



Rättsfallssamlingen

Mål T-11/15

**Internet Consulting GmbH
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet**

”EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket SUEDTIROL — Artikel 7.1 c och artikel 52.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Absoluta registreringshinder — Geografisk ursprungsbeteckning — Beskrivande karaktär”

Sammanfattning – Tribunalens dom (fjärde avdelningen) av den 20 juli 2016

- EU-varumärke — Avstående, upphävande och ogiltighet — Ansökan om ogiltighetsförklaring — Upptagande till prövning — Villkor — Berättigat intresse av att få saken prövad*
(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 5, 52 och 56.1 a, b och c)
 - EU-varumärke — Definition och förvärv av EU-varumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka visar en varas eller en tjänsts egenskaper — Bedömning av huruvida ett kännetecken är beskrivande — Geografiska namn*
(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 7.1 c och 66.2; rådets förordning nr 2081/92)
 - EU-varumärke — Definition och förvärv av EU-varumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka visar en varas eller en tjänsts egenskaper — Ordmärket SUEDTIROL*
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 7.1 c)
 - EU-varumärke — Definition och förvärv av EU-varumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka visar en varas eller en tjänsts egenskaper — Mål — Frihållningsbehov — Koppling mellan den geografiska ursprungsbeteckningen och varorna eller tjänsterna — Räckvidden av EUIPO:s prövning*
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 7.1 c)
 - EU-varumärke — EU-varumärkets rättsverkan — Gränser — Artikel 12 b i förordning nr 207/2009 — Syfte — Förhållandet till artikel 7.1 c i nämnda förordning*
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 7.1 c och 12 b)
1. Artikel 5 i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken innehåller en allmän definition av de personer som kan inneha ett EU-varumärke. I artikeln anges följande: ”[EU-varumärken] kan innehas av fysiska och juridiska personer, däribland myndigheter och andra offentliga organ.”

Myndigheter och andra offentliga organ anges följaktligen som exempel på juridiska personer som kan inneha ett sådant varumärke och som får utöva sina rättigheter i enlighet med artikel 56.1 b och c i förordning nr 207/2009. Däremot finns det inget stöd för att artikel 56.1 a i samma förordning, i vilken endast anges, till skillnad från artikel 5 i förordningen, bland annat "fysiska eller juridiska personer", ska tolkas så, att den inte inbegriper offentligrättsliga organ. Grunderna för upphävande och ogiltighet, i synnerhet de absoluta ogiltighetsgrunderna i den mening som avses i artikel 52 i förordning nr 207/2009, kan återopas av alla, oavsett om det rör sig om privaträttsliga eller offentligrättsliga organ. Därför anges som enda krav i slutet av artikel 56.1 a i samma förordning att nämnda person ska "[ha] rätt att föra talan inför domstolar och andra myndigheter". Den omständigheten att myndigheter och andra offentliga organ inte uttryckligen anges i artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009 kan följaktligen inte tolkas så, att de inte är avsedda att ingå i tillämpningsområdet för denna bestämmelse.

(se punkterna 18 och 19)

2. Det följer av rättspraxis att förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 är avsett att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser kan användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar således att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke.

När det särskilt gäller tecken och beteckningar som kan användas för att ange det geografiska ursprunget för kategorier av produkter som avses med en ansökan om varumärkesregistrering, i synnerhet geografiska namn, finns det ett allmänintresse av att bevara deras tillgänglighet bland annat på grund av att de utöver att kunna visa på kvalitet och andra egenskaper hos de berörda produktkategorierna, även kan påverka konsumenternas preferenser på olika sätt, exempelvis genom att koppla produkterna till en plats som kan väcka positiva känslor. Ovannämnda rättspraxis är även tillämplig på tjänster.

Det ska framhållas att geografiska namn inte får registreras som varumärken om dessa pekar ut vissa geografiska platser som redan är omtalade eller kända för den berörda kategorin av varor eller tjänster och som därför har en koppling till denna kategori enligt målgruppens uppfattning. Det är inte heller tillåtet att registrera geografiska namn som kan komma att brukas av företag och som ska vara tillgängliga för dessa, såsom geografiska ursprungetsbeteckningar för den berörda kategorin av varor eller tjänster.

Tribunalen understryker att unionslagstiftaren genom undantag från artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 har lämnat sitt medgivande till att tecken som kan användas för att beteckna geografiskt ursprung registreras som kollektivmärken i enlighet med artikel 66.2 i nämnda förordning. För vissa produkter, som uppfyller vissa villkor, får sådana tecken också registreras som geografiska ursprungetsbeteckningar eller skyddade ursprungetsbeteckningar inom ramen för bestämmelserna i förordning nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungetsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

Det ska emellertid erinras om att artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 inte utgör något hinder mot registrering av geografiska namn som är okända för omsättningskretsen, eller i vart fall är okända som beteckning på en geografisk plats, eller geografiska namn vilka omsättningskretsen, på grund av den utpekade platsens karaktär, sannolikt inte kommer att uppfatta som en upplysning om det geografiska ursprunget hos den berörda kategorin varor eller tjänster.

