



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling)

6. december 2018 *

»Præjudiciel forelæggelse – intellektuel ejendomsret – varemærkeret – direktiv 2008/95/EF – artikel 3, stk. 1, litra c) – ugyldighedsgrunde – ordmærke, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne en vares eller en tjenesteydelses kendetegn – andre kendetegn for en vare eller tjenesteydelse – produktionsanlæg for varen – ordmærke, som består af et tegn, der betegner vinprodukter, og et stednavn, der består af en ordbestanddel af selskabsnavnet på indehaveren af varemærket«

I sag C-629/17,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Supremo Tribunal de Justiça (øverste domstol, Portugal) ved afgørelse af 28. september 2017, indgået til Domstolen den 18. oktober 2017, i sagen

J. Portugal Ramos Vinhos SA

mod

Adega Cooperativa de Borba CRL,

har

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras (refererende dommer), Domstolens vicepræsident, R. Silva de Lapuerta, som fungerende dommer i Fjerde Afdeling, og dommerne D. Šváby, S. Rodin og N. Piçarra,

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona

justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 17. oktober 2018,

efter at der er afgivet indlæg af:

- J. Portugal Ramos Vinhos SA ved advogado J.P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa,
- Adega Cooperativa de Borba CRL ved advogada C. de Almeida Carvalho,
- Europa-Kommissionen ved P. Costa de Oliveira og É. Gippini Fournier, som befuldmægtigede,

* Processprog: portugisisk.

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25).
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem J. Portugal Ramos Vinhos SA og Adega Cooperativa de Borba CRL vedrørende et ugyldighedssøgsmål bl.a. med hensyn til registreringen af varemærket »adegaborba.pt«, som sidstnævnte er indehaver af.

Retsforskrifter

EU-retten

- 3 Artikel 2 i direktiv 2008/95, der har overskriften »Varemærkers form«, bestemmer:

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«
- 4 Dette direktivs artikel 3, stk. 1, med overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde« bestemmer:

»Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) 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

[...]
- 5 Artikel 102, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 2013, L 347, s. 671) bestemmer:

»Registreringen af et varemærke, som indeholder eller består af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, som ikke er i overensstemmelse med den pågældende produktspecifikation, eller hvis anvendelse er omfattet af artikel 103, stk. 2, og som vedrører et produkt, der henhører under en af kategorierne i bilag VII, del II

- a) afvises, hvis ansøgningen om registrering af varemærket indsendes efter datoen for indsendelse til Kommissionen af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, og sidstnævnte ansøgning fører til beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, eller
- b) erklæres ugyldig.«

Portugisisk ret

- 6 Artikel 223 i Código da Propriedade Industrial (lov om industriel ejendomsret, herefter »CPI«) med overskriften »Undtagelser« har følgende ordlyd:

»1 – Følgende opfylder ikke de i den foregående artikel opstillede betingelser:

- a) varemærker, som mangler fornødent særpræg

[...]

- c) tegn, som udelukkende består af angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for eller fremgangsmåden ved varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

[...]

3 – Efter anmodning fra ansøgeren eller den indsigende part angiver Instituto Nacional da Propriedade Industrial [(det nationale institut for immaterialrettigheder, Portugal)] de bestanddele af varemærket, som anmoderen ikke har eneret til at anvende, på registreringscertifikatet.«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

- 7 I 2012 anlagde sagsøgeren i hovedsagen, J. Portugal Ramos Vinhos, et annulationssøgsmål vedrørende Adega Cooperativa de Borbas registrering af flere nationale varemærker, hvoraf et udgjordes af ordtegnet »adegaborba.pt«, som betegner vinprodukter.
- 8 I første instans frifandt Tribunal da Propriedade Intelectual (ret i første instans i sager om intellektuel ejendomsret, Portugal) Adega Cooperativa de Borba CRL og i appelsagen forkastede Tribunal da Relação de Lisboa (appeldomstol i Lissabon, Portugal) appellen.
- 9 Disse to retsinstanser fastslog, at ordtegnet »adegaborba.pt«, når det anvendes af en producent i regionen Borba (Portugal), således som det er tilfældet i den foreliggende sag, ikke er omfattet af anvendelsesområdet for CPI's artikel 223, stk. 1, litra c). Tribunal da Relação de Lisboa (appeldomstol i Lissabon) fandt nærmere, at begrebet »adega« var et begreb med fornødent særpræg inden for vinsektoren, som betegnede vine, der hidrører fra producenter, der er en del af kooperativet Adega Cooperativa de Borba.
- 10 J. Portugal Ramos Vinhos iværksatte appel ved den forelæggende ret, Supremo Tribunal de Justiça (øverste domstol, Portugal), af denne afgørelse truffet af Tribunal da Relação de Lisboa (appeldomstol i Lissabon). Den forelæggende ret har præciseret, at den tvist, der stadig verserer, kun vedrører ordtegnet »adegaborba.pt«, hvorom der skal træffes afgørelse vedrørende dets fornødne særpræg.

