afgørelse, som præsidiet for appelkamrene traf den 16. juni 2017, er behæftet med en tilsidesættelse af den begrundelsespligt, som fastsættes i artikel 94 i forordning 2017/1001, eftersom de i forordningens artikel 165 omhandlede grunde til henvisningen ikke angives i afgørelsen. Sagsøgeren har tilføjet, at en sådan begrundelse var så meget desto mere nødvendig, fordi Første Appelkammer, som havde truffet afgørelsen af 23. juni 2015, hvortil der henvises i præmis 6 ovenfor, kun bestod af et enkelt medlem, og fordi det ikke var muligt at vide, på hvilket grundlag sagen var blevet henvist til Det Udvidede Appelkammer.
- 21 EUIPO har bestridt, at ovennævnte klagepunkter kan antages til realitetsbehandling, og har anført som begrundelse, at de ikke vedrører den anfægtede afgørelse, men den afgørelse, som præsidiet for appelkamrene traf den 16. juni 2017, og som ikke er bebyrdende for sagsøgeren. EUIPO har ligeledes bestridt, at der er grundlag for klagepunkterne, og for så vidt angår det andet klagepunkt at det er relevant, eftersom sagsøgeren var blevet gjort bekendt med grundene til henvisningen af sagen til Det Udvidede Appelkammer i skrivelsen af 29. maj 2018 og anmodet om at fremsætte sine bemærkninger som svar på denne skrivelse.
- 22 I henhold til artikel 72, stk. 1, i forordning 2017/1001 er det kun appelkamrenes afgørelser, der kan indbringes for Unionens retsinstanser. Inden for rammerne af et sådant søgsmål er det følgelig alene de anbringender, der er rettet mod selve appelkammerets afgørelse, der kan antages til realitetsbehandling (jf. i denne retning dom af 7.6.2005, Lidl Stiftung mod KHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, præmis 59, og af 16.5.2019, KID-Systeme mod EUIPO – Sky (SKYFi), T-354/18, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:333, præmis 99 og den deri nævnte retspraksis).
- 23 Det må fastslås, at de af sagsøgeren påberåbte uregelmæssigheder er af en sådan karakter, at de kan påvirke den afgørelse, som præsidiet for appelkamrene traf den 16. juni 2017, men ikke den anfægtede afgørelse.
- 24 Det første anbringendes første og andet klagepunkt skal følgelig afvises.

*Det tredje klagepunkt: tilsidesættelse af artikel 169, stk. 1, i forordning 2017/1001*

- 25 Sagsøgeren har gjort gældende, at sammensætningen af Det Udvidede Appelkammer, som vedtog den anfægtede afgørelse, var i strid med bestemmelserne i artikel 169, stk. 1, i forordning 2017/1001, fordi et af dets medlemmer var det eneste medlem af det appelkammer, som vedtog afgørelsen af 23. juni 2015.
- 26 EUIPO har bestridt sagsøgerens argumentation.
- 27 I henhold til artikel 169, stk. 1, i forordning 2017/1001 må medlemmerne af appelkamrene ikke deltage i behandlingen af en klage, hvis de har taget del i den afgørelse, som er genstand for klagen.
- 28 Endvidere har en annullationsdom virkning ex tunc og indebærer følgelig, at den annullerede retsakt fjernes med tilbagevirkende gyldighed fra retsordenen (jf. dom af 25.3.2009, Kaul mod KHIM – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, præmis 21 og den deri nævnte retspraksis).

- 29 Med hensyn til det foreliggende tilfælde bemærkes, at der, som tidligere nævnt, blev givet afslag på at registrere det ansøgte varemærke ved den afgørelse, som EUIPO's undersøger traf den 30. maj 2014, og at Første Appellkammer, efter at sagsøgeren havde indgivet klage, stadfæstede afslaget på registreringsansøgningen ved afgørelse af 23. juni 2015. Sidstnævnte afgørelse blev imidlertid annulleret ved annullationsdommen, som er blevet endelig, hvorfor afgørelsen er blevet fjernet fra retsordenen med tilbagevirkende gyldighed. Den afgørelse, som var genstand for klagen til Det Udvidede Appellkammer som omhandlet i artikel 169, stk. 1, i forordning 2017/1001, er således ikke afgørelsen af 23. juni 2015, men undersøgerens afgørelse af 30. maj 2014.
- 30 Endvidere bestemmer artikel 35, stk. 4, i den delegerede forordning 2018/625:
- »Hvis en afgørelse truffet af et appelkammer i en sag er blevet annulleret eller ændret ved en endelig dom afsagt af Retten [...], skal præsidenten for appelkamrene, med henblik på at efterkomme denne dom, jf. artikel 72, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1001, omfordele sagen i henhold til stk. 1 i nærværende artikel til et appelkammer, som ikke må omfatte de medlemmer, som havde truffet den annullerede afgørelse, medmindre sagen er henvist til det udvidede appelkammer [...]«
- 31 Eftersom sagen i det foreliggende tilfælde blev henvist til Det Udvidede Appellkammer, kunne dette omfatte det eneste medlem af det appelkammer, som havde vedtaget afgørelsen af 23. juni 2015.
- 32 Det følger af det ovenstående, at sammensætningen af Det Udvidede Appellkammer, som vedtog den anfægtede afgørelse, ikke var behæftet med nogen fejl, som kunne medføre, at afgørelsen er ulovlig. Det tredje klagepunkt og dermed det første anbringende må følgelig forkastes.