(se punkterna 29–34)

3. För omsättningskretsen, som utgörs av en relativt uppmärksam tyskspråkig allmänhet i Italien och i unionen samt den italienskspråkiga allmänheten i Italien, är ordmärket SUEDTIROL, registrerat för "Företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster", "Emballering/paketering och förvaring av gods", "Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; juridiska tjänster" i klasserna 35, 39 och 42 i Niceöverenskommelsen, beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

Omsättningskretsen kommer nämligen inte bara att se ordmärket SUEDTIROL som en hänvisning till ett geografiskt område, som väcker positiva känslor, utan även, med hänsyn till det ekonomiska välståndet och den dynamiska utvecklingen i nämnda region, som en indikation på att de tjänster som avses härrör från denna region. Det finns vidare många företag som är etablerade i denna region och faktiskt tillhandahåller tjänster av samma art som de tjänster som betecknas med varumärket SUEDTIROL. Om sådana tjänster marknadsförs med det nämnda varumärket kommer omsättningskretsen således att uppfatta varumärket som en ursprungsbeteckning.

De tjänster som avses med det omstridda varumärket har dessutom inga särskilda egenskaper som skulle kunna få omsättningskretsen att inte associera den geografiska angivelsen med nämnda tjänsters geografiska ursprung. Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 utgjorde följaktligen hinder för registreringen av den aktuella geografiska beteckningen, som i berörda miljöer är känd som en beteckning på en geografisk plats, i den mån det är sannolikt att man i de berörda miljöerna kan föreställa sig att de berörda tjänsterna kommer från denna plats.

(se punkterna 38, 43 och 48)

4. Syftet med artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken är att förhindra att en ekonomisk aktör får monopol på en geografisk ursprungsbeteckning på konkurrenternas bekostnad. Det är visserligen sant att stornämnden innan den kan avslå en ansökan om registrering enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 i princip är skyldig att pröva vilken betydelse en geografisk ursprungsbeteckning har för sådana konkurrensförhållanden genom att pröva om det finns någon koppling mellan detta ursprung och de varor eller tjänster för vilka varumärkesregistreringen söks. Hur långtgående denna skyldighet är kan emellertid variera beroende på flera faktorer, bland annat den geografiska ursprungsbeteckningens omfattning, anseende eller art. Sannolikheten att en geografisk ursprungsbeteckning kan påverka konkurrensförhållandena är nämligen stor när det rör sig om en stor region som är känd för kvaliteten på många olika varor och tjänster och liten när det rör sig om en väl avgränsad plats som endast är känd för ett begränsat antal varor eller tjänster.

Under sådana omständigheter där den geografiska ursprungsbeteckningen redan är känd eller ansedd, är tillräckligt att Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet fastställer att det finns en sådan koppling, i stället för att göra en konkret prövning av denna koppling.

(se punkterna 44–46)

5. Artikel 12 b i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, vad gäller begränsningar av EU-varumärkets rättsverkan, syftar till att, i förhållande till artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 och särskilt när det gäller varumärken som inte omfattas av denna bestämmelse på grund av att de inte enbart är beskrivande, bland annat undanta nyttjandet av uppgifter om geografiskt ursprung som ingår i sammansatta varumärken från det nyttjandeförbud som innehavaren av ett sådant varumärke kan göra gällande med stöd av artikel 9 i förordningen, när uppgiften används på ett sätt som överensstämmer med god affärssed.

Den princip i rättspraxis, avseende det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, visas emellertid även genom möjligheten i artikel 66.2 i nämnda förordning, att tecken eller upplysningar som, genom undantag från nämnda artikel 7.1 c, kan användas för att visa det

geografiska ursprunget till varor kan utgöra kollektiva varumärken, inte motsägs genom artikel 12 b i nämnda förordning, vilken inte heller påverkar tolkningen av den förstnämnda bestämmelsen på något avgörande sätt. I artikel 12 b i förordning nr 207/2009, som särskilt avser de fall då ett varumärke som helt eller delvis består av ett geografiskt namn har registrerats, föreskrivs nämligen inte att tredje man har rätt att bruka ett sådant namn som varumärke, utan där föreskrivs endast att de kan använda namnet i upplysningssyfte, det vill säga som upplysning om det geografiska ursprunget, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

Intresset av att se till att geografiska ursprungsbeteckningar förblir tillgängliga skyddas följaktligen inte tillräckligt av föreskriften i artikel 12 b i förordning nr 207/2009.

(se punkterna 53–56)