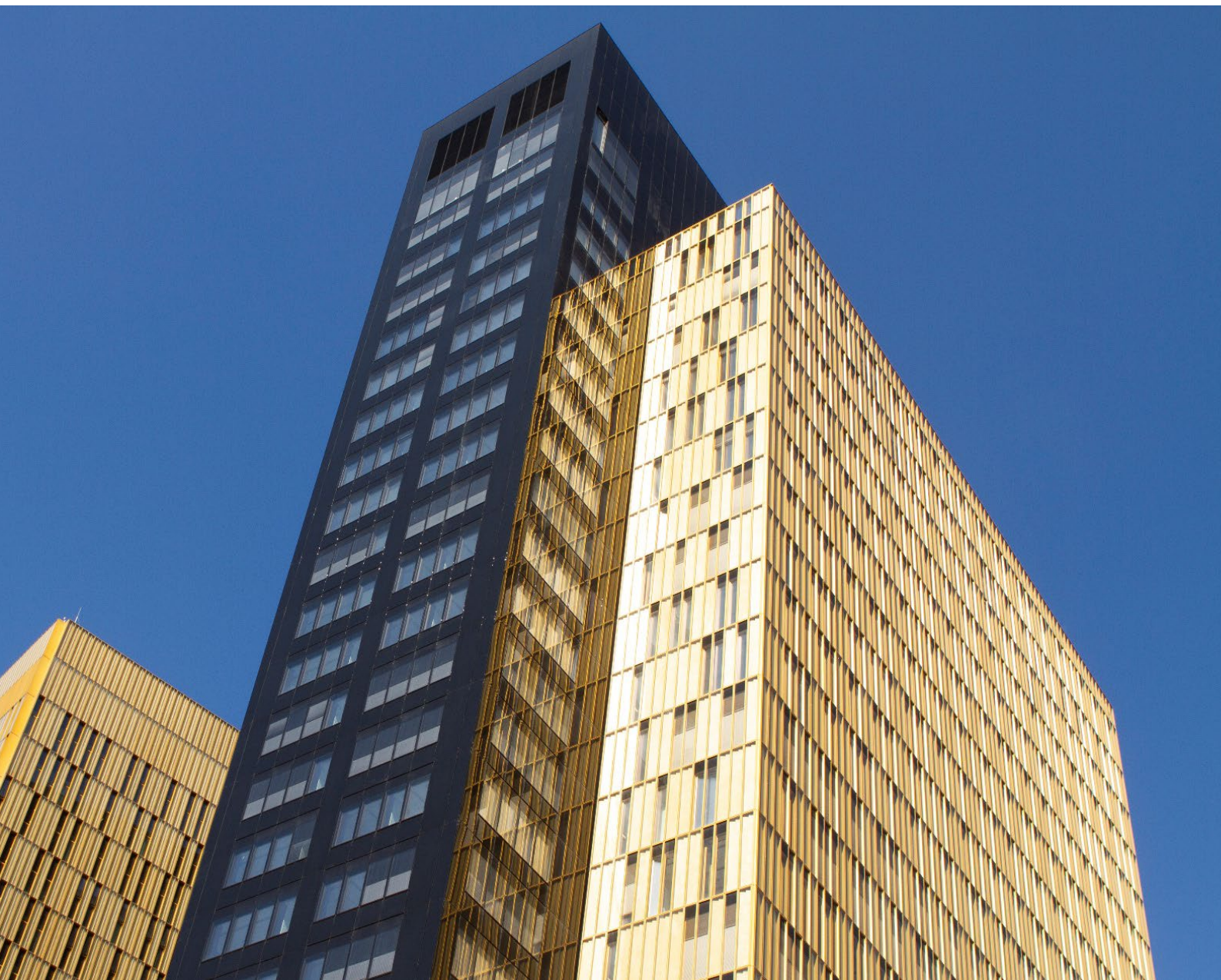




Faktablad

Varemærkeret

Indhold

FORORD	4
LISTE OVER NÆVNTE RETSAKTER	5
I. ABSOLUTE REGISTRERINGSHINDRINGER	7
1. Grafisk gengivelse af et tegn.....	7
2. Varemærker uden fornødent særpræg.....	11
3. Beskrivende varemærker.....	24
4. Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der er blevet almindelige	36
5. Tegn, som udelukkende består af en udformning af varen	39
6. Varemærke, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed	43
7. Vildledende varemærker.....	46
8. Ansøger i ond tro	50
9. Fornødent særpræg opnået ved brug	53
II. RELATIVE REGISTRERINGSHINDRINGER	60
1. Risiko for forveksling.....	60
2. Ikke-registreret varemærke, som anvendes erhvervsmæssigt.....	70
3. Varemærke med et renommé.....	72
III. ANDRE MATERIELRETlige SPØRGSMÅL	78
1. Varemærkets retsvirkninger.....	78
2. Reel brug.....	87
3. Kollektivmærker	101
4. Certificeringsmærke.....	103

Forord

Et varemærke er et tegn, der anvendes i omsætningen til at identificere varer eller tjenesteydelser. Ved forordning (EF) nr. 40/94¹ om EF-varemærker blev der indført en fællesskabsordning for varemærker, som gav virksomhederne mulighed for efter én og samme fremgangsmåde at opnå et varemærke, som nød ensartet beskyttelse og havde retsvirkning på hele Den Europæiske Unions område. I dag er denne ordning reguleret af forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker². Endvidere er varemærkebeskyttelsen på nationalt plan i EU's medlemsstater blevet harmoniseret ved direktiv (EU) 2015/2436 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker³, hvilket har gjort det nemmere at opnå og administrere registrering af varemærker i hele Unionen.

Varemærkeretten er i dag – og har i en lang årrække været – kilde til mange tvister ved Den Europæiske Unions retsinstanser. Det forholder sig eksempelvis således, at Domstolen og Retten i 2024 traf mere end 360 afgørelser på dette område, hvilket bl.a. skyldes den omstændighed dels, at Retten har kompetence til at behandle sager anlagt til prøvelse af afgørelser truffet af appelkamrene ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO), dels at Domstolen behandler appeller iværksat til prøvelse af Rettens afgørelser på området og præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af direktiv (EU) 2015/2436. Det meget betydelige omfang af disse tvister begrundes således fuldt ud, at der ikke blot stilles værktøjer til rådighed for Domstolen og Retten, men også for enhver berørt person, som således gives et samlet overblik over den mest relevante retspraksis på området. Det er netop formålet med dette faktablad.

Med henblik herpå omfatter dette faktablad sammendrag af 50 domme vedrørende varemærkeretten afsagt af Domstolen og Retten indtil udgangen af 2025. Denne udvælgelse af retspraksis har fundet sted inden for rammerne af det tætte samarbejde mellem Den Europæiske Unions Domstol og Verdensorganisationen for Intellectuel Ejendomsret (WIPO), der blev indledt i 2023. I denne sammenhæng blev Direktoratet for Forskning og Dokumentation nemlig anmodet om at foretage en udvælgelse af de vigtigste domme afsagt af Domstolen og Retten på området for intellektuel ejendomsret til brug for WIPO's database med henblik at gøre den væsentligste retspraksis på området tilgængelig for offentligheden på dette organs websted. De domme, der blev udvalgt til dette formål, er blevet suppleret med de vigtigste domme, der blev afsagt på området i 2024 og 2025.

¹ Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1).

² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

³ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1).

Liste over nævnte retsakter

FORORDNINGER

Rådets **forordning (EF) nr. 40/94** af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1).

Rådets **forordning (EF) nr. 6/2002** af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002, L 3, s. 1), i den tidligere version inden ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/2822 af 23. oktober 2024 (EUT L, 2024/2822).

Rådets **forordning (EF) nr. 207/2009** af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).

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).

Europa-Parlamentets og Rådets **forordning (EU) 2015/2424** af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (EUT 2015, L 341, s. 21).

Europa-Parlamentets og Rådets **forordning (EU) 2017/1001** af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

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).

DIREKTIVER

Rådets **direktiv 84/450/EØF** af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (EFT 1984, L 250, s. 17), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 (EFT 1997, L 290, s. 18).

Rådets **første direktiv 89/104/EØF** af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets **direktiv 2000/31/EF** af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (EFT 2000, L 178, s. 1).

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).

Europa-Parlamentets og Rådets **direktiv (EU) 2015/2436** af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning) (EUT 2015, L 336, s. 1).

INTERNATIONALE KONVENTIONER

Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 samt ændret den 28. september 1979 (*United Nations Treaty Series*, bind 828, nr. 11851, s. 305).