### ***Det andet anbringende: tilsidesættelse af retskraftprincippet***

- 33 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at den anfægtede afgørelse under hensyn til artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001 blev vedtaget i strid med princippet om retskraft, eftersom Det Udvidede Appellkammer ikke overholdt sin forpligtelse til at træffe de foranstaltninger, som var nødvendige for at efterkomme annullationsdommen, og at appelkammeret følgelig tilsidesatte den absolutte retskraft, der knytter sig til denne doms præmisser og konklusion. I dommen fastslog Retten nemlig, at det ansøgte varemærke ikke var beskrivende i forhold til de omhandlede varer som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, men ikke, at appelkammeret ikke i tilstrækkeligt omfang havde fastslået, at varemærket var af beskrivende karakter. Sagsøgeren har udledt heraf, at eftersom Retten således havde truffet afgørelse vedrørende sagens realitet, kunne Det Udvidede Appellkammer ikke med føje foretage en ny undersøgelse af, om varemærket var af beskrivende karakter.
- 34 EUIPO har bestridt sagsøgerens argumenter. For det første har EUIPO gjort gældende, at afgørelsen af 23. juni 2015 blev annulleret, ikke ændret, ved annullationsdommen, og at dommen følgelig ikke forpligtede EUIPO til at tillade registrering af det ansøgte varemærke. I overensstemmelse med fordelingen af den kompetence, som er tillagt henholdsvis Retten og EUIPO, indeholder annullationsdommen ikke en endelig afgørelse af, om det ansøgte varemærke er egnet til at blive registreret, eller af, om der foreligger en absolut registreringshindring som omhandlet artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 eller ej. Det fremgår alene af annullationsdommen, at de beviser, som Første Appellkammers vurderinger i afgørelsen af 23. juni 2015 var baseret på, var utilstrækkelige til at konkludere, at varemærket var beskrivende i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser.

- 35 For det andet har EUIPO gjort gældende, at den forpligtelse til at prøve de faktiske omstændigheder ex officio, som påhviler EUIPO i henhold til artikel 95, stk. 1, i forordning 2017/1001, for så vidt angår absolutte registreringshindringer gælder indtil registreringstidspunktet, og at EUIPO i henhold til artikel 45, stk. 3, i forordning 2017/1001 på et hvilket som helst tidspunkt før registreringen kan genåbne undersøgelsen af en absolut hindring på eget initiativ, hvis nye omstændigheder som følge af bemærkninger fra tredjemand, konstateringer foretaget under en senere indsigelsesprocedure eller, som i det foreliggende tilfælde, en annullationsdom, som er blevet endelig, begrundet det.
- 36 For det tredje har EUIPO gjort gældende, at det er med urette, at sagsøgeren har kritiseret Det Udvidede Appellkammer for at have foretaget en ny prøvelse af, om det ansøgte varemærke er af beskrivende karakter, eftersom appelkammerets undersøgelse vedrørte andre faktiske omstændigheder og beviser end dem, der lå til grund for afgørelsen af 23. juni 2015.
- 37 Det bemærkes indledningsvis, at annullationsdommen er blevet endelig, eftersom den ikke er blevet appelleret.
- 38 Endvidere er der tidligere i retspraksis blevet henvist til den betydning, som princippet om retskraft har i såvel Unionens retsorden som de nationale retsordener. Såvel hensynet til at sikre en stabil retstilstand og stabile retlige relationer som retsplejehensyn gør det nemlig påkrævet, at retsafgørelser, der er blevet endelige, efter at de hjemlede appelmuligheder er udnyttet, eller efter at appelfristerne er udløbet, ikke længere kan anfægtes (jf. dom af 19.4.2012, *Artogodan mod Kommissionen*, C-221/10 P, EU:C:2012:216, præmis 86 og den deri nævnte retspraksis).
- 39 Desuden er EUIPO i henhold til artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001 forpligtet til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme den afgørelse, som er truffet af Unionens retsinstanser.
- 40 Det er ubestridt, at appelkammeret ved afgørelsen af 23. juni 2015 afslog at registrere det ansøgte varemærke med den begrundelse, at det var af beskrivende karakter i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser. I annullationsdommen tog Retten det første anbringende, hvorefter artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 var blevet tilsidesat, til følge. Ved punkt 1) i dommens konklusion annullerede Retten appelkammerets afgørelse af 23. juni 2015.
- 41 Grundene til, at Retten tog det første anbringende til følge, angives i annullationsdommens præmis 34-52 og var følgende:
- »34 [D]et skal konstateres, at appelkammeret ikke har godtgjort, at den kundekreds, som er relevant i det foreliggende tilfælde, umiddelbart og uden yderligere overvejelse vil drage en konkret og direkte forbindelse mellem på den ene side de omhandlede varer og tjenesteydelser og på den anden side tegnet Limbic® Types.
- 35 Den pågældende kundekreds vil ganske vist kunne forstå symbolet »®« og ordet »types«, hvor førstnævnte repræsenterer det tegn, som angiver et registreret varemærke, og sidstnævnte udgør et almindeligt engelsk ord, der henviser til den generelle form, den struktur eller den karakter, som afgrænser en bestemt gruppe eller klasse af levende væsener eller genstande. Betydningen af disse to elementer for den relevante kundekreds, som fastlagt af appelkammeret, er ikke blevet bestridt af sagsøgeren og må bekræftes af de samme grunde som dem, der angives i den anfægtede afgørelse.

