



## Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Niende Afdeling)

13. maj 2020\*

»EU-varemærke – ugyldighedssag – EU-ordmærket BIO-INSECT Shocker – absolut registreringshindring – varemærke, som vil kunne vildlede offentligheden – artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-86/19,

**SolNova AG**, Zollikorn (Schweiz), ved advokat P. Lee,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:

**Canina Pharma GmbH**, Hamm (Tyskland), ved advokat O. Bischof,

angående et søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 11. december 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 276/2018-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem SolNova og Canina Pharma,

har

RETTEN (Niende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M.J. Costeira, og dommerne B. Berke (refererende dommer) og T. Perišin,

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. februar 2019,

under henvisning til EUIPO's svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. april 2019,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. april 2019,

\* Processprog: tysk.

og under henvisning til, at ingen af parterne har anmodet om afholdelse af retsmøde inden for fristen på tre uger efter, at det er forkyndt, at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet, og at Retten i henhold til artikel 106, stk. 3, i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter en mundtlig del,

afsagt følgende

## Dom

### Sagens baggrund

- 1 Den 26. november 2015 indgav intervenienten, Canina Pharma GmbH, en 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 Varemærket, der blev ansøgt registreret, var ordtegnet BIO-INSECT Shocker.
- 3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 1, 5 og 31 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 for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
  - klasse 1: »[b]iocidpræparater til anvendelse i forbindelse med produktion; kemiske præparater til anvendelse ved fremstillingen af biocider; kemiske additiver til insekticider«
  - klasse 5: »[d]esinfektionsmidler; præparater til at udrydde skadedyr; paracitocider; bakteriologiske præparater til medicinsk og veterinær brug; næringstilskud; medicinske sprays; antibakterielle sprayer; antiinflammatoriske sprays; insektdræbende midler; insektløkkemidler; insektspray; insektdrivende midler; præparater til udryddelse af insekter; vækstregulerende præparater til insekter; papirlommetørklæder imprægneret med insektdrivende midler til medicinske formål; loppedræbende pulver; loppespray; loppehalsbånd; præparater til bekæmpelse af lopper; loppehalsbånd til dyr; pulvere til udryddelse af lopper på dyr; biocider; præparater til fordrivelse af dyr; veterinære præparater; veterinærmedicinske diagnostiske reagenser; vacciner til dyr; kosttilskud til veterinære formål; hygiejnepræparater til veterinære formål«
  - klasse 31: »[l]evende dyr; friske frugter og grøntsager; malt; drikkevarer til dyr; næringsmidler og foder til dyr«.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 2015/229 af 2. december 2015, og det anfægtede varemærke blev registreret den 10. marts 2016 under nr. 014837553.
- 5 Den 12. maj 2016 indgav sagsøgeren, SolNova AG, tredjemands bemærkninger imod registreringen af det anfægtede varemærke og gjorde gældende, at artikel 7, stk. 1, litra b), c) og f), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), c) og f), i forordning 2017/1001] var til hinder for registreringen af dette varemærke. Da disse bemærkninger blev indgivet, efter at det anfægtede varemærke allerede var blevet registreret, tog EUIPO ikke hensyn til dem.