I. Absolutte registreringshindringer

1. Grafisk gengivelse af et tegn

Dom af 27. november 2003, Shield Mark, C-283/01, [EU:C:2003:641](#)

»Varemærker – tilnærmelse af lovgivningerne – direktiv 89/104/EØF – artikel 2 – tegn, der kan udgøre et varemærke – tegn, der kan gengives grafisk – lydtegn – nodeskrift – beskrivelse i ord – onomatopoietikon«

Shield Mark er indehaver af 14 varemærker, der er registreret hos Benelux-varemærkemyndigheden ⁴, hvoraf 11 består af de 9 første toner af musikstykket »Für Elise« komponeret af L. van Beethoven og de resterende 3 af et onomatopoietikon i form af en hanes galen.

Under en reklamekampagne, der begyndte i 1995, anvendte J. Kist, der var kommunikationskonsulent, en melodi, der bestod af de ni første toner af »Für Elise«, og solgte et computerprogram, der ved opstarten udsendte et hanegal. Shield Mark anlagde derfor sag mod J. Kist for krænkelse af varemærkerettigheder og illoyal konkurrence. Shield Mark fik delvist medhold i sagen i første instans for den del, der var støttet på den almindelige erstatningsret. Til gengæld blev J. Kist frifundet for så vidt angik den del af søgsmålet, der var støttet på varemærkeretten, med den begrundelse, at Benelux-medlemsstaternes regeringers hensigt var at afslå registrering af lyde som varemærker.

Efter appel iværksat af Shield Mark indgav den forelæggende ret en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 2 i direktiv 89/104 ⁵ og navnlig muligheden for at registrere lydtegn som varemærker.

Domstolen fastslog indledningsvis, at artikel 2 i direktiv 89/104 skulle fortolkes således, at lydtegn skal kunne anses for varemærker, når de er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og de kan gengives grafisk.

Dernæst fandt Domstolen, at artikel 2 i direktiv 89/104 skulle fortolkes således, at et tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, kan udgøre et varemærke, såfremt det kan gengives grafisk, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, og gengivelsen er klar, præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.

Hvad angår et lydtegn er disse krav ikke opfyldt, når et tegn gengives grafisk ved hjælp af en beskrivelse i skriftsprog, såsom hvis det angives, at tegnet består af noderne, som

⁴ Der var tale om varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 35, 41 og 42 i Nicearrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

⁵ Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1).

udgør et kendt musikværk, eller det angives, at det er en dyrelyd, eller ved hjælp af et onomatopoietikon uden anden præcisering eller ved hjælp af en sekvens af musiknoder uden anden præcisering. Derimod er de nævnte krav opfyldt, når et tegn gengives ved hjælp af et nodesystem opdelt i takter, hvori der bl.a. er angivet en nøgle, musiknoder og pauser, hvis udformning angiver den relative værdi og i givet fald eventuelle ændringer af fortegn.

Dom af 27. oktober 2005, Eden mod KHIM (Duft af modent jordbær), T-305/04, [EU:T:2005:380](#)

»EF-varemærker – duftmærket duft af modent jordbær – absolut registreringshindring – tegn, der ikke kan gengives grafisk – artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94«

I 1999 indgav Laboratoires France Parfum SA en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) med henblik på at registrere et dufttegn, der ikke kunne opfattes visuelt, som blev beskrevet med ordene »duft af modent jordbær«, og hvortil var knyttet et billede i farver.

Undersøgeren forkastede imidlertid ansøgningen med den begrundelse dels, at det ansøgte dufttegn ikke kunne gengives grafisk, dels at det i forhold til visse af de anførte produkter manglede fornødent særpræg. Laboratoires France Parfum SA indgav klage til Første Appelkammer, som afslog denne. Første Appelkammer fandt, at det tegn, der var ansøgt om, ikke kunne gengives grafisk i overensstemmelse med artikel 4 i forordning nr. 40/94 ⁶, og derfor var behæftet med en registreringshindring, som fastsat i denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra a).

I det søgsmål, der blev anlagt til prøvelse af afgørelsen fra appelkammeret ved Harmoniseringskontoret, hvori Retten frifandt Harmoniseringskontoret, præciserede Retten, at artikel 4 i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at et tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, kan udgøre et varemærke, såfremt tegnet kan gengives grafisk, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, og gengivelsen er klar og præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv. For at sikre, at systemet med registrering af varemærker kan fungere, skal den grafiske gengivelse af et sådant tegn gøre det muligt at identificere tegnet præcist. Følgelig kan betingelserne for at anerkende gyldigheden af en grafisk gengivelse ikke ændres eller lempes med henblik på at lette registrering af tegn, hvis karakter gør det vanskeligere at gengive dem grafisk.

Retten fandt, at det ikke kan udelukkes, at et dufttegn kan være omfattet af en beskrivelse, der opfylder alle betingelserne i artikel 4 i forordning nr. 40/94.

⁶ Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1).

Dom af 25. januar 2007, Dyson, C-321/03, [EU:C:2007:51](#)

»EF-varemærker – tilnærmelse af lovgivningerne – direktiv 89/104/EØF – artikel 2 – begrebet tegn, der kan udgøre et varemærke – gennemsigtig beholder eller opsamlingskammer, som er placeret udvendigt på en støvsuger«

Dyson LTD har siden 1993 fremstillet og markedsført Dual Cyclone-støvsugeren, en støvsuger uden pose, hvor snavset og støvet oplagres i en gennemsigtig plastickasse, der er integreret i apparatet. I 1996 indgav selskabet Notettry Ltd, der ejes af James Dyson, en ansøgning til Registrar of Trade Marks (myndighed med kompetence til at registrere varemærker, Det Forenede Kongerige, herefter »Registrar«) om registrering af seks varemærker for »apparater til rengøring«⁷. Denne ansøgning blev trukket tilbage med hensyn til fire af disse varemærker, men den blev opretholdt for de to resterende mærker, der hver blev beskrevet som følger: »Varemærket består af en gennemsigtig beholder eller opsamlingskammer, som er placeret udvendigt på en støvsuger.«

Registrar afslog imidlertid den nævnte ansøgning, og Hearing officer stadfæstede denne afgørelse. Dyson iværksatte derfor appel ved High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv., Det Forenede Kongerige), som fandt, at de to omhandlede varemærker manglede fornødent særpræg, og at de var beskrivende for egenskaberne ved de varer, der var omfattet af varemærkeansøgningen. Denne ret var derimod i tvivl om, hvorvidt de nævnte varemærker på tidspunktet for ansøgningen ikke havde fået fornødent særpræg ved brug. På denne baggrund besluttede den at forelægge Domstolen en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af direktiv 89/104.

Domstolen fastslog, at artikel 2 i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at genstanden for en ansøgning om registrering af varemærker, som vedrører enhver tænkelig form for gennemsigtig beholder eller opsamlingskammer, som er placeret udvendigt på en støvsuger, ikke udgør et »tegn« i henhold til denne bestemmelse, og at den følgelig ikke kan udgøre et varemærke i bestemmelsens forstand.

Genstanden for en sådan ansøgning, der i virkeligheden består i en ordinær egenskab ved den pågældende vare, kan nemlig dække en række forskellige udformninger og er således ikke bestemt. I betragtning af den eneret, der er uadskilleligt forbundet med varemærkeretten, ville indehaveren af et varemærke for en sådan ubestemt genstand – i strid med det formål, der forfølges ved direktivets artikel 2 – opnå en uretmæssig konkurrencemæssig fordel, da han retmæssigt kunne hindre sine konkurrenter i at udbyde støvsugere med enhver type udvendig gennemsigtig opsamlingsbeholder, uanset beholderens form.

⁷ Det drejede sig om varer, som henhører under klasse 9 i Nicearrangementet.

Dom af 24. oktober 2018, Pirelli Tyre mod EUIPO – Yokohama Rubber (Gengivelse af en »L«-formet rille), T-447/16, [EU:T:2018:709](#)⁸

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærke, der gengiver en »L«-formet rille – absolut registreringshindring – tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat – artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning 2017/1001] – forordning (EU) 2015/2424 – tidsmæssig anvendelse af retsregler – varens udformning – tegnets art – hensyntagen til elementer, der er nyttige for identificeringen af tegnets væsentligste kendetegn – den almene interesse, der ligger bag artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94«

Sagsøgeren, Pirelli Tyre SpA, havde siden 2002 været indehaver af EU-figurmærket, der gengav en »L«-formet rille, for massive dæk til hjul til befordringsmidler⁹. I 2012 indgav intervenienten, The Yokohama Rubber Co. Ltd, en ugyldighedsbegæring¹⁰, som blev taget til følge af annullationsafdelingen ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) med den begrundelse, at det omtvistede tegn udelukkende bestod af udformningen af de omhandlede varer, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat.