- 36 Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, at et eller flere af de elementer, som et tegn består af, er beskrivende, idet den beskrivende karakter skal fastslås for tegnet som helhed, hvilket i det foreliggende tilfælde også omfatter det tredje ord, nemlig »limbic« (jf. i denne retning dom af 26.2.2016, provima Warenhandels mod KHIM – Renfro (HOT SOX), T-543/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:102, præmis 29).
- 37 Hvad dette angår henviser ordet »limbic«, således som EUIPO, på samme måde som undersøgeren og Det Udvidede Appellkammer, har bemærket, og således som det bekræftes af bl.a. *Oxford English Dictionary*, til det »limbiske system« (limbic system på engelsk), der betegner et område i hjernen, som påvirker hormonreguleringen og det neurovegetative system. Sagsøgeren var indforstået med denne definition under proceduren.
- 38 Det skal imidlertid tages i betragtning, for det første at kombinationen af de tre ord, som det ansøgte varemærke er sammensat af, er usædvanlig i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser, således som sagsøgeren med rette har gjort gældende.
- 39 Det fremgår nemlig af de forskellige ordbogsdefinitioner, hvortil undersøgeren og appelkammeret har henvist, at ordet »limbic« på engelsk normalt anvendes som en del af de kendte udtryk »limbic system« eller »limbic lobe«, som beskriver en bestemt del af hjernen.
- 40 Hvad det ansøgte varemærke angår, er, imidlertid, ordet »limbic« dels blevet adskilt fra det udtryk, som normalt giver ordet dets betydning. Ordet »limbic« er således blevet frataget sin klare og direkte betydning.
- 41 Dels optræder ordet i det ansøgte varemærke i kombination med symbolet »®« og ordet »types«, dvs. i en kombination, som ikke er almindelig eller sædvanlig i det engelske sprogs struktur.
- 42 På grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser skaber formuleringen af det varemærke, for hvilket der er ansøgt om registrering, følgelig et indtryk, som afviger fra det, der skabes af den blotte sammenstilling af de elementer, det består af, hvilket er egnet til at give det ansøgte varemærke ikke-beskrivende karakter i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser (jf. i denne retning den retspraksis, hvortil der henvises i præmis 21 ovenfor).
- 43 For det andet bemærkes, således som sagsøgeren ligeledes med rette har gjort gældende, at ordet »limbic«, der henviser til det limbiske system, udgør en medicinsk term, som vedrører neurologi, og som derfor er meget specialiseret.
- 44 Hvad dette angår bemærkes, at appelkammeret kun har anført, at den relevante kundekreds vil opfatte varemærket som henvisende til forskellige personlighedstyper, der reagerer forskelligt på stimuleringer af det limbiske system.
- 45 Det er imidlertid ikke godtgjort i overensstemmelse med den retspraksis, hvortil der henvises i præmis 22 ovenfor, at den del af relevante kundekreds, som ikke omfatter de medicinske erhverv, umiddelbart og uden yderligere overvejelse vil opfatte ordet »limbic« som henvisende til en del af hjernen eller i det mindste til den del af hjernen, som påvirker hormonreguleringen og det neurovegetative system. Det er heller ikke godtgjort, at den relevante kundekreds uden yderligere overvejelse vil opfatte den kombination af de tre elementer, som udgør det ansøgte varemærke, som formidlende betydningen af forskellige



personlighedstyper, der reagerer forskelligt på stimuleringer af den del af hjernen, som påvirker hormonreguleringen og det neurovegetative system, og dermed som en indikation, der beskriver de omhandlede varer og tjenesteydelser eller et af disses kendetegn.