- 6 Den 25. juli 2016 indgav sagsøgeren en ugyldighedsbegæring vedrørende det anfægtede varemærke på grundlag af artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001] i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), c), f) og g), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), c), f) og g), i forordning 2017/1001] for alle de af det nævnte varemærke omfattede varer.
- 7 Den 20. december 2017 forkastede annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen, idet den indledningsvis fandt, at det anfægtede varemærke ikke var beskrivende for de varer, der var registreret i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001, og navnlig, at anvendelsen af ordet »shocker« var usædvanligt som henvisning til disse varer.
- 8 I øvrigt var det annullationsafdelingens opfattelse, at det anfægtede varemærke havde det fornødne særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.
- 9 Endelig anførte annullationsafdelingen, at det anfægtede varemærke ikke stred mod den offentlige orden i henhold til artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning 2017/1001, og at det ikke var vildledende som omhandlet i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra g).
- 10 Den 7. februar 2018 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 66-71 i forordning 2017/1001 til prøvelse af annullationsafdelingens afgørelse.
- 11 Ved afgørelse af 11. december 2018 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Andet Appellkammer ved EUIPO klagen.
- 12 I første række forkastede appelkammeret det anbringende, der var baseret på artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001, hvorefter det anfægtede varemærke var beskrivende for de varer, som det vedrørte. Appellkammeret fandt for det første, at den relevante kundekreds bestod af dels den brede offentlighed og specialister, dels udelukkende af specialister. Det fandt ligeledes, at graden af opmærksomhed hos forbrugerne var gennemsnitlig til høj alt efter varetypen, og for så vidt som det anfægtede varemærke bestod af engelske ord, at den relevante forbruger var en engelsktalende forbruger.
- 13 For det andet anførte appelkammeret, at visse varer, der var omfattet af det anfægtede varemærke, havde en forbindelse til insektdræbende midler eller insektdræbende varer (herefter »varerne med forbindelse til insektdræbende midler«), mens andre ikke havde nogen som helst forbindelser, og at sagsøgeren havde undladt at anføre anbringender og argumenter, der talte for, at det anfægtede varemærke havde en beskrivende karakter for så vidt angik sidstnævnte varer.
- 14 For det tredje var det appelkammerets opfattelse, at de engelske ord »bio insect shocker« ikke udgjorde en direkte beskrivelse af egenskaberne ved varerne med forbindelse til insektdræbende midler, at udtrykket kun gav associationer og hentydninger, og at de relevante forbrugere for at nå frem til den betydning af det anfægtede varemærke, som sagsøgeren havde forudsat, nemlig et økologisk produkt til bekæmpelse af insekter ved at sætte disse i en tilstand af chok, skulle gøre sig en række overvejelser og intellektuelle anstrengelser. I denne forbindelse anførte appelkammeret, at det engelske ord »shocker« betød »noget, som giver et chok«, og at dette betød noget andet end ordene »dræbe« eller »afskrække«.
- 15 For det fjerde var appelkammeret af den opfattelse, at sagsøgeren ikke havde bevist, at brugen af udtrykket »insect shocker« var vidt udbredt i erhvervslivet. I denne henseende fandt appelkammeret, at en del af de af sagsøgeren fremlagte beviser var irrelevante, fordi den enten vedrørte en brug, der lå senere end varemærkeansøgningen, eller virksomheder, som brugte det anfægtede varemærke med intervenientens samtykke, og at de resterende beviser ikke var tilstrækkelige til at fastslå, at udtrykket var almindeligt brugt.

- 16 I anden række forkastede appelkammeret det anbringende, der var baseret på artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001, hvorefter det anfægtede varemærke manglede fornødent særpræg, med den begrundelse, at anbringendet alene var støttet på det nævnte varemærkes angiveligt beskrivende karakter.
- 17 I tredje række forkastede appelkammeret det anbringende, der var baseret på artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning 2017/1001, hvorefter det anfægtede varemærke stred mod den offentlige orden, med den begrundelse, at sagsøgeren ikke havde bevist, at brugen af det nævnte varemærke nødvendigvis på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen udgjorde en tilsidesættelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT 2012, L 167, s. 1).
- 18 I fjerde række forkastede appelkammeret det anbringende, der var baseret på artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning 2017/1001, hvorefter det anfægtede varemærke kunne vildlede offentligheden, med den begrundelse, at sagsøgeren ikke havde bevist, at varemærket kunne betegnes som vildledende, hvilket sagsøgeren havde udledt af en hævdet tilsidesættelse af forordning nr. 528/2012, og at en ikke-vildledende brug af det anfægtede varemærke var mulig.

### **Parternes påstande**

- 19 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 15. februar 2019 har sagsøgeren anlagt den foreliggende sag.
- 20 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres.
  - Intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagens behandling for appelkammeret.
- 21 EUIPO har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
  - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 22 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
  - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

### **Retlige bemærkninger**

#### ***De relevante bestemmelser***

- 23 Indledningsvis bemærkes, at det fremgår af fast retspraksis, at EUIPO's instanser – for at undersøge, om de absolutte registreringshindringer, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, er til hinder for registreringen af et varemærke eller skal medføre, at et tidligere registreret varemærke erklæres ugyldigt – skal tage udgangspunkt i tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen (jf. dom af 21.11.2013, Heede mod KHIM (Matrix-Energetics), T-313/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:603,

præmis 47 og den deri nævnte retspraksis, og af 8.5.2019, VI.TO. mod EUIPO – Bottega (Formen på en gylden flaske), T-324/18, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:297, præmis 17 og den deri nævnte retspraksis).