Annullationsafdelingens afgørelse blev imidlertid annulleret af appelkammeret ved EUIPO, som gav delvist medhold i klagen, idet det fandt, at det var med urette, at nævnte afdeling havde erklæret det anfægtede varemærke ugyldigt for varer, som ikke var omfattet af begæringen om ugyldighed, og at den af annullationsafdelingen erklærede ugyldighed således gik videre end denne begæringens rækkevidde.

Herefter anlagde sagsøgeren sag til prøvelse af appelkammerets afgørelse ved Domstolen, som delvist annullerede appelkammerets afgørelse og undersøgte, om det omtvistede tegn udelukkende bestod af udformningen af de omhandlede varer, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat¹¹. Med henblik herpå undersøgte Domstolen arten af det omtvistede tegn og navnlig dets grafiske gengivelse.

I denne forbindelse bemærkede Domstolen for det første, at den grafiske gengivelse af et varemærke skal kunne stå alene, være let tilgængelig og forståelig, for at et tegn kan være genstand for en stadig og sikker opfattelse, som garanterer nævnte varemærkes funktion som angivelse af oprindelse. For det andet fremhævede Domstolen, at kravet om den grafiske gengivelse navnlig har til formål at afgrænse selve varemærket for at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, som det registrerede varemærke giver indehaveren.

⁸ De to appeller til prøvelse af denne dom blev forkastet ved dom af 3.6.2021, Yokohama Rubber og EUIPO mod Pirelli Tyre (C-818/18 P og C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Det drejede sig om varer, som henhører under klasse 12 i Nicearrangementet.

¹⁰ Baseret på artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), eller artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii).

¹¹ Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

2. Varemærker uden fornødent særpræg

Dom af 6. maj 2003 (lille plenum), Libertel, C-104/01, [EU:C:2003:244](#)

»Varemærker – tilnærmelse af lovgivningerne – direktiv 89/104/EØF – tegn, der kan udgøre et varemærke – fornødent særpræg – farve i sig selv – farven orange«

Libertel er et selskab, der er etableret i Nederlandene, og hvis væsentligste virksomhed består i levering af mobiltelekommunikationstjenester.

Benelux-Merkenbureau (Benelux-varemærkemyndigheden, herefter »BVM«) er den kompetente varemærkemyndighed i Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene. Siden den 1. januar 1996 har BVM haft til opgave at undersøge varemærkeansøgningerne i forhold til de absolutte registreringshindringer.

Den 27. august 1996 anmeldte Libertel til BVM en orange farve som et varemærke for bestemte telekommunikationsvarer og -tjenesteydelser. Ansøgningsformularen indeholdt i den rubrik, der skulle indeholde en gengivelse af varemærket, en orangefarvet rektangulær flade, og i rubrikken, der skulle indeholde en beskrivelse af varemærket, var der angivet »orange«, uden at der var nævnt en farvekode.

Ved skrivelse af 21. februar 1997 meddelte BVM Libertel, at myndigheden foreløbig afslog registrering af dette tegn, eftersom det var uden fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 6a, stk. 1, litra a), i Benelux-landenes fælles lov om varemærker, som ændret (herefter »Benelux-loven«) ¹². Libertel klagede over dette foreløbige afslag, men BVM fandt, at der ikke var anledning til at genoptage det foreløbige afslag til fornyet behandling, og afslog endeligt ansøgningen den 10. september 1997.

I overensstemmelse med Benelux-lovens artikel 6b anlagde Libertel sag til prøvelse af dette afslag for Gerechtshof te 's-Gravenhage (appeldomstolen i Haag, Nederlandene), der ved dom af 4. juni 1998 gav afslag på at pålægge BVM registreringen.

Den 3. august 1998 indgav Libertel revisionsanke til Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol), som forelagde Domstolen en række præjudicielle spørgsmål vedrørende navnlig fortolkningen artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104.

Domstolen bemærkede indledningsvis, at en farve i sig selv kan udgøre et varemærke i henhold til artikel 2 i direktiv 89/104, under forudsætning af at den udgør et tegn, som kan gengives grafisk, og som er egnet til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders. Ifølge Domstolen følger det af antallet af og

¹² Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene har indført deres varemærkeret i en fælles lov, Benelux-landenes fælles lov om varemærker (Trb. 1962, s. 58). Denne lov blev ændret med virkning fra den 1.1.1996 ved protokol af 2.12.1992 vedrørende ændring af den pågældende lov med henblik på direktivets gennemførelse i de tre medlemsstaters retsorden.

den udførlige beskrivelse af registreringshindringerne i artikel 2 og 3 i direktiv 89/104 samt de mange forskellige retsmidler, der er til rådighed ved afslag, at undersøgelsen af registreringsansøgningen, der udføres af den kompetente myndighed, ikke må være minimal. Undersøgelsen skal være streng og fuldstændig for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker. Af hensyn til retssikkerheden og af hensyn til en god forvaltning må det nemlig sikres, at varemærker, hvis brug med held vil kunne anfægtes for domstolene, ikke registreres.

Dernæst bemærkede Domstolen, at ved bedømmelsen af, om en bestemt farve har fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104, som varemærke, er det nødvendigt at tage hensyn til den almene interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret. Hvad angår en farve i sig selv kan den kun i undtagelsestilfælde antages at have fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, før brug. Selv om en farve i sig selv ikke fra begyndelsen har fornødent særpræg i denne forstand, kan den imidlertid få det som følge af brug i overensstemmelse med direktivets artikel 3, stk. 3, i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser. Et sådant fornødent særpræg kan bl.a. erhverves efter en normal tilvænningsproces hos den relevante kundekreds. Domstolen fandt, at en farve i sig selv uden rumlige begrænsninger kan have et fornødent særpræg for bestemte varer eller tjenesteydelser i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104, under forudsætning af at den navnlig kan gøres til genstand for en grafisk gengivelse, der er klar og præcis, kan stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv. Denne sidste betingelse kan ikke opfyldes udelukkende ved en gengivelse på papir af den omhandlede farve, men kan opfyldes ved en beskrivelse af denne farve ved en international anerkendt farveidentificeringskode.

Domstolen præciserede endvidere, at en farve i sig selv kan have fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104, såfremt varemærket, som det opfattes af den relevante kundekreds, er egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, for hvilken varemærket søges registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders. Ifølge Domstolen er den omstændighed, at der er ansøgt om registrering af en farve i sig selv som varemærke for en lang række varer og/eller tjenesteydelser eller for en bestemt vare eller tjenesteydelse, henholdsvis gruppe af varer eller tjenesteydelser, sammen med andre omstændigheder i det enkelte tilfælde, relevant både for bedømmelsen af, om den farve, for hvilken der er ansøgt om registrering, har fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104, og for bedømmelsen af, om registreringen strider imod den almene interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art som de varer eller tjenesteydelser,

varemærket søges registreret for. Endelig anførte Domstolen, at ved vurderingen af, om et varemærke har fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104, skal den myndighed, der er kompetent til at registrere varemærker, foretage en konkret undersøgelse under hensyntagen til alle de konkrete omstændigheder i det pågældende tilfælde, herunder den brug, der er gjort af varemærket.

Dom af 3. juli 2003, Best Buy Concepts mod KHIM (BEST BUY), T-122/01, [EU:T:2003:183](#)

»EF-varemærker – figurmærke, der indeholder ordmærket BEST BUY – absolut registreringshindring – fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94«

Den 7. maj 1999 indgav sagsøgeren en ansøgning om registrering af et EF-figurmærke til Harmoniseringskontoret i henhold til forordning nr. 40/94. Der var ansøgt om registrering af et tegn i form af en etiket i farverne gul (baggrund) og sort (bogstaver, kontur og ring), der indeholdt ordmærket »BEST BUY« og bestanddelen »®«. De tjenesteydelser, som varemærket var søgt registreret for, befandt sig i klasse 35, 37 og 42 i Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker.

Ved afgørelse af 19. november 1999 afslog undersøgeren ansøgningen i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke var omfattet af artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), i forordning nr. 40/94.

Den 22. december 1999 klagede sagsøgeren i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 til Harmoniseringskontoret over undersøgerens afgørelse.

Ved afgørelse af 21. marts 2001 afviste appelkammeret klagen. Appelkammeret fandt i det væsentlige, at tegnet manglede særpræg, at det var beskrivende, og at det følgelig henhørte under bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.