- 46 Endelig er den omstændighed, at de omhandlede tjenesteydelser (der henhører under klasse 35 og 41) kan have til formål at oplyse om de forskellige limbiske typer og gøre det muligt for virksomhederne at fastlægge deres bedste reklame- og salgsstrategi ud fra de forskellige personlighedstyper, således om appelkammeret anfører i punkt 22 og 23 i den anfægtede afgørelse, ikke tilstrækkelig til at anse det ansøgte varemærke for beskrivende i forhold til disse tjenesteydelser.
- 47 Ud over at der i det ansøgte varemærke benyttes et ord, som anvendes i en usædvanlig kombination, og som er blevet frataget sin klare og direkte betydning, er det nemlig ikke godtgjort, at en gennemsnitlig erhvervsudøver, navnlig inden for annonce- og reklamevirksomhed, forretningsledelse samt personale- og virksomhedsledelse, over for en specialiseret medicinsk term ikke i det mindste må indlede en fortolkningsproces, der kræver et vist tidsrum til overvejelse for at forstå betydningen af det ansøgte varemærke i forbindelse med de omhandlede tjenesteydelser. En sådan fortolkningsproces er uforenelig med at fastslå, at varemærket har beskrivende karakter, hvilket kræver, at dets betydning kan forstås umiddelbart uden yderligere overvejelse (jf. i denne retning dom af 7.6.2011, Psytech International mod KHIM – Institute for Personality & Ability Testing (16PF), T-507/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:253, præmis 40).
- 48 Selv hvis de omhandlede varer inden for rådgivning til virksomheder og vedrørende personaleledelse (der henhører under klasse 16) kan give oplysning om de forskellige limbiske typer og deres adfærd og om den bedste måde at henvende sig til dem på, således som appelkammeret bemærker i punkt 21 i den anfægtede afgørelse, er dette ligeledes af de samme grunde (jf. præmis 47 ovenfor) ikke tilstrækkeligt til at anse det ansøgte varemærke for beskrivende i forhold til disse varer.
- 49 Endvidere er det med hensyn til vurderingen af, om det ansøgte varemærke er af beskrivende karakter for så vidt angår den måde, hvorpå den brede offentlighed opfatter det, tilstrækkeligt at bemærke, at dette på baggrund af ovenstående betragtninger i endnu højere grad forudsætter en fortolkningsproces, som er uforenelig med, at et varemærke er af beskrivende karakter (jf. i denne retning dom af 7.6.2011, 16PF, T-507/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:253, præmis 43).
- 50 Med hensyn til den af EUIPO påberåbte retspraksis, hvorefter et ordmærke i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 skal udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser (dom af 23.10.2003, KHIM mod Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, præmis 32), er det på baggrund af det ovenstående tilstrækkeligt at bemærke, at det ansøgte varemærke ikke formidler en betydning, som er tilstrækkeligt klar og direkte til, at den relevante kundekreds kan opfatte det som beskrivende i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser.
- 51 Der må drages den konklusion, at appelkammerets vurdering, hvorefter den relevante kundekreds vil forstå tegnet Limbic® Types således, at det angiver forskellige personlighedstyper, som reagerer forskelligt på stimuleringer af det limbiske system, er fejlagtig.