- 24 Forordning 2017/1001 finder i medfør af denne forordnings artikel 212 anvendelse fra den 1. oktober 2017, og det fremgår ikke af forordningens ordlyd, formål eller opbygning, at artikel 7 skulle finde anvendelse på situationer, der er opstået før dens ikrafttræden.
- 25 I den foreliggende sag finder artikel 7 i forordning nr. 207/2009 anvendelse, idet ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke blev indgivet den 26. november 2015.
- 26 Som det fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 12, støttede appelkammeret sig imidlertid på bestemmelserne i forordning 2017/1001 i lighed med sagsøgeren, som har påberåbt sig denne forordning i stævningen.
- 27 Eftersom artikel 7, stk. 1, litra b), c), f) og g), i forordning nr. 207/2009 ikke er blevet ændret ved forordning 2017/1001, har det forhold, at appelkammeret og sagsøgeren har gjort artikel 7 i forordning 2017/1001 gældende, dog ingen betydning for den foreliggende sag. Den anfægtede afgørelse og stævningen skal derfor læses, som om de henviser til forordning nr. 207/2009.

### ***Realiteten***

- 28 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført tre anbringender, hvoraf det første vedrører en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009, det andet vedrører en tilsidesættelse af denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra f), og det tredje vedrører en tilsidesættelse af den nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra g).
- 29 Retten finder det hensigtsmæssigt at behandle det første anbringende og derefter det tredje anbringende.

### ***Det første anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009***

- 30 I forbindelse med det første anbringende har sagsøgeren anfægtet appelkammerets vurdering vedrørende det anfægtede varemærkes mangel på fornødent særpræg og beskrivende karakter som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 for varerne med forbindelse til insektdræbende midler.
- 31 EUIPO og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.
- 32 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 er 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, udelukket fra registrering. Ifølge samme artikels stk. 2 finder stk. 1 anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Unionen.
- 33 Artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 er således til hinder for, at tegn eller angivelser, der er omhandlet i bestemmelsen, forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke. Denne bestemmelse forfølger således et mål af almen interesse, hvorefter det kræves, at

sådanne tegn eller angivelser frit kan anvendes af alle (dom af 23.10.2003, KHIM mod Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, præmis 31, og af 27.2.2015, Universal Utility International mod KHIM (Greenworld), T-106/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:123, præmis 14).