I det søgsmål, der blev anlagt til prøvelse af afgørelsen fra appelkammeret ved Harmoniseringskontoret, hvori Retten frifandt Harmoniseringskontoret, fastslog Retten, at figurmærket, der udgjordes af formen af en etiket i farver, der indeholdt ordmærket »BEST BUY« og bestanddelen »®«, der blev søgt registreret for rådgivning vedrørende forretningsledelse (Nicearrangementets klasse 35), installation og vedligeholdelse af udstyr (klasse 37) samt teknisk konsulentbistand og rådgivning vedrørende etablering af detailbutikker (klasse 42), manglede fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Det nævnte ordmærke, der var sammensat af almindelige ord, hidrørende fra det engelske sprog, der på en indlysende måde angav en fordelagtig forbindelse mellem prisen på de tjenesteydelser, der er omhandlet i ansøgningen, og disses handelsværdi, ville nemlig af den relevante kundekreds øjeblikkeligt blive opfattet som et simpelt reklameudtryk eller et slogan, snarere end som en angivelse af tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse. Prisetiketter i farver er også almindeligt anvendt i handelen for alle typer varer og tjenesteydelser, og forekomsten af

bestanddele af typen »®« ved siden af andre bestanddele er ikke tilstrækkelig til at give et varemærke fornødent særpræg, når det betragtes i sin helhed. Det ansøgte varemærke var følgelig i sin helhed alene sammensat af dele, der set hver for sig ikke havde fornødent særpræg for markedsføringen af de pågældende tjenesteydelser, og der var heller intet samspil mellem de forskellige dele, der kunne tilføre helheden det fornødne særpræg.

Dom af 21. januar 2010, Audi mod KHIM, C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#)

»Appel – EF-varemærker – forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 63 – ordmærket Vorsprung durch Technik – varemærker, der udgøres af reklameslogans – fornødent særpræg – varemærkeansøgning for flere varer og tjenesteydelser – relevant kundekreds – generel bedømmelse og begrundelse – nye dokumenter«

Den 30. januar 2003 indgav Audi i medfør af forordning nr. 40/94 ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordmærket Vorsprung durch Technik som EF-varemærke. De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35-43 og 45 i Nicearrangementet.

Den 7. januar 2004 fastslog undersøgeren i sin meddelelse om registreringshindringer, at udtrykket »Vorsprung durch Technik« (forspring gennem teknik) for visse varer og tjenesteydelser i klasse 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 og 42, som var af teknisk karakter, udgjorde et objektivt udsagn, som af den berørte forbruger opfattes som en reklamerende beskrivelse. Det ansøgte varemærke blev derfor anset for at mangle fornødent særpræg for de pågældende varer og tjenesteydelser. Hvad angår de varer, der var omfattet af klasse 12, anførte undersøgeren dog, at det pågældende varemærke kunne registreres som følge af det fornødne særpræg, som varemærket havde opnået for motorkøretøjer og reservedele dertil. Undersøgeren henviste i den forbindelse til EF-ordmærket Vorsprung durch Technik, som var blevet registreret den 27. april 2001 under nr. 621086 for de pågældende varer i klasse 12.

Ved skrivelse af 24. februar 2004 anfægtede Audi de grunde, som undersøgeren havde givet i sin meddelelse, hvorved selskabet navnlig gjorde gældende, at EF-varemærket nr. 621086 ikke var blevet registreret på grundlag af et fornødent særpræg opnået ved brug, men fordi varemærket havde et iboende fornødent særpræg. I en anden meddelelse om registreringshindringer af 30. juni 2004 forklarede undersøgeren, at det på tidspunktet for behandlingen af ansøgningen om det pågældende varemærke fejlagtigt ikke var blevet meddelt Audi, at varemærket udelukkende var blevet registreret på grundlag af det opnåede fornødne særpræg. Da den pågældende ansøgning imidlertid var fra 1997, skulle Audi herefter føre bevis for det opnåede fornødne særpræg ved det ansøgte varemærke for samtlige de varer og tjenesteydelser, der var omfattet deraf, herunder for varer og tjenesteydelser i klasse 12.

Ved afgørelse af 12. januar 2005 gav undersøgeren delvis afslag på ansøgningen om registrering af det pågældende varemærke for visse varer og tjenesteydelser i klasse 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 og 42, hvorved de grunde, der blev anført i meddelelsen af 7. januar 2004 om registreringshindringer, blev gentaget. Ved denne nye afgørelse om afslag fastslog undersøgeren ligeledes, at der ikke var blevet ført bevis for opnåelse af fornødent særpræg for varer i klasse 12.

Ved den anfægtede afgørelse gav Andet Appellkammer medhold i den af Audi indgivne klage for varer i klasse 12 med den begrundelse, at den tidligere afgørelse om registreringen af varemærke nr. 621086 udgjorde bevis for, at det ansøgte varemærke havde opnået fornødent særpræg for køretøjer og befordringsmidler til brug på land. I øvrigt, og navnlig for så vidt angik de øvrige varer og tjenesteydelser, der havde givet anledning til undersøgerens indsigelser, blev klagen afvist.

I den forbindelse fastslog appelkammeret, at den af undersøgeren foretagne sondring mellem varer og tjenesteydelser, der er af teknisk karakter, var tvivlsom. Det anførte, at »[n]æsten alle varer og tjenesteydelser har i det mindste nogen teknisk karakter. Teknikken spiller ligeledes en vigtig rolle inden for beklædningssektoren. En fabrikant af sådanne varer, der er af avanceret teknisk karakter, har en stor fordel i forhold til konkurrerende virksomheder. Sloganet »Vorsprung durch Technik« er udtryk for et objektivt udsagn, hvorefter den tekniske overlegenhed giver mulighed for fremstilling og levering af bedre varer og tjenesteydelser. En ordkombination, der alene består i dette simple objektive udsagn, mangler principielt fornødent særpræg. Henset til at sagsøgeren, med undtagelse af varerne i klasse 12, ikke har ført bevis for indarbejdelse af sloganet »Vorsprung durch Technik« som varemærke i offentligheden, må ansøgningen afslås, for så vidt som den vedrører varer og tjenesteydelser i de øvrige klasser«.

Ved den appellerede dom frifandt Retten Harmoniseringskontoret i det søgsmål, som Audi havde anlagt til prøvelse af den anfægtede afgørelse.

Da sagen blev indbragt for Domstolen ved appel iværksat af Audi, tog Domstolen den appel, der var iværksat til prøvelse af den appellerede dom, til følge.

I denne forbindelse fastslog Domstolen for det første, at den blotte omstændighed, at et varemærke af den berørte offentlighed opfattes som et salgsfremmende udtryk, og at det, henset til dets lovprisende karakter, principielt ville kunne anvendes af andre virksomheder, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at varemærket mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker. Et ordmærkes lovprisende konnotation udelukker nemlig ikke, at dette ikke desto mindre er egnet til over for forbrugerne at garantere oprindelsen af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket. Et sådant varemærke kan således af den berørte kundekreds på samme tid opfattes som et salgsfremmende udtryk og som en angivelse af varernes eller tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse. Det følger heraf, at for så vidt som denne kundekreds opfatter varemærket som en angivelse af

denne oprindelse, er den omstændighed, at varemærket samtidigt eller endog først og fremmest opfattes som et salgsfremmende udtryk, uden betydning for dets fornødne særpræg.

For det andet fandt Domstolen, at det kan ikke kræves, at et slogan – for ikke at mangle det minimalt fornødne særpræg som påkrævet i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 – udviser »fantasifulde kendetegn«, eller at der ligefrem er en »spænding mellem begreberne, der medfører en overraskelsesvirkning og således en mærkningsvirkning«.

For så vidt som et varemærke kan have adskillige betydninger, være et ordspil eller blive opfattet som fantasifuldt, forbavsende og uventet og derfor kan huskes, forholder det sig ikke desto mindre således, at selv om tilstedeværelsen af sådanne egenskaber ikke er en nødvendig betingelse for et reklameslogans fornødne særpræg, er tilstedeværelsen af disse principielt egnet til at give det et sådant særpræg.

For det tredje bemærkede Domstolen, at varemærker, som er sammensat af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, pr. definition i større eller mindre grad er udtryk for et objektivt udsagn. Sådanne varemærker er ikke af denne blotte grund beskrivende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

For så vidt som sådanne varemærker ikke er beskrivende i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), kan de således være udtryk for et objektivt udsagn, selv et simpelt, og ikke desto mindre være egnede til over for forbrugeren at angive de omhandlede varers eller tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse. Dette kan navnlig være tilfældet, såfremt disse varemærker ikke blot er et almindelig reklamebudskab, men besidder en vis originalitet eller prægning, gør det nødvendigt at udøve et minimum af fortolkningsindsats eller udløser en kognitiv proces hos den omhandlede kundekreds.