- 52 Endvidere har appelkammeret foretaget en fejlagtig vurdering ved at finde, at der er en tilstrækkeligt direkte og konkret forbindelse mellem tegnet og de omhandlede varer og tjenesteydelser i klasse 16, 35 og 41.«
- 42 Som anført i præmis 28 ovenfor har en annullationsdom virkning *ex tunc* og indebærer følgelig, at den annullerede retsakt fjernes med tilbagevirkende gyldighed fra retsordenen.
- 43 Endvidere er det blevet fastslået, at retskraften alene vedrører de faktiske og retlige omstændigheder, som den pågældende retsafgørelse rent faktisk eller nødvendigvis har taget stilling til (jf. dom af 19.4.2012, *Artegoda* mod Kommissionen, C-221/10 P, EU:C:2012:216, præmis 87 og den deri nævnte retspraksis).
- 44 For at efterkomme en annullationsdom og opfylde den fuldt ud skal den institution, fra hvilken en annulleret retsakt hidrører, følgelig ikke blot skal tage hensyn til dommens konklusion, men også til de præmisser, som har ført til domskonklusionen, og som danner det fornødne grundlag for denne. Det er nemlig disse præmisser, som dels fastslår, nøjagtigt hvilken bestemmelse der anses for ulovlig, dels angiver de nøjagtige grunde til den i konklusionen fastslåede ulovlighed, og som den pågældende institution skal tage hensyn til, når den udsteder en anden retsakt i stedet for den, der er blevet annulleret (jf. dom af 1.3.2018, *Shoe Branding Europe* mod EUIPO – *adidas* (Placering af to parallelle striber på en sko), T-629/16, EU:T:2018:108, præmis 102 og den deri nævnte retspraksis).
- 45 I det foreliggende tilfælde blev den af sagsøgeren indbragte klage over undersøgerens afgørelse af 30. maj 2014 som følge af annullationsdommen på ny verserende for EUIPO. For at efterkomme sin forpligtelse i henhold til artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001 til at træffe de foranstaltninger, der var nødvendige for at efterkomme annullationsdommen, skulle EUIPO drage omsorg for, at klagen førte til en ny afgørelse truffet af et appelkammer. Det Udvidede Appelkammer, hvortil sagen blev henvist, meddelte ved skrivelsen af 29. maj 2018 sagsøgeren, at det var af den opfattelse, at de absolutte hindringer, hvortil der henvises i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009, var til hinder for registrering af det ansøgte varemærke for de omhandlede varer og tjenesteydelser, og at det havde beføjelse til at prøve disse registreringshindringer på ny.
- 46 I den anfægtede afgørelse bemærkede Det Udvidede Appelkammer under henvisning til artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001 først, at EUIPO kun var bundet af konklusionen i en dom i den udstrækning, hvori de faktiske omstændigheder og retlige spørgsmål, som lå til grund for dommen, var identiske. Det hævdede ligeledes, at Retten i annullationsdommen havde afgjort, at de beviser, som var blevet fremlagt »indtil da«, ikke var tilstrækkelige til at godtgøre, at den absolutte registreringshindring, som er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, forelå, og henviste til de i annullationsdommens præmis 34 og 45-48 anførte grunde, der efter appelkammerets opfattelse støttede dette standpunkt. Appelkammeret, som var af den opfattelse, at det kunne støtte sig på nye beviser og lægge bestemmelserne i artikel 95, stk. 1, i forordning 2017/1001 til grund, drog den konklusion heraf, at der kunne og måtte foretages en ny undersøgelse af, om det ansøgte varemærke var egnet til at blive registreret for så vidt som de afgørende præmisser i annullationsdommen ikke var til hinder for en fornyet undersøgelse på grundlag af nye beviser af, om der forelå en absolut registreringshindring. Det Udvidede Appelkammer fandt følgelig, at det var forpligtet til på ny at undersøge, om der forelå en sådan hindring.