- 11 Den forelæggende ret har fremhævet, at dette varemærke anvendes af en juridisk person, nemlig Adega Cooperativa de Borba, hvis navn således indeholder ordet »*adega*«.
- 12 Derudover har den forelæggende ret anført, at CPI's artikel 223, stk. 1, litra c), henviser til angivelser, der er relevante i forhold til at betegne »fremgangsmåden ved varens fremstilling«, mens artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 ikke udtrykkeligt henviser til »fremgangsmåden ved [...] fremstilling«, men nævner »andre egenskaber« ved varerne, som kan anses for at være beskrivende i forhold til disse.
- 13 I denne forbindelse ønsker den forelæggende ret oplyst, om ordet »*adega*« (vinkælder) skal forstås som et udelukkende beskrivende ord, når det anvendes inden for området for vinprodukter, idet det henviser til en fremgangsmåde ved fremstillingen af disse varer, eller om det henviser til en simpel egenskab ved disse varer, som må tilføjes til dem, som udtrykkeligt er foreskrevet ved direktiv 2008/95.
- 14 På denne baggrund har Supremo Tribunal de Justiça (øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal udtrykket »angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne andre egenskaber ved varen eller præstationen af tjenesteydelsen«, i artikel [3], stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 [...], når det anvendes i forbindelse med undersøgelsen af, om tegn eller angivelser, der ønskes anvendt med henblik på at betegne vinprodukter, kan registreres, fortolkes således, at dette udtryk omfatter begrebet »*adega*« [(vinkælder)] som et udtryk, der almindeligvis bruges for at identificere de installationer og lokaler, hvor fremstillingen af denne type varer foregår, i ordbestanddele, der anvendes som varemærke, og som omfatter et beskyttet geografisk navn som oprindelsesbetegnelse for vin, og også tilfælde, hvor dette begreb (*adega*) er en af de ordbestanddele, der udgør [selskabs]navnet på den juridiske person, der ønsker registrering af varemærket?«

Om det præjudicielle spørgsmål

- 15 Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at registrering af et varemærke, der består af et ordtegn som det i hovedsagen omhandlede, der betegner vinprodukter og omfatter et stednavn, skal nægtes, når dette tegn bl.a. omfatter et ord, som dels er almindelig anvendt som betegnelse for anlæg eller lokaler, hvor sådanne varer produceres, dels ligeledes er en af de ordbestanddele, der udgør selskabsnavnet på den juridiske person, der søger registrering af dette varemærke.
- 16 Domstolen har allerede for så vidt angår Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1) fastslået, at dette direktivs artikel 3, stk. 1, litra c), hvis ordlyd i det væsentlige er identisk med artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, forfølger et mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle, herunder både som fællesmærker eller i sammensatte eller grafisk udformede mærker (dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 25, og af 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 52).
- 17 Domstolen har ligeledes fortolket artikel 7, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), hvis ordlyd ligeledes i det væsentlige er identisk med ordlyden af artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, således, at det kun er tegn og angivelser, der i den normale sprogbrug fra forbrugerens synsvinkel – enten direkte eller ved henvisning til en af dens væsentligste egenskaber – kan betegne en vare eller en tjenesteydelse som den, der er indgivet til registrering, der henhører under denne bestemmelse (dom af 20.9.2001, Procter & Gamble mod KHIM, C-383/99 P, EU:C:2001:461, præmis 39).

- 18 Ved i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 at anvende begreberne »art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse« har EU-lovgiver for det første anført, at disse begreber alle skal betragtes som varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber, og for det andet påpeget, at denne liste ikke er udtømmende, idet der ligeledes kan tages hensyn til enhver anden af varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber (jf. i denne retning dom af 10.3.2011, *Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, præmis 49, og af 10.7.2014, *BSH mod KHIM*, C-126/13 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2065, præmis 20).
- 19 I denne forbindelse understreger EU-lovgivers valg af begrebet »egenskab« den omstændighed, at de tegn, der er henvist til i nævnte bestemmelse, kun er sådanne, der kan anvendes til at betegne en egenskab ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, som er let genkendelig for de relevante omsætningskredse (jf. i denne retning dom af 10.3.2011, *Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, præmis 50, og af 10.7.2014, *BSH mod KHIM*, C-126/13 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2065, præmis 21).
- 20 Et tegn kan således kun afvises fra registrering på baggrund af artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, såfremt det med rimelighed kan antages, at det rent faktisk vil blive opfattet af de relevante omsætningskredse som en beskrivelse af en af disse egenskaber (jf. i denne retning dom af 10.7.2014, *BSH mod KHIM*, C-126/13 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2065, præmis 22).
- 21 Som det er blevet bekræftet under retsmødet, har det i hovedsagen omhandlede ord »*adega*« to betydninger på portugisisk. Den første betydning er et underjordisk lokale, hvor der bl.a. opbevares vin. Den anden betydning henviser til de lokaler eller indretninger, hvori vinprodukter såsom vin produceres.
- 22 For så vidt som et ord i en situation som den i hovedsagen omhandlede henviser til et fremstillingssted for en vare, såsom vin, eller til et anlæg, hvor denne fremstilles, udgør dette i princippet en angivelse, der kan tjene til at betegne en egenskab ved denne vare, som er let genkendelig for de relevante omsætningskredse.
- 23 Sådanne omsætningskredse vil således som hovedregel opfatte ordet »*adega*« som en henvisning til et anlæg, hvor der produceres og oplagres vin, og derfor som en henvisning til denne vares kendetegn, fuldstændig som de gør det med hensyn til den geografiske oprindelse eller tidspunktet for fremstillingen af denne vare, der anføres som eksempler i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95.
- 24 Et ord, der betegner et sådant anlæg udgør derfor et kendetegn ved denne vare, og er omfattet af denne bestemmelses anvendelsesområde. Det skal derfor anses for beskrivende i forhold til den vare, det betegner.
- 25 Det følger heraf, at når et tegn, der tjener til at betegne en vare, består af to forbundne ordbestanddele, dels et beskrivende ord, dels et stednavn såsom i den foreliggende sag »*Borba*«, der henviser til denne vares geografiske herkomst, der ligeledes er beskrivende i forhold til varen, skal det tegn, der består af disse to ordbestanddele, anses for at have en beskrivende karakter, og det mangler som sådan fornødent særpræg.
- 26 Den omstændighed, at et sådant stednavn udgør en beskyttet oprindelsesbetegnelse i henhold til forordning nr. 1308/2013, kan ikke, selv hvis dette antages godtgjort, rejse tvivl om denne fortolkning, idet det i det væsentlige følger af denne forordnings artikel 102, at en sådan oprindelsesbetegnelse ikke kan registreres som varemærke.
- 27 Derudover er den omstændighed, at et ord, der tjener til at betegne fremstillingsstedet for en vare eller et anlæg, hvor denne vare produceres, er en del af de forskellige ordbestanddele, der udgør selskabsnavnet på en juridisk person, uden betydning ved undersøgelsen af dette ords beskrivende

karakter, henset til den omstændighed, at en sådan undersøgelse foretages med hensyn til en vare, for hvilken der er ansøgt om registrering af varemærket, og med hensyn til den opfattelse, som de relevante omsætningskredse har deraf (jf. i denne retning dom af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 75, og af 12.7.2012, Smart Technologies mod KHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, præmis 24).

- 28 Det følger af samtlige ovenstående betragtninger set i deres helhed, at det forelagte spørgsmål skal besvares med, at artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at registrering af et varemærke, der består af et ordtegn som det i hovedsagen omhandlede, der betegner vinprodukter og omfatter et stednavn, skal nægtes, når dette tegn bl.a. omfatter et ord, som dels er almindelig anvendt som betegnelse for anlæg eller lokaler, hvor sådanne varer produceres, dels ligeledes er en af de ordbestanddele, der udgør selskabsnavnet på den juridiske person, der søger registrering af dette varemærke.

Sagsomkostninger

- 29 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parterers udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Fjerde Afdeling) for ret:

Artikel 3, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at registrering af et varemærke, der består af et ordtegn som det i hovedsagen omhandlede, der betegner vinprodukter og omfatter et stednavn, skal nægtes, når dette tegn bl.a. omfatter et ord, som dels er almindelig anvendt som betegnelse for anlæg eller lokaler, hvor sådanne varer produceres, dels ligeledes er en af de ordbestanddele, der udgør selskabsnavnet på den juridiske person, der søger registrering af dette varemærke.

Underskrifter