- 34 Spørgsmålet om, hvorvidt et tegn er beskrivende, kan endvidere kun vurderes dels i forhold til, hvordan den berørte kundekreds opfatter tegnet, dels i forhold til de pågældende varer eller tjenesteydelser (jf. dom af 14.7.2017, Klassisk investment mod EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T-194/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:498, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis).
- 35 Det følger heraf, at det, for at et tegn falder ind under forbuddet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, er nødvendigt, at det har en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse til de omhandlede varer eller tjenesteydelser til, at den berørte kundekreds umiddelbart og uden yderligere overvejelse kan opfatte det som en beskrivelse af disse varer eller tjenesteydelser eller af en af deres egenskaber (jf. dom af 14.7.2017, Klassisk investment mod EUIPO, CLASSIC FINE FOODS, T-194/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:498, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis).
- 36 I denne forbindelse fandt appelkammeret indledningsvis, at den relevante kundekreds dels bestod af den brede offentlighed og specialister, dels udelukkende af specialister, at graden af opmærksomhed i forhold til varerne var gennemsnitlig til høj, og at man måtte lægge den engelsktalende kundekreds til grund, eftersom det omhandlede varemærke bestod af engelske ord.
- 37 Sagsøgeren har ikke anfægtet disse betragtninger, som appelkammeret nåede frem til.
- 38 Endvidere anførte appelkammeret, at det engelske ord »shocker« ifølge *Oxford English Dictionary* nærmere bestemt betyder »noget, der giver et chok«, især fordi det er uacceptabelt eller overraskende, og at det tilhørende engelske verbum »to shock« betyder »medføre, at nogen føler sig overrasket og overvældet« eller »påvirke nogen ved et fysiologisk eller elektrisk stød«.
- 39 Efter i det væsentlige at have konstateret, at de varer, for hvilke det anfægtede varemærke var registreret, og som havde forbindelse til insektdræbende midler, havde til formål at dræbe insekterne eller afskrække dem og ikke at give dem elektrisk stød eller hensætte dem i en tilstand af chok, konkluderede appelkammeret, at det var nødvendigt at gøre sig en række intellektuelle overvejelser, før man kunne se en forbindelse mellem ordene »bio insect shocker« og den betydning, som sagsøgeren havde forudsat, og følgelig, at varemærket ikke var et beskrivende tegn, men et tegn, der virker gennem associationer og hentydninger.
- 40 Endvidere var appelkammeret af den opfattelse, at sagsøgeren ikke havde bevist, at brugen af udtrykket »insect shocker« var vidt udbredt i erhvervslivet. I denne henseende fandt det, at en del af de af sagsøgeren fremlagte beviser var irrelevante, fordi de enten vedrørte en brug, der lå senere end varemærkeansøgningen, eller virksomheder, som brugte det anfægtede varemærke med intervenientens samtykke, og at de to resterende beviser ikke var tilstrækkelige til at bevise, at udtrykket var almindeligt brugt.
- 41 I første række har sagsøgeren gjort gældende, at ordet »shocker« beskriver en indlysende, mulig eller ønsket metode til fordrivelse af insekter, og at det er let forståeligt, at kemiske insektfordrivende midler hensætter insekterne i en choktilstand eller skræmmer dem væk, hvorfor forbrugeren uden yderligere overvejelse vil opfatte en direkte og konkret forbindelse mellem det anfægtede varemærke og de varer, der er omfattet af ansøgningen.
- 42 Sagsøgeren har ikke anfægtet den betydning af ordet »shocker«, som appelkammeret fastslog, nemlig at dette ord henviser til noget, der chokerer, men har tilføjet, at det nævnte ord også let vil forstås som en henvisning til et produkt, der afskrækker eller fordriver insekter.

- 43 I denne forbindelse må det imidlertid konstateres, at der ikke er noget i definitionen i *Oxford English Dictionary*, der gør det muligt at fastslå, at den relevante kundekreds vil skabe en forbindelse mellem ordet »shocker« og produkter, der afskrækker eller fordriver insekter.
- 44 Når betydningen af et ord henviser til noget, der chokerer, og ikke noget, som dræber eller afskrækker, er det nemlig nødvendigt at der foretages en række intellektuelle overvejelser, for at den relevante kundekreds opfatter det anfægtede varemærke som en beskrivelse af de omhandlede varer eller af en af disses egenskaber.
- 45 Der består derfor ikke en tilstrækkelig direkte eller konkret forbindelse mellem dem – i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i den i præmis 35 ovenfor nævnte retspraksis – som kan sætte forbrugeren i stand til umiddelbart og uden yderligere overvejelse at opfatte ordet som en beskrivelse af de omhandlede varer eller af en af deres egenskaber.
- 46 I anden række har sagsøgeren gjort gældende, at ordene »shocker« og »insect shocker« har været brugt før datoen for ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke til at beskrive forskellige varer i den generiske kategori af insektfordrivende midler. Den relevante forbruger associerer følgelig ikke ordet med en særlig oprindelse for de forskellige varer, men alene med et generisk udtryk, der betegner insektfordrivende midler.
- 47 I øvrigt forhandles forskellige fabrikanters insektfordrivende midler under betegnelsen Bio Insect Shocker, og appelkammeret fandt med urette, at to af de fremlagte beviser vedrørte selskaber, som havde brugt det anfægtede varemærke med intervenientens samtykke.
- 48 Til støtte for sin påvisning af den almindelige anvendelse af ordet »shocker« for insektfordrivende midler har sagsøgeren for det første fremlagt tre beviser i bilag L 5, L 6 og L 7 til stævningen.
- 49 Som EUIPO har gjort gældende, er disse dokumenter blevet fremlagt for første gang for Retten.
- 50 Et søgsmål ved Retten har imidlertid til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser truffet af EUIPO's appelkamre, jf. artikel 72 i forordning 2017/1001, hvorfor Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten. Der skal derfor ses bort fra førnævnte dokumenter, og det er ufornuddent at undersøge deres beviskraft (jf. i denne retning dom af 24.11.2005, Sadas mod KHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).
- 51 For det andet fremlagde sagsøgeren for annullationsafdelingen en kopi af internetsiden »amazon.co.uk« fra den 11. marts 2017, der viser en insektfordrivende pelargonie med betegnelsen »Mosquito-Shocker«. Det fremgår af dette dokument, at varen har været til salg på denne side siden den 31. marts 2014.
- 52 I øvrigt fremlagde sagsøgeren for annullationsafdelingen en kopi af en annonce fra den 11. marts 2017 for et produkt med betegnelsen »Dr. Obermann's Insect shocker spray for dogs and cats«.
- 53 Sagsøgeren fremlagde ligeledes for annullationsafdelingen en kopi af internetsiden »sk-snakes.de« fra den 11. marts 2017, der viser fabrikanten Dragons »Bio Insect Shocker 150 ml – Milbenspray«.
- 54 Sagsøgeren fremlagde endvidere for annullationsafdelingen en kopi af internetsiden »www.aponeo.de« fra den 11. marts 2017, der viser produktet »Bio Insect Shocker flüssig« fra fabrikanten organicVet GmbH, Gutenbergstr. 11, 26632 Ihlow.
- 55 Endelig fremlagde sagsøgeren for annullationsafdelingen en kopi af internetsiden »www.canina.de« fra den 14. marts 2017, der viser produktet »Petvital Bio-Insect-Shocker«, som er en økologisk antiparasitspray mod lopper, lus, pelslus, mider og flåter.