- 47 Det bemærkes, at EUIPO's undersøgere og, i forbindelse med klager, EUIPO's appelkamre i henhold til artikel 95, stk. 1, i forordning 2017/1001 skal foretage en ex officio-prøvelse af de faktiske omstændigheder med henblik på at afgøre, om det ansøgte varemærke er omfattet af en af registreringshindringerne eller ej. Det følger heraf, at de kan være foranlediget til at støtte deres afgørelser på faktiske forhold, som ikke er blevet påberåbt af ansøgeren (dom af 19.4.2007, KHIM mod Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, præmis 38).
- 48 Endvidere har appelkammeret ifølge artikel 45, stk. 3, i forordning 2017/1001 og artikel 27, stk. 1, i den delegerede forordning 2018/625 ret til at genåbne prøvelsen af de absolutte registreringshindringer ex officio på et hvilket som helst tidspunkt før registreringen, hvis det er relevant, og herunder påberåbe sig en begrundelse for afvisning af varemærkeansøgningen, der ikke allerede var blevet påberåbt i den påklagede afgørelse (dom af 12.12.2019, Refan Bulgaria mod EUIPO (Formen på en blomst), T-747/18, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:849, præmis 21).
- 49 EUIPO kan dog kun udøve de beføjelser, kontoret tillægges i disse bestemmelser, under iagttagelse af sin forpligtelse som omhandlet i artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001 til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme en dom afsagt Unionens retsinstanser.
- 50 I det foreliggende tilfælde havde Det Udvidede Appelkammer således ret til ex officio at foretage en fornyet prøvelse af de faktiske omstændigheder med henblik på at afgøre, om det ansøgte varemærke var omfattet af en absolut registreringshindring eller ej. I forbindelse med denne ex officio-prøvelse var appelkammeret imidlertid forpligtet til at iagttage ikke kun annullationsdommens konklusion, men ligeledes de præmisser, som lå til grund for denne.
- 51 Hvad dette angår fandt Retten, således som Det Udvidede Appelkammer med rette anførte i den anfægtede afgørelse, og således som EUIPO har påpeget i svarskriftet, navnlig i annullationsdommens præmis 45-48, der gengives i præmis 41 ovenfor, at nogle af de vurderinger, som Første Appelkammer foretog i afgørelsen af 23. juni 2015, ikke var tilstrækkeligt underbyggede eller ikke gjorde det muligt at anse det ansøgte varemærke for beskrivende. Af denne grund afgjorde Retten, at vurderingerne ikke kunne danne grundlag for Første Appelkammers konklusion om, at det ansøgte varemærke var af beskrivende karakter.
- 52 Endvidere tog Retten af de grunde, som anføres i annullationsdommens præmis 50-52, der gengives i præmis 41 ovenfor, stilling til, om det ansøgte varemærke var af beskrivende karakter i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser, og fandt, at dette ikke var tilfældet, og at det følgelig var med urette, at varemærket var blevet udelukket fra registrering på grund af den absolutte hindring, som er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.
- 53 Spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte varemærke er af beskrivende karakter, må følgelig anses for et faktisk og retligt spørgsmål, som der rent faktisk blev taget stilling til i annullationsdommen som omhandlet i den retspraksis, hvortil der henvises i præmis 43 ovenfor. I denne henseende var de i annullationsdommens præmis 45-48 og 50-52 anførte grunde til, at varemærket ikke er beskrivende karakter, afgørende som underbygning af punkt 1 i konklusionen i denne dom, hvorved afgørelsen af 23. juni 2015 blev annulleret, og udgjorde det fornødne grundlag for dette punkt. De er derfor omfattet af den retskraft, der knytter sig til denne dom.
- 54 Denne konklusion kan hverken anfægtes af EUIPO's argumenter om, at Retten i annullationsdommen ikke udtømmende angav, hvilke faktiske omstændigheder der var relevante for vurderingen af, om varemærket var egnet til at blive registreret, eller af argumenterne vedrørende udstrækningen af den ex officio-prøvelse, som er omhandlet i artikel 95, stk. 1, i

forordning 2017/1001, og hvorefter den prøvelse, der foretages af Unionens retsinstanser, principielt kun kan finde sted på grundlag af de faktiske omstændigheder og beviser, som appelkammeret har fastlagt.

- 55 Selv om annullationsdommen som konstateret indeholder præmisser, hvorefter nogle af appelkammerets vurderinger var utilstrækkeligt underbyggede eller ikke gjorde det muligt at anse det ansøgte varemærke for beskrivende, er der ligeledes præmisser i dommen, der underkender sagligt fejlagtige vurderinger, som appelkammeret havde foretaget på grundlag af fastslåede faktiske omstændigheder. Retten fastslog således i annullationsdommen, at den af Første Appelkammer truffe afgørelse var behæftet med en fejlagtig vurdering for så vidt angår betingelserne for at anvende artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte varemærke var af beskrivende karakter.
- 56 Endvidere tillader EUIPO's beføjelse til at foretage en prøvelse ex officio ikke kontoret at rejse tvivl om et retligt og faktisk spørgsmål, som Retten rent faktisk har taget stilling til som omhandlet i den retspraksis, hvortil der henvises i præmis 43 ovenfor. Den omstændighed, at Det Udvidede Appelkammer lagde faktiske omstændigheder, som Første Appelkammer ikke havde taget i betragtning i forbindelse med sin afgørelse af 23. juni 2015, til grund for prøvelsen af, om det ansøgte varemærke var af beskrivende karakter, kan således ikke fratage Rettens vurderinger i annullationsdommens præmis 50-52 med hensyn til, om varemærket er af beskrivende karakter, deres retskraft.
- 57 Desuden må det af EUIPO fremførte argument, der bygger på en analogi mellem udstrækningen af kontorets ex officio-prøvelse af de faktiske omstændigheder i forbindelse med en ansøgning om registrering og en sag om ugyldighed på grund af en absolut registreringshindring, forkastes. Den af EUIPO påberåbte omstændighed, hvorefter det forhold, at et varemærke kan erklæres ugyldigt, efter at det er blevet registreret, bekræfter, at lovgiver var bevidst om muligheden for, at samtlige faktiske omstændigheder ikke nødvendigvis var kendt eller fastlagt på det tidspunkt, hvor den første undersøgelse blev foretaget af, om der forelå absolutte registreringshindringer, indebærer ikke, at EUIPO inden for rammerne af en sag om registrering af et varemærke kan tilsidesætte den retskraft, der knytter sig til de vurderinger, Unionens retsinstanser har foretaget af, om varemærket er af beskrivende karakter, i en dom, hvorved en afgørelse, som et appelkammer har truffet inden for rammerne af registreringsproceduren, er blevet annulleret.
- 58 Det følger af det ovenstående, at Det Udvidede Appelkammer ved at afslå ansøgningen om registrering af det ansøgte varemærke med den begrundelse, at varemærket var beskrivende som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, tilsidesatte den retskraft, der knytter sig til annullationsdommen, og derved de krav, der er fastsat i artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001.
- 59 Det andet anbringende må derfor tages til følge.