Endelig fremhævede Domstolen for det fjerde, at sloganet »Vorsprung durch Technik«, der var søgt registreret for »Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet« i klasse 12 i Nicearrangementet samt for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35-43 og 45, ikke manglede fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker.

Selv om det antoges, at sloganet »Vorsprung durch Technik« var udtryk for et objektivt udsagn, hvorefter den tekniske overlegenhed muliggør fremstilling og levering af de bedste varer og tjenesteydelser, kunne denne omstændighed ikke føre til den konklusion, at det ansøgte varemærke manglede ethvert iboende fornødent særpræg. Hvor simpelt et sådant udsagn end måtte være, kunne det nemlig ikke kvalificeres som så ordinært, at det umiddelbart og uden yderligere undersøgelse kunne udelukkes, at det pågældende varemærke var egnet til over for forbrugeren at angive den handelsmæssige oprindelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser.

Det pågældende udsagn udsprang ikke åbenbart af det pågældende slogan. Ordkombinationen »Vorsprung durch Technik«, som betyder »forspring gennem teknik«, angiver alene en årsagsforbindelse og kræver derfor en vis fortolkningsindsats af offentligheden. Desuden vidner sloganet om en vis originalitet og prægnans, som gør det let at huske. Endelig kunne det, for så vidt som der var tale om et velrenommeret slogan, der var blevet anvendt af ansøgeren i adskillige år, ikke udelukkes, at den omstændighed, at den berørte kundekreds var vant til at forbinde sloganet med de af ansøgeren fremstillede biler, ligeledes gjorde det lettere for denne kundekreds at identificere den handelsmæssige oprindelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser.

Dom af 25. november 2020, Brasserie St Avold mod EUIPO (Formen på en mørk flaske), T-862/19, [EU:T:2020:561](#)

»EU-varemærke – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – tredimensionalt tegn – formen på en mørk flaske – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001«

Brasserie St Avold designede Den Europæiske Union i forbindelse med den internationale registrering af et tredimensionalt tegn. Tegnet består af en tredimensional gengivelse af en mørk flaske med en kapsel. En hvid etiket omslutter flaskens nederste del på en uregelmæssig måde med undtagelse af en fremspringende spids, der peger opad og ikke rører ved flaskens krop på dette sted. Der blev ansøgt om beskyttelse af varemærket for drikkevarer. EUIPO gav afslag på beskyttelse af den internationale registrering med den begrundelse, at tegnet manglede fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001 ¹³.

Et søgsmål med påstand om annulation af EUIPO's afgørelse blev indbragt for Retten, som frifandt EUIPO. Retten præciserede definitionen af normen og branchesædvanen i forbindelse med vurderingen af, om et tredimensionalt varemærke, der består af varens form, har fornødent særpræg.

Retten fremhævede for det første, at emballeringen af en flydende vare er påkrævet for markedsføringen, og gennemsnitsforbrugeren tillægger den derfor i første omgang denne enkle funktion. Kun et varemærke, der adskiller sig væsentligt fra normen eller branchesædvanen, mangler ikke fornødent særpræg. Når et tredimensionalt varemærke således består af formen på den vare, der søges registreret, eller af formen på denne vares emballage, er alene den omstændighed, at denne form er en variant af en af de sædvanlige former for denne type produkter eller deres emballager, ikke tilstrækkelig til at godtgøre, at det pågældende varemærke ikke mangler fornødent særpræg.

¹³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

Retten konkluderede dernæst, at EUIPO har fastsat normen og branchesædvanerne inden for sektoren for drikkevarer, som er kendetegnet ved et stort antal former og metoder til placering af etiketterne på flaskerne. Retten præciserede, at selv hvis det antages, at de fleste etiketter på den pågældende vare er rektangulære og fuldstændig fastsat på flaskens cylindriske del, kan normen og branchesædvanen ikke blot reduceres til den statistisk set mest udbredte form, men omfatter alle de former, som forbrugeren sædvanligvis ser på markedet.

Endelig fastslog Retten, at den pågældende etiket blot var en mulig variant af allerede eksisterende former. Den adskilte sig ikke væsentligt fra normen eller branchesædvanerne. Retten fastslog derfor, at det omtvistede tegn ikke ville kunne angive de pågældende varers oprindelse. Det havde således ikke det krævede minimum af fornødent særpræg.

Dom af 7. juli 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings mod EUIPO (Sammensætning af lyde ved åbningen af en dåse med en kulsyreholdig drikkevare), T-668/19, [EU:T:2021:420](#)

»EU-varemærker – ansøgning om EU-varemærke bestående af en sammensætning af lyde ved åbningen af en dåse med en kulsyreholdig drikkevare – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – artikel 95, stk. 1, i forordning 2017/1001«

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG havde indgivet en ansøgning om registrering af et lydmærke som EU-varemærke til EUIPO. Dette tegn, der blev indgivet via en lydfil, henviste til den lyd, der opstår ved åbningen af en drik på dåse, efterfulgt af stilhed i ca. et sekund og en brusen i ca. ni sekunder. Ansøgningen om registrering blev indgivet for forskellige drikkevarer og metalbeholdere til opbevaring eller transport.

EUIPO afslog denne registreringsansøgning med den begrundelse, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg.

I sin dom frifandt Retten EUIPO og tog for første gang stilling til registreringen af et lydmærke, der var indgivet i lydformat. Den præciserede kriterierne for bedømmelsen af lydmærkers fornødne særpræg og forbrugernes opfattelse af disse varemærker i almindelighed.

Retten bemærkede indledningsvis, at kriterierne for at vurdere lydmærkers fornødne særpræg ¹⁴ ikke er forskellige fra dem, der finder anvendelse på andre varemærke kategorier, og at et lydtegn skal besidde en vis prægnans, der gør det muligt for den tilsigtede forbruger at opfatte det som et varemærke og ikke som et funktionelt element eller som en angivelse uden nogen egen iboende egenskab ¹⁵. Forbrugeren af de omhandlede varer eller tjenesteydelser skal således alene i kraft af opfattelsen af

¹⁴ Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

¹⁵ Dom af 13.9.2016, *Globo Comunicação e Participações mod EUIPO (Lydmærke)* (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), præmis 41 og 45).

varemærket, uden at dette kombineres med andre bestanddele, såsom bl.a. ord- eller figurbestanddele eller andre varemærker, kunne skabe en forbindelse med deres handelsmæssige oprindelse.

For så vidt som EUIPO anvendte den retspraksis ¹⁶ analogt, hvorefter kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen, ikke mangler fornødent særpræg, fremhævede Retten dernæst, at denne retspraksis er blevet udviklet med hensyn til tredimensionale varemærker, der består af selve varens form eller emballage, selv om der findes en norm eller branchesædvaner vedrørende denne form. I dette tilfælde vil den berørte forbruger, som er vant til at se en eller flere former, der svarer til normen eller branchesædvanen, imidlertid ikke opfatte det ansøgte varemærke som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse af de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen, hvis den form, som varemærket består af, er identisk med eller ligner den eller de sædvanlige former. Retten tilføjede, at denne retspraksis ikke fastsætter nye kriterier for bedømmelsen af, om et varemærke har fornødent særpræg, men begrænser sig til at præcisere, at gennemsnitsforbrugerens opfattelse således ikke nødvendigvis er den samme, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, som når der er tale om et ord-, figur- eller lydmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af varernes udseende. Retten fastslog derfor, at den nævnte retspraksis vedrørende tredimensionale varemærker i princippet ikke kan anvendes på lydmærker. Selv om EUIPO med urette havde anvendt denne retspraksis, konstaterede Retten imidlertid, at denne fejl ikke kunne behæfte argumentationen i den anfægtede afgørelse, der ligeledes var støttet på en anden grund, med fejl.

Hvad angik denne anden grund, der vedrørte den relevante kundekreds' opfattelse af det ansøgte varemærke som en funktionel bestanddel af de omhandlede varer, bemærkede Retten dels, at den lyd, der opstår i forbindelse med åbningen af en dåse, henset til den omhandlede varetype, rent faktisk anses for en rent teknisk og funktionel bestanddel. Åbningen af en dåse eller en flaske er nemlig uadskilleligt forbundet med en teknisk løsning, der angår håndteringen af drikkevarer med henblik på at indtage dem, hvorfor en sådan lyd ikke vil opfattes som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse for disse varer. Dels forbinder den relevante kundekreds straks lyden af brusende bobler med drikkevarer. Retten bemærkede endvidere, at lydbestanddelene og stilheden i ca. et sekund, set i deres helhed, ingen iboende egenskab havde, der gjorde det muligt for dem at blive opfattet af denne kundekreds som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse for disse varer. Disse bestanddele havde ikke tilstrækkelig prægning til at adskille sig fra lignende lyde på området for drikkevarer. Retten bekræftede således EUIPO's konklusioner angående det ansøgte varemærkes mangel på fornødent særpræg.