- 56 Sagsøgeren fremlagde for det tredje for annullationsafdelingen et udateret skærmpoint af internetsiden »Dr. Obermann's«, hvor »Dr. Obermann's Insect shocker spray for dogs and cats« er vist, et udateret skærmpoint af internetsiden »Amazon«, ifølge hvilket der blev solgt produkter af mærket Dr. Obermann's, og et udateret skærmpoint af en googlesøgning med søgeordet »Fahrrad (cykel)«.
- 57 Appellkammeret fandt, at de fremlagte beviser ikke var tilstrækkelige, med den begrundelse, at de forelagte beviser – med undtagelse af kopien af internetsiden »amazon.co.uk« i bilag L 2 i EUIPO's sagsakter – var dateret senere end registreringsansøgningen eller var udaterede, at to af de fire eksempler hidrørte fra virksomheder, der anvendte betegnelsen Bio Insect Shocker med intervenientens samtykke, og at det tredje eksempel hidrørte fra en virksomhed, som intervenienten havde sagsøgt for krænkelse af det anfægtede varemærke.
- 58 Det skal i den forbindelse bemærkes, at EUIPO's instanser – for at undersøge, om de absolutte registreringshindringer, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, er til hinder for registreringen af et varemærke eller skal medføre, at et tidligere registreret varemærke erklæres ugyldigt – i henhold til retspraksis skal tage udgangspunkt i tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen (jf. dom af 21.11.2013, Matrix-Energetics, T-313/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:603, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis, og af 8.5.2019, VI.TO. mod EUIPO – Bottega (Formen på en gylden flaske), T-324/18, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:297, præmis 17 og den deri nævnte retspraksis).
- 59 En sådan forpligtelse udelukker imidlertid ikke, at EUIPO's instanser i givet fald kan tage hensyn til beviser, der hidrører fra et tidspunkt, som ligger senere end datoen for registreringsansøgningen, for så vidt som disse gør det muligt at drage konklusioner om situationen, som den forelå på denne dato (jf. dom af 6.3.2014, Pi-Design m.fl. mod Yoshida Metal Industry, C-337/12 P – C-340/12 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:129, præmis 60 og den deri nævnte retspraksis).
- 60 Beviserne for det anfægtede varemærkes beskrivende karakter skal derfor knytte sig til tidspunktet for registreringsansøgningen, dvs. den 26. november 2015, eller gøre det muligt at drage konklusioner om situationen, som den forelå på denne dato.
- 61 Kun bilag L 2, som annullationsafdelingen fik forelagt, og som påviser brugen af ordet »shocker« for et insektfordrivende middel siden 2014, gør det muligt at drage konklusioner om situationen, som den forelå på datoen for registreringsansøgningen.
- 62 Det må derfor antages, at appellkammeret uden at anlægge et urigtigt skøn kunne fastslå, at de fremlagte beviser ikke var tilstrækkelige til at fastslå en almindelig anvendelse af ordet »shocker« til at betegne insektfordrivende midler.
- 63 Det følger af det ovenfor anførte, at appellkammeret ikke anlagde et urigtigt skøn, da det fandt, at det anfægtede varemærke var blevet registreret i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.
- 64 I tredje række har sagsøgeren i forbindelse med det første anbringende gjort gældende, at det anfægtede varemærke mangler fornødent særpræg, med den begrundelse, at den relevante kundekreds ikke behøver at gøre sig en række intellektuelle overvejelser for at forestille sig den ønskede metode.
- 65 Eftersom sagsøgerens argumentation vedrørende det anfægtede varemærkes hævdede manglende fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 udelukkende er støttet på dets hævdede beskrivende karakter, og idet det anfægtede varemærke ikke er beskrivende for de omhandlede varer, kan denne argumentation ikke tages til følge.
- 66 Det første anbringende er derfor ugrundet og skal forkastes.

***Det tredje anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009***

- 67 Med det tredje anbringende har sagsøgeren nærmere bestemt gjort gældende, at det anfægtede varemærke vil kunne vildlede forbrugeren med hensyn til varernes art eller beskaffenhed som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009, for så vidt som varemærket vil blive opfattet af den relevante kundekreds som en henvisning til økologiske varer eller varer associeret med miljøvenlighed.
- 68 Det skal indledningsvis bemærkes, at sagsøgeren i forbindelse med det tredje anbringende alene har anfægtet vurderingen af varemærket som vildledende for så vidt angår de varer, som appelkammeret har identificeret som biocider i den anfægtede afgørelses punkt 48 og 49.
- 69 EUIPO og intervenienten har i det væsentlige gjort gældende, at der ikke foreligger en tilstrækkelig risiko for vildledning, dels fordi den relevante kundekreds ikke vil forbinde ordet »bio« med, at produkterne er miljøvenlige eller helbredsmæssigt sikre, dels fordi en ikke-vildledende brug af tegnet er mulig.
- 70 Ifølge ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009 er varemærker, som vil kunne vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse, udelukket fra registrering.
- 71 Det fremgår af fast retspraksis, at de tilfælde med udelukkelse fra registrering, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009, indebærer, at det kan lægges til grund, at der foreligger en faktisk vildledning eller en tilstrækkeligt alvorlig risiko for vildledning af forbrugeren (jf. dom af 29.11.2018, Khadi and Village Industries Commission mod EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T-683/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:860, præmis 44 og den deri nævnte retspraksis).
- 72 I denne forbindelse bemærkes, at varemærkets væsentligste funktion er at garantere oprindelse af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, 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. For at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordening med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten, skal det således udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet eller leveret under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres beskaffenhed. Et varemærke mister imidlertid denne garantifunktion, hvis de oplysninger, som det rummer, vil kunne vildlede offentligheden (jf. dom af 29.11.2018, Khadi Ayurveda, T-683/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:860, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis).
- 73 I den anfægtede afgørelses punkt 58 fandt appelkammeret for så vidt angik de varer, som det identificerede som biocider, at der, idet sagsøgeren ikke havde bevist, at det anfægtede varemærke tilsidesatte artikel 69, stk. 2, og artikel 72, stk. 3, i forordning nr. 528/2012, ikke kunne være tale om en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009.
- 74 Appelkammeret præciserede ligeledes, at en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009 var udelukket, eftersom en ikke-vildledende anvendelse af tegnet var mulig.
- 75 I medfør af artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning nr. 528/2012 defineres et biocidholdigt produkt som stoffer eller blandinger i den form, hvori de leveres til brugeren, som består af, indeholder eller genererer et eller flere aktivstoffer, som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning.

- 76 I artikel 69, stk. 2, i forordning nr. 528/2012 bestemmes følgende:
- »[...] godkendelsesindehavere [skal] sikre, at mærkningen ikke er vildledende med hensyn til produktets risici for menneskers sundhed, dyrs sundhed eller miljøet eller med hensyn til dets effektivitet, og de må ikke i noget tilfælde indeholde angivelser som »biocidholdigt lavrisikoprodukt«, »ikke giftig«, »uskadelig«, »naturlig«, »miljøvenlig«, »dyrevenlig« eller lignende. [...]«
- 77 Endvidere har artikel 72, stk. 3, i forordning nr. 528/2012 følgende ordlyd:
- »3. Annoncering for biocidholdige produkter må ikke henvise til produktet på en måde, som er vildledende med hensyn til produktets risici for menneskers sundhed, dyrs sundhed eller miljøet eller dets effektivitet. Annoncering for et biocidholdigt produkt må under ingen omstændigheder indeholde angivelser som »biocidholdigt lavrisikoprodukt«, »ikke giftig«, »uskadelig«, »naturlig«, »miljøvenlig«, »dyrevenlig« eller lignende.«
- 78 Indledningsvis bemærkes, at det fremgår af disse bestemmelser, at angivelser på biocidholdige produkter, såsom de produkter, for hvilke det anfægtede varemærke er registreret, som lader læseren tro, at dette produkt er naturligt, at det ikke skader helbredet, eller at det er miljøvenligt, vil kunne vildlede forbrugeren.
- 79 Derfor er en angivelse af denne type på et biocidholdigt produkt tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at der foreligger en tilstrækkeligt alvorlig risiko for vildledning af forbrugeren som omhandlet i den retspraksis, som er nævnt ovenfor i præmis 71.
- 80 I denne forbindelse har Retten allerede fastslået, at ordbestandsdelen »bio« i dag vækker overordentlig mange associationer, som eventuelt kan opfattes forskelligt alt efter den markedsførte vare, hvortil det knyttes, men som generelt henviser til miljøvenlighed, anvendelse af naturlige materialer og endog økologiske produktionsmetoder (jf. i denne retning dom af 29.4.2010, Kerma mod KHIM (BIOPIETRA), T-586/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2010:171, præmis 25, af 21.2.2013, Laboratoire Bioderma mod KHIM – Cabinet Continental (BIODERMA), T-427/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:92, præmis 45 og 46, og af 10.9.2015, Laverana mod KHIM (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRES FABRICATION), T-568/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:625, præmis 17).
- 81 Det fremgår endvidere af artikel 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT 2007, L 189, s. 1), at ordet »økologisk« [på fransk: »biologique«] betegner produkter, der stammer fra eller vedrører økologisk produktion. Det følger af første betragtning til denne forordning, at det nævnte ord vedrører begreber som miljøvenlighed, biodiversitet og de produkter, der er fremstillet ved hjælp af naturlige stoffer og processer. I den nævnte forordnings artikel 23, stk. 1, anføres det, at denne definition ligeledes vedrører diminutivformer som f.eks. »bio-« (dom af 5.6.2019, Biolatte mod EUIPO (Biolatte), T-229/18, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:375, præmis 49).
- 82 I den foreliggende sag kan det samme konstateres med hensyn til den relevante engelsktalende kundekreds' opfattelse af ordelementet »bio«.
- 83 Forekomsten af ordet »bio« på de biocidholdige produkter, for hvilke det anfægtede varemærke er registreret, er derfor tilstrækkeligt til at fastslå, at der foreligger en tilstrækkeligt alvorlig risiko for vildledning af forbrugeren.
- 84 Endvidere har Retten allerede udtalt, at artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009 fandt anvendelse, selv om en ikke-vildledende brug af det omhandlede varemærke var mulig (jf. i denne retning dom af 27.10.2016, Caffè Nero Group mod EUIPO (CAFFÈ NERO), T-29/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:635, præmis 48 og 49).