***Det fjerde anbringende: tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009***

- 60 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for at have tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ved at fastslå, at det ansøgte varemærke mangler særpræg i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser. Sagsøgeren har navnlig gjort gældende, at prøvelsen af, om varemærket har særpræg, bygger på vurderinger, som allerede er blevet foretaget inden for rammerne af prøvelsen af, om varemærket er af beskrivende karakter, og på anbringendet om, at varemærket er beskrivende.

- 61 EUIPO har bestridt sagsøgerens argumentation og i den forbindelse henvist til begrundelserne i den anfægtede afgørelse.
- 62 Indledningsvis bemærkes, at selv hvis det antages, at et tegn, der er genstand for en EU-varemærkeansøgning, af Retten, i modsætning til hvad EUIPO havde fastslået, anses for ikke at falde ind under en af de absolutte registreringshindringer i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, ville Rettens annullation af EUIPO's afgørelse om afslag på registrering af det pågældende varemærke nødvendigvis få EUIPO, som det påhviler at drage konsekvenserne af konklusionen og præmisserne i Rettens dom, til at genoptage undersøgelsesproceduren i forbindelse med den pågældende EU-varemærkeansøgning og give afslag på ansøgningen, hvis kontoret fastslår, at det omhandlede tegn falder ind under en anden absolut registreringshindring, der er omhandlet i samme bestemmelse (jf. dom af 6.10.2011, Bang & Olufsen mod KHIM (Gengivelse af en højtaler), T-508/08, EU:T:2011:575, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).
- 63 Hver enkelt af de registreringshindringer, der opregnes i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, er nemlig uafhængig af de andre og kræver en separat efterprøvelse (jf. dom af 29.4.2004, Henkel mod KHIM, C-456/01 P og C-457/01 P, EU:C:2004:258, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis).
- 64 Således som Det Udvidede Appellkammer påpegede, var det følgelig med føje, at kammeret prøvede i den anfægtede afgørelse, om den absolutte registreringshindring forelå, hvortil der henvises i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, hvorefter der skal gives afslag på registrering af varemærker, som mangler særpræg.
- 65 Ifølge retspraksis skal registreringshindringerne fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem. Den almene interesse, der skal tages i betragtning i forbindelse med prøvelsen af hver af disse registreringshindringer, kan eller skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om (jf. i denne retning dom af 29.4.2004, Henkel mod KHIM, C-456/01 P og C-457/01 P, EU:C:2004:258, præmis 46).
- 66 Den omstændighed, at et varemærke har fornødent særpræg, betyder, at varemærket er egnet til at identificere den vare, for hvilken det er søgt registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders (jf. dom af 21.1.2010, Audi mod KHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).
- 67 Det er åbenbart, at begrebet almen interesse, som ligger til grund for artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, er sammenfaldende med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af den omhandlede vare eller tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. i denne retning dom af 29.4.2004, Henkel mod KHIM, C-456/01 P og C-457/01 P, EU:C:2004:258, præmis 48).
- 68 Endvidere bemærkes, at de beskrivende tegn, hvortil der henvises i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, ganske vist ligeledes mangler særpræg, med forbehold af at et særpræg kan erhverves som følge af brug, og at et tegn ifølge retspraksis anses for at være beskrivende som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, hvis det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer, og følgelig udelukkes fra registrering (jf. i denne retning dom af 23.10.2003, KHIM mod Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, præmis 30 og 32).

- 69 Denne retspraksis, som er fastlagt i forbindelse med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, kan imidlertid ikke ved analogi overføres på anvendelsen af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), når det er blevet anfægtet, at det ansøgte varemærke har særpræg som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), af andre grunde, end at det er af beskrivende karakter (dom af 3.9.2020, *achtung!* mod EUIPO, C-214/19 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2020:632, præmis 36).
- 70 I det foreliggende tilfælde anførte Det Udvidede Appellkammer, at den relevante specialiserede kundekreds ville anse det ansøgte varemærke for et tegn, der formidlede et rent informativt faktisk budskab, og ikke som et kommercielt tegn for publikationer henhørende under klasse 16 og 41, tjenesteydelser inden for underholdning, sport og kultur samt uddannelse og faglig efteruddannelse henhørende under klasse 41 og tjenesteydelser inden for marketing, rådgivning til virksomheder samt rådgivning vedrørende personaleledelse henhørende under klasse 35, inden for rammerne af hvilke der er tale om at skabe eller at anvende personlighedsprofiler på grundlag af det limbiske system.
- 71 Det Udvidede Appellkammer tilføjede, at det samme gjaldt den faglige kundekreds inden for kultur, sport og underholdning, som blot ville antage, at de pågældende tjenesteydelser tog den nyeste viden om de forskellige limbiske typer i betragtning og således repræsenterede en merværdi i forhold til traditionelle tjenesteydelser af samme art.
- 72 Endvidere forkastede Det Udvidede Appellkammer et af sagsøgeren fremført argument, der byggede på dom af 5. juli 2012, *Deutscher Ring mod KHIM (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)* (T-209/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:347), med den begrundelse, at den sag, som havde ført til denne dom, vedrørte andre tegn og varer og tjenesteydelser, og at det nævnte tegn ville blive opfattet som en fantasibenævnelse, hvorimod det ansøgte tegn havde en klart beskrivende betydning.
- 73 Endelig anførte Det Udvidede Appellkammer, at den række af ord, som det ansøgte varemærke bestod af, ikke indeholdt nogen grafisk eller semantisk ændring, og at det derfor ikke udviste noget kendetegn, som kunne gøre varemærket, betragtet som helhed, egnet til at adskille de pågældende varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders.
- 74 Det bemærkes, at de i præmis 70 og 71 ovenfor anførte grunde til, at Det Udvidede Appellkammer anså det ansøgte varemærke for at ville blive opfattet som et rent informativt faktisk budskab, i givet fald havde til formål at vise, at varemærket kunne være af beskrivende karakter som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, eftersom det i omsætningen ville kunne anvendes til at betegne bl.a. de omhandlede varers og tjenesteydelsers beskaffenhed, anvendelse eller andre kendetegn som omhandlet i denne bestemmelse.
- 75 Endvidere erindrede Det Udvidede Appellkammer om, at det var af den opfattelse, at det ansøgte varemærke havde en klart beskrivende betydning.
- 76 Den begrundelse, hvortil der henvises i præmis 73 ovenfor, bygger dels på Det Udvidede Appellkammers fejlagtige konklusioner om, at det ansøgte varemærke er af beskrivende karakter som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009. Dels er de udtryk for anvendelsen af et fejlagtigt kriterium for vurderingen af, om det ansøgte varemærke kan blive registreret, idet et tegn bestående af beskrivende elementer ifølge dette kriterium kan opfylde betingelserne for registrering, hvis der er en opfattet forskel mellem tegnet og den blotte sum af de elementer, det består af. Selv om et sådant kriterium ganske vist gør det muligt at udelukke, at

et varemærke anvendes til at beskrive en vare eller en tjenesteydelse, kan det nemlig ikke afgøre, om et varemærke over for forbrugeren eller den endelige bruger kan garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, som det henviser til.

- 77 Det følger af det ovenstående, at Det Udvidede Appellkammer ikke foretog en prøvelse af, om den registreringshindring forelå, som er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, som var uafhængig af prøvelsen af, om den i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), omhandlede registreringshindring gjorde det, eftersom appellkammeret lagde den forudsætning til grund for sit ræsonnement, at det ansøgte varemærke var af beskrivende karakter som omhandlet i sidstnævnte bestemmelse, og følgelig undlod at tage den almene interesse i betragtning, som artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 specifikt har til formål at beskytte. Derved begik appellkammeret en retlig fejl ved anvendelsen af sidstnævnte bestemmelse.
- 78 Det fjerde anbringende må følgelig tages til følge.
- 79 Det følger af det ovenstående som helhed, at der er anledning til at annullere den anfægtede afgørelse i det hele, idet det er ufornuddent at tage stilling til det femte og det sjette anbringende, der vedrører tilsidesættelse af henholdsvis artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001 og denne forordnings artikel 96. Det er heller ikke fornuddent at tage stilling til det tredje anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, eftersom Rettens vurderinger med hensyn til, om det omhandlede varemærke er af beskrivende karakter, havde retskraft, således som det bemærkes i præmis 53 ovenfor.

### Sagsomkostninger

- 80 Ifølge artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da EUIPO har tabt sagen, bør det pålægges EUIPO at bære sine egne omkostninger og at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med dennes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser,

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Udvidede Afdeling):

**1) Afgørelsen truffet den 2. december 2019 af Det Udvidede Appellkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1276/2017-G) annulleres.**

**2) EUIPO betaler sagsomkostningerne.**

Papasavvas

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Mastroianni

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 1. september 2021.

Underskrifter