Endelig tilbageviste Retten EUIPO's konstatering af, at det er usædvanligt på markeder for drikkevarer og drikkevareemballage at angive en vares handelsmæssige oprindelse

¹⁶ Jf. navnlig dom af 7.10.2004, Mag Instrument mod KHIM (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), præmis 31).

kun ved hjælp af lyde, med den begrundelse, at disse varer er lydløse, indtil de indtages. Retten bemærkede, at størstedelen af varerne nemlig er lydløse i sig selv og først fremstiller en lyd på tidspunktet for deres forbrug. Den blotte omstændighed, at en lyd først kan opstå ved forbruget af en vare, betyder således ikke, at anvendelsen af lyde til at angive en vares handelsmæssige oprindelse på et bestemt marked stadig er usædvanlig. Retten forklarede imidlertid, at en eventuel fejl fra EUIPO's side i denne henseende ikke medførte annullation af den anfægtede afgørelse, da den ikke ville have haft nogen afgørende indflydelse på denne afgørelses konklusion.

Dom af 13. november 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine mod EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF), T-82/24, [EU:T:2024:821](#)**

*»EU-varemærker – ansøgning om EU-figurmærket RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – politisk slogan – ligebehandling – princippet om god forvaltningsskik – artikel 71, stk. 1, i forordning 2017/1001«*

Retten behandlede i denne dom for første gang spørgsmålet om muligheden for registrering af et »politisk slogan« som varemærke.

En ukrainsk grænsevagt, der var retlig forgænger for sagsøgeren, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, indgav en ansøgning til EUIPO om registrering af figurtegnet »RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF« som EU-varemærke for forskellige varer og tjenesteydelser¹⁷. Undersøgeren afviste denne registreringsansøgning i sin helhed på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning 2017/1001, hvorefter mærker, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed, udelukkes fra registrering. Sagsøgeren indgav en klage til EUIPO over undersøgerens afgørelse. Ved den anfægtede afgørelse¹⁸ afviste appelkammeret klagen med den begrundelse, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg for de omhandlede varer og tjenesteydelser og derfor skulle udelukkes fra registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

Retten bemærkede, at sagsøgeren med urette gjorde gældende, at appelkammeret begik en fejl ved at kvalificere det ansøgte varemærke som et »politisk slogan«.

Sætningen i det ansøgte varemærke var nemlig blevet anvendt i vidt omfang straks efter den første anvendelse med henblik på at støtte Ukraine og var således meget hurtigt blevet et symbol på Ukraines kamp mod Den Russiske Føderations aggression. Denne sætning var således blevet anvendt i en politisk kontekst gentagne gange og med det formål at udtrykke og fremme støtten til Ukraine. En sådan situation svarede fuldt ud til den definition af udtrykket »politisk slogan«, som sagsøgeren selv havde anført i

¹⁷ Det ansøgte varemærke omfattede nærmere bestemt varer og tjenesteydelser i klasse 9, 14, 16, 18, 25, 28 og 41 i Nicearrangementet.

¹⁸ Afgørelse truffet den 1.12.2023 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 438/2023-1).

stævningen, dvs. et udtryk, der anvendes i en politisk eller social kontekst, og som gentager en idé eller et mål med henblik på at overbevise offentligheden eller en målgruppe inden for denne.

Sætningen i det ansøgte varemærke var blevet anvendt meget intensivt i en ikkekommerciel sammenhæng og ville nødvendigvis blive knyttet meget tæt til denne sammenhæng af den relevante kundekreds. Sætningen i det ansøgte varemærke var nemlig meget hurtigt blevet et af symbolerne på Ukraines kamp mod den russiske aggression, knyttet til en soldat i den ukrainske hær og således til Ukraine. Den omfattende mediedækning af denne begivenhed taget i betragtning ville denne sætning blive forbundet med dette nylige historiske øjeblik, som var velkendt af gennemsnitsforbrugeren i EU.

I denne henseende lagde Retten til grund, at appelkammeret ikke begik en retlig fejl, da det fandt, at det almindelige princip om, at personer i den relevante kundekreds ikke ofrer megen opmærksomhed på et tegn, som ikke uden videre giver dem oplysninger om oprindelsen af de pågældende varer og tjenesteydelser, eftersom de hverken vil opfatte det eller huske det som et varemærke, ligeledes fandt anvendelse på tegn, hvis primære budskab er af politisk art.

Henset til varemærkets væsentligste funktion, nemlig at angive oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, som er omfattet af varemærket, kan et tegn ikke opfylde denne funktion, hvis gennemsnitsforbrugeren i mødet med varemærket ikke opfatter angivelsen af varens eller tjenesteydelsens oprindelse, men alene et politisk budskab.

Hvad angik begrundelsespligten bemærkede Retten, at såfremt den samme registreringshindring gør sig gældende for en kategori eller en gruppe af varer eller tjenesteydelser, kan den kompetente myndighed begrænse sig til at anføre en generel begrundelse for alle de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Det er ganske vist blevet præciseret i retspraksis, at en sådan mulighed kun omfatter varer og tjenesteydelser, der har en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse med hinanden, således at de danner en kategori eller gruppe af varer eller tjenesteydelser med en tilstrækkelig ensartethed. Det fremgår dog af denne retspraksis, at der med henblik på at vurdere, om varerne og tjenesteydelserne har en tilstrækkelig direkte og konkret indbyrdes forbindelse og kan inddeles i tilstrækkeligt ensartede kategorier eller grupper, skal tages hensyn til formålet med dette tiltag, som er at muliggøre og lette den konkrete bedømmelse af spørgsmålet om, hvorvidt det varemærke, der er omfattet af registreringsansøgningen, er omfattet af en af de absolutte registreringshindringer. Inddelingen af de omhandlede varer og tjenesteydelser i en eller flere grupper eller kategorier skal desuden foretages bl.a. på grundlag af de kendetegn, som de har til fælles, og som er relevante for analysen af, hvorvidt der over for det ansøgte varemærke med hensyn til de nævnte varer og tjenesteydelser kan gøres en bestemt absolut registreringshindring gældende. Det følger heraf, at en sådan vurdering skal foretages konkret for undersøgelsen af hver registreringsansøgning og i givet fald for hver af de forskellige absolutte registreringshindringer, der eventuelt finder anvendelse.

I den foreliggende sag fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelse, at det ansøgte mærke ikke ville blive opfattet af den relevante kundekreds som en angivelse af en handelsmæssig oprindelse. Appelkammeret præciserede desuden, at sætningen i det ansøgte varemærke først og fremmest ville blive fortolket som et politisk budskab, og at denne opfattelse ville være den samme for alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af dette mærke. Det følger heraf, at appelkammeret fandt, at de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det ansøgte varemærke, udgjorde en tilstrækkeligt ensartet gruppe, henset til den absolutte registreringshindring, der efter appelkammerets opfattelse ikke tillod registrering af dette varemærke.

Eftersom appelkammeret med rette fandt, at det ansøgte varemærke ikke af den relevante kundekreds ville blive opfattet som en angivelse af en handelsmæssig oprindelse, men som et politisk budskab, der fremmede støtten til Ukraines kamp mod Den Russiske Føderations militære aggression, kunne det med rette samle alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det ansøgte varemærke, i en enkelt kategori, selv om de havde forskellige iboende egenskaber.

Henset til det ansøgte varemærkes særlige karakter og den relevante kundekreds' identiske opfattelse heraf med hensyn til alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af registreringsansøgningen, lagde Retten til grund, at appelkammeret således ikke foretog et urigtigt skøn, da det fandt, at de nævnte varer og tjenesteydelser indgik i en enkelt gruppe, hvorpå den registreringshindring, som appelkammeret havde lagt til grund, fandt anvendelse på samme måde, og at appelkammeret med rette konkluderede, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

Dom af 10. september 2025, BVG mod EUIPO (Lyd af en melodi), T-288/24, [EU:T:2025:847](#)

»EU-varemærker – ansøgning om EU-varemærke bestående af en lyd af en melodi – absolut registreringshindring – fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001«

Retten annullerede med sin dom afgørelsen fra appelkammeret ved EUIPO ¹⁹ med den begrundelse, at appelkammeret ikke foretog en korrekt vurdering af særpræget ved et EU-varemærke, der var søgt registreret for et lydtegn bestående af en lyd af en melodi, i forhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

Sagsøgeren, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), havde ansøgt om registrering af et varemærke bestående af en lyd af en melodi med sigte på bestemte transporttjenesteydelser ²⁰. Efter at undersøgeren havde afslået ansøgningen, indgav sagsøgeren en klage til EUIPO.