- 85 Muligheden for en ikke-vildledende brug af varemærket, såfremt den måtte anses for godtgjort, kan således ikke udelukke en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009.
- 86 Endelig er det forhold, at intervenienten ikke er indehaver af en godkendelse som omhandlet i forordning nr. 528/2012, irrelevant, idet det ikke vil kunne fratage ordet »bio«, når det er anbragt på biocidholdige produkter, den vildledende karakter, som følger af denne forordning.
- 87 Det følger heraf, at appelkammeret begik en vurderingsfejl, da det fandt, at det anfægtede varemærke ikke var vildledende for de varers vedkommende, som det havde identificeret som biocidholdige produkter.
- 88 Følgelig bør det tredje anbringende tages til følge, og den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den vedrører »[b]iocidpræparater til anvendelse i forbindelse med produktion; kemiske præparater til anvendelse ved fremstillingen af biocider; kemiske additiver til insekticider« i klasse 1 og »[d]esinfektionsmidler; præparater til at udrydde skadedyr; paracitocider; bakteriologiske præparater til medicinsk og veterinær brug; medicinske sprays; antibakterielle sprayer; insektdræbende midler; insektlokkemidler; insektspray; insektfordrivende midler; præparater til udryddelse af insekter; vækstregulerende præparater til insekter; papirlommetørklæder imprægneret med insektfordrivende midler til medicinske formål; loppedræbende pulver; loppespray; loppehalsbånd; præparater til bekæmpelse af lopper; loppehalsbånd til dyr; pulvere til udryddelse af lopper på dyr; biocider; præparater til fordrivelse af dyr; veterinære præparater; vacciner til dyr; hygiejnepræparater til veterinære formål« i klasse 5.
- 89 I lyset af ovenstående konklusion og for så vidt som det andet anbringende vedrører de samme varer som det tredje anbringende, er det uforholdt at undersøge det andet anbringende.

### **Sagsomkostninger**

- 90 Ifølge artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Det fremgår i øvrigt af procesreglementets artikel 134, stk. 2, at hvis der er flere tabende parter, træffer Retten afgørelse om sagsomkostningernes fordeling.
- 91 I den foreliggende sag har både EUIPO og intervenienten tabt sagen for så vidt angår det væsentligste indhold af deres påstande, men sagsøgeren har alene nedlagt påstand om, at intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 92 I denne henseende bemærkes det, at Retten i henhold til procesreglementets artikel 135, stk. 1, når det er påkrævet af rimelighedshensyn, kan beslutte, at en part, der taber sagen, ud over sine egne omkostninger alene skal betale en brøkdelt af modpartens omkostninger, eller at parten slet ikke skal afholde disse. I den foreliggende sag bør intervenienten derfor bære sine egne omkostninger og tillige betale halvdelen af sagsøgerens omkostninger for Retten. Sagsøgeren bærer halvdelen af sine egne omkostninger. EUIPO bærer sine egne omkostninger.
- 93 Sagsøgeren har ligeledes nedlagt påstand om, at intervenienten tilpligtes at betale de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagens behandling for appelkammeret. I denne henseende skal det bemærkes, at nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret, i henhold til procesreglementets artikel 190, stk. 2, betragtes som omkostninger, der kan kræves erstattet. Det forholder sig imidlertid ikke på samme måde med omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen for annullationsafdelingen. Følgelig bør intervenienten pålægges at betale sagsøgerens omkostninger for appelkammeret.

På grundlag af disse præmisser  
udtaler og bestemmer

RET TEN (Niende Afdeling):

- 1) Den afgørelse, som blev truffet den 11. december 2018 af Andet Appellkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 276/2018-2), annulleres, for så vidt som den vedrører »[b]iocidpræparater til anvendelse i forbindelse med produktion; kemiske præparater til anvendelse ved fremstillingen af biocider; kemiske additiver til insekticider« i klasse 1 og »[d]esinfektionsmidler; præparater til at udrydde skadedyr; paraciticider; bakteriologiske præparater til medicinsk og veterinær brug; medicinske sprays; antibakterielle sprayer; insektdræbende midler; insektlökkemidler; insektspray; insektdrivende midler; præparater til udryddelse af insekter; vækstregulerende præparater til insekter; papirlømmetørklæder imprægneret med insektdrivende midler til medicinske formål; loppedræbende pulver; loppespray; loppehalsbånd; præparater til bekæmpelse af lopper; loppehalsbånd til dyr; pulvere til udryddelse af lopper på dyr; biocider; præparater til fordrivelse af dyr; veterinære præparater; vacciner til dyr; hygiejnepræparater til veterinære formål« i klasse 5.
- 2) I øvrigt frifindes EUIPO.
- 3) Canina Pharma GmbH bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af SolNova AG's omkostninger for Retten og de nødvendige udgifter, som SolNova AG har afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret ved EUIPO.
- 4) SolNova bærer halvdelen af sine egne omkostninger for Retten.
- 5) EUIPO bærer sine egne omkostninger.

Costeira

Berke

Perišin

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. maj 2020.

Underskrifter