¹⁹ Afgørelse truffet af Femte Appelkammer ved EUIPO den 2.4.2024 (sag R 2220/2023 5).

²⁰ De pågældende tjenesteydelser henhører under klasse 39 i Nicearrangementet og svarer til følgende beskrivelse: »Transport; passagertransport; indpakning og emballering; opbevaring; arrangering af transport til rejseudflugter«.

Appelkammeret fastslog, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg. Varemærket var et lydtegn på to sekunder, der bestod af en simpel sekvens af fire forskellige hørbare lyde, og var derfor så kort og banalt, at det hverken havde nogen prægnans eller egnethed til at blive genkendt af forbrugerne som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse af de pågældende tjenesteydelser. Det ville blot blive opfattet som et funktionelt lydelement, der havde til formål at fange tilhørers opmærksomhed.

Sagsøgeren anlagde sag ved Retten med påstand om annullation af denne afgørelse om afslag.

Retten fandt, at der var flere elementer, der gjorde det muligt at antage, at det ansøgte varemærkes kendetegn med hensyn til varighed og prægnans snarere gjorde det muligt at fastslå, at der forelå fornødent særpræg, end at der manglede et sådant som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001 og retspraksis på området.

Det er nemlig for det første hvad angår sædvanerne i den omhandlede erhvervssektor velkendt, at aktørerne i transportsektoren i stigende grad anvender »jingles«, dvs. korte lydmotiver, for at skabe en lydidentitet, der kan genkendes af kundekredsen, og som er modstykket til et varemærkes visuelle identitet, for de varer og tjenesteydelser, der er forbundet hermed. Disse jingler kan bruges til at fange tilhørernes opmærksomhed i omgivelser, der til tider kan være støjende, det være sig i lufthavnsterminaler eller på perroner på jernbane- og busstationer, og til at introducere eller ledsage meddelelser til den tilsigtede kundekreds til reklameformål eller i forbindelse med tilknyttede tjenesteydelser.

For det andet havde lyden af melodien, som det ansøgte varemærke bestod af, ikke nogen direkte forbindelse med de omhandlede tjenesteydelser og syntes ikke at være dikteret af tekniske eller funktionelle hensyn. Det var desuden ikke godtgjort, at lyden allerede var kendt af kundekredsen, hvorfor det kunne formodes, at der var tale om et originalt værk. Det kunne i denne sammenhæng antages, at den snarere havde til formål at tjene som jingle, dvs. en kort, gennemtrængende lydsekvens, der som sådan kunne huskes. En sådan vurdering blev i øvrigt bekræftet af afgørelsespraksis og af retningslinjerne for behandling af sager ved EUIPO angående lydmærker, som kunne udgøre en referencekilde.

Henset til det ansøgte varemærkes kendetegn med hensyn til varighed, anvendt melodi og hørbare lyde og til de forskellige tidligere tilkendegivelser fra EUIPO angående den rolle, som disse kendetegn spiller ved vurderingen af det fornødne særpræg ved et lydmærke, der er søgt registreret, var appelkammerets skøn både forkert med hensyn til sædvanerne i den pågældende sektor og med hensyn til de elementer, der kendetegnede det ansøgte varemærke. Hverken varigheden af det ansøgte varemærke eller dets påståede enkelhed eller banalitet, som ikke i sig selv var til hinder for, at den tilsvarende melodi kunne genkendes, var hindringer, der som sådanne var tilstrækkelige til at begrunde, at der manglede fornødent særpræg.

For det tredje begik appelkammeret en fejl ved at fastslå, at det ansøgte varemærke blot havde en funktionel rolle, og at der sædvanligvis blev spillet en kort sekvens af lyde, inden der over højtalerne blev givet oplysninger om transportmidlerne, for at fange passagerernes opmærksomhed. Selv hvis det blev antaget, at det var nødvendigt at have en af de potentielle anvendelser af det ansøgte varemærke for øje, dvs. at henvise til brugen af det på en banegård med henblik på at give meddelelser om den dermed forbundne transporttjeneste, forhindrede en sådan brug, selv om den havde en funktionel rolle, på ingen måde det ansøgte varemærke i at udøve sin funktion som angivelse af den handelsmæssige oprindelse af den pågældende tjenesteydelse.

For det fjerde fandt Retten hvad angik de øvrige tjenesteydelser, der var omfattet af det ansøgte varemærke, og som ikke direkte vedrørte transport, men hermed forbundne aspekter, at det var vanskeligt ud fra appelkammerets betragtninger at forstå, dels hvilke aspekter af de pågældende tjenesteydelser, som lyden af melodien, som varemærket bestod af, kunne være forbundet med, dels hvordan den omstændighed, at det ansøgte lydtegn kunne anvendes i forbindelse med en reklame for disse tjenesteydelser, skulle tale imod, at det blev registreret som varemærke.

I lyset af disse betragtninger konkluderede Retten, at appelkammeret ikke foretog en korrekt vurdering af det ansøgte varemærkes fornødne særpræg.

3. Beskrivende varemærker

Dom af 23. oktober 2003 (plenum), KHIM mod Wrigley, C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#)

»Appel – EF-varemærker – forordning (EF) nr. 40/94 – absolut registreringshindring – fornødent særpræg – varemærker, som udelukkende består af beskrivende tegn eller angivelser – ordkombinationen Doublemint«

I 1996 indgav Wm Wrigley Jr. Company (herefter »Wrigley«) ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordkombinationen »Doublemint« som EF-varemærke for tyggegummi.

Da undersøgeren ved Harmoniseringskontoret afviste denne ansøgning, indgav Wrigley en klage til appelkammeret. Appelkammeret afviste imidlertid klagen med den begrundelse, at ordet »Doublemint«, der er en sammensætning af to engelske ord uden tilføjelse af noget fantasielement eller opdigtet element, beskrev visse egenskaber ved tyggegummi, i dette tilfælde at de indeholder mynte og smager af mynte, og derfor ifølge artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 ikke kunne registreres som EF-varemærke.

Wrigley fik medhold i det søgsmål, som selskabet iværksatte ved Retten til prøvelse af sidstnævnte afgørelse. Retten fastslog, at ordet »Doublemint« i forbindelse med

tyggegummi havde et ubestemt og suggestivt indhold, som kunne fortolkes på forskellige måder, og at ordet ikke gjorde det muligt for den berørte kundekreds umiddelbart og uden yderligere overvejelse at opdage en beskrivelse af en egenskab ved de pågældende varer. Da ordet ikke udelukkende var beskrivende, kunne registreringen af dette ord ifølge Retten ikke afslås.

I sin dom tog Domstolen Harmoniseringskontorets appel af Rettens dom til følge og ophævede Rettens dom.

Indledningsvis bemærkede Domstolen, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 bestemmer, at 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«, er udelukket fra registrering.

Dernæst fastslog Domstolen, at Harmoniseringskontoret kan afslå registrering med hjemmel i denne artikel, uden at det kræves, at de i denne artikel omhandlede tegn eller angivelser, som udgør varemærket, på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om registrering faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller deres egenskaber. Det er tilstrækkeligt, hvilket fremgår af selve bestemmelsens ordlyd, at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål. Et ordmærke kan således i henhold til denne bestemmelse udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.

Endelig præciserede Domstolen, at en fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra c), hvorefter bestemmelsen er til hinder for registrering af varemærker, der »udelukkende beskriver« de varer eller tjenesteydelser, for hvilke de søges registreret, eller deres egenskaber, indebærer, at der anvendes et kriterium, der ikke er fastsat i denne bestemmelse, og som tilsidesætter dennes rækkevidde.

Dom af 12. januar 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS mod KHIM (EUROPREMIUM), T-334/03, [EU:T:2005:4](#) ²¹

»EF-varemærker – ordmærket EUROPREMIUM – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94«

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH indgav en ansøgning om registrering af ordmærket EUROPREMIUM som EF-varemærke til Harmoniseringskontoret. Da denne ansøgning blev afslået, indgav Deutsche Post EURO EXPRESS en klage over undersøgerens afgørelse.

²¹ Appellen af denne dom blev slettet ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 14.12.2005, KHIM mod Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

Appelkammeret ved Harmoniseringskontoret afslog klagen med den begrundelse, at varemærket EUROPREMIUM kunne opfattes som en angivelse af, at de varer og tjenesteydelser, der var genstand for varemærkeansøgningen, havde en fremragende beskaffenhed og var af europæisk oprindelse.

Deutsche Post EURO EXPRESS anlagde sag til prøvelse af sidstnævnte afgørelse med påstand om annulation af denne, hvilket foranledigede Retten til at vurdere, om det ansøgte tegn var beskrivende ²².

For det første fandt Retten, at registrering af et EF-varemærke, der består af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, ikke som sådan er udelukket på grund af en sådan anvendelse, på den ene betingelse, at det omhandlede varemærke uden videre kan opfattes som en oplysning om den handelsmæssige oprindelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser, således at den relevante kundekreds uden risiko for forveksling kan adskille varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser fra dem, der har en anden handelsmæssig oprindelse.

Spørgsmålet, om et sådant varemærke er egnet til at blive opfattet som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse for varer og tjenesteydelser, må undersøges inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

For derimod at blive omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, skal et varemærke på en særlig, ikke vag og objektiv måde tjene til at betegne de væsentlige egenskaber ved de omhandlede varer og tjenesteydelser.

For det andet fastslog Retten, at det ikke var godtgjort, at ordmærket EUROPREMIUM, der var søgt registreret som EF-varemærke, navnlig for varer af forskelligt materiale med henblik på emballage, opbevaring eller transport, annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og transport- og opbevaringstjenesteydelser, som henhører under klasse 16, 20, 35 og 39 i Nicearrangementet, og som af den engelsktalende gennemsnitsforbruger kunne forstås som en henvisning til varer og tjenesteydelser med europæisk oprindelse og af høj kvalitet, kunne tjene til direkte at betegne de nævnte varer og tjenesteydelser som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

Dels var det omhandlede tegn nemlig ikke sammensat af beskrivende bestanddele for de pågældende varer og tjenesteydelser, da forstavelsen »euro« ikke betegnede dem, hverken direkte eller derved, at en af deres væsentligste kendetegn blev nævnt, og da ordet »premium« blot er et rosende ord, der har til formål at fremkalde forestillinger om en egenskab, som ansøgeren ville tillægge sine egne varer uden at informere forbrugerne om de særlige og objektive kendetegn ved de tilbudte varer eller tjenesteydelser.

²² Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Dels var det ikke godtgjort, at ordet »europremium« bedømt i sin helhed var eller kunne være en artsbetegnelse eller sædvanligt til at identificere eller karakterisere de varer eller tjenesteydelser, som det vedrørte.

Dom af 10. marts 2011, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#)

»Appel – EF-varemærker – tegn, der udelukkende består af tal – ansøgning om registrering af tegnet »1000« som varemærke for brochurer, tidsskrifter og aviser – tegnets angiveligt beskrivende karakter – anvendelseskriterier for artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 – pligt for Harmoniseringskontoret til at tage hensyn til sin tidligere beslutningspraksis«

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (herefter »Technopol«) indgav en ansøgning om registrering af tegnet »1000« som EF-varemærke for brochurer, tidsskrifter og aviser til Harmoniseringskontoret. Denne ansøgning blev imidlertid afslået med den begrundelse, at tegnet »1000« ikke havde fornødent særpræg og udgjorde en beskrivende betegnelse for de omhandlede varers indhold eller andre egenskaber.

Technopols klage over undersøgerens afgørelse blev forkastet af appelkammeret ved Harmoniseringskontoret, som fandt, at tegnet »1000« kunne tjene til at beskrive indholdet af Technopols tryksager, og at nævnte tegn under alle omstændigheder manglede fornødent særpræg, idet det af forbrugeren ville blive opfattet som en anprisning af tryksagerne og ikke som en oprindelsesangivelse.

Dernæst anlagde Technopol søgsmål ved Retten, som heller ikke gav Technopol medhold. Den appel, der blev anlagt til prøvelse af Rettens dom med påstand om ophævelse af dommen, gav Domstolen lejlighed til at behandle kriterierne for anvendelsen af den absolutte registreringshindring vedrørende et tegns beskrivende karakter.

For det første fandt Domstolen, at hver af de registreringshindringer, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, skal fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem. Den almene interesse, der ligger bag nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), består i at sikre, at de tegn, der er beskrivende for en eller flere af de varers eller tjenesteydelsers egenskaber, som er omfattet af varemærkeansøgningen, frit kan benyttes af samtlige erhvervsdrivende, der udbyder sådanne varer eller tjenesteydelser.

For at sikre den fuldstændige gennemførelse af formålet om fri afbenyttelse kan Harmoniseringskontoret afslå registrering med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, uden at det kræves, at det omhandlede tegn på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering faktisk anvendes med et beskrivende formål. Det er tilstrækkeligt, at tegnet kan anvendes til sådanne formål. På samme måde afhænger anvendelsen af denne registreringshindring ikke af, at der er et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at holde et tegn til rådighed, og det er således irrelevant at kende antallet af konkurrenter, der har eller vil få en interesse i at bruge det

omhandlede tegn. Det er desuden uden betydning, at der eksisterer andre tegn, som er mere almindeligt benyttet end det omhandlede, til at betegne de samme egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, som er nævnt i registreringsansøgningen. Det fremgår af det ovenstående, at en anvendelse af nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), ikke kræver, at det omhandlede tegn opfylder de almindelige beskrivelsesmåder.

For det andet fastslog Domstolen, at de beskrivende tegn, der er henvist til i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, ligeledes er uden særpræg som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). Omvendt kan et tegn mangle fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), af andre grunde end dets eventuelle beskrivende karakter. Der foreligger således en vis overlapning mellem de respektive anvendelsesområder for artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 1, litra c), eftersom den første af disse bestemmelser adskiller sig fra den anden, i det omfang, den omfatter samtlige omstændigheder, hvorved et tegn ikke er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

Under disse omstændigheder er det vigtigt – med henblik på en korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 – at sikre, at anvendelsen af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra c), forbliver behørigt begrænset til de tilfælde, der specifikt henvises til i registreringshindringen.

For det tredje anførte Domstolen, at de tilfælde, der faktisk er omfattet af registreringshindringen, som er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, er dem, hvor tegnet, hvorom der er ansøgt om varemærkeregistrering, kan betegne en »egenskab« for de varer eller tjenesteydelser, der er indgivet varemærkeansøgning om. Ved i artikel 7, stk. 1, litra c), i nævnte forordning at anvende begreberne »art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for leveringen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse« har lovgiver for det første anført, at arten, beskaffenheden, mængden, anvendelsen, værdien, den geografiske oprindelse og tidspunktet for fremstilling og levering 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.

Lovgivers valg af begrebet »egenskab« understreger 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 den relevante kundekreds. Således kan et tegn kun afvises fra registrering på baggrund af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, såfremt det med rimelighed kan antages, at det rent faktisk vil blive opfattet af den relevante kundekreds som en beskrivelse af en af disse egenskaber.

Disse oplysninger er særlig relevante for så vidt angår tegn, der udelukkende består af tal. Da sådanne tegn almindeligvis ligestilles med numrene, kan de bl.a. inden for handelen anvendes til at betegne en mængde. For at et tegn, der udelukkende består af

tal, kan afvises fra registrering på baggrund af artikel 7, stk. 1, litra c), idet det betegner en mængde, skal det imidlertid med rimelighed kunne antages, at den mængde, som tallene angiver, i den relevante kundekreds' øjne betegner de varer eller tjenesteydelser, hvorom registreringen er ansøgt.

Endelig anførte Domstolen for det fjerde, at bestemmelsen i artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke på afgørende vis påvirker fortolkningen af indholdet af samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c). Forordningens artikel 12 vedrører nemlig begrænsningerne i EF-varemærkets retsvirkninger, mens samme forordnings artikel 7 omhandler registreringshindringerne i forhold til at registrere tegn som varemærker.

Den omstændighed, at nævnte artikel 12, litra b), sikrer, at angivelser vedrørende varers og tjenesteydelsers egenskaber frit kan benyttes af alle erhvervsdrivende, begrænser ingenlunde rækkevidden af artikel 7, stk. 1, litra c). Bestemmelsen tydeliggør tværtimod interessen i rent faktisk at anvende registreringshindringen, der desuden er absolut, i artikel 7, stk. 1, litra c), på alle tegn, der kan betegne en af de varer eller tjenesteydelsers egenskaber, som varemærkeansøgningen omfatter.

Dom af 25. oktober 2018, Devin mod EUIPO – Haskovo (DEVIN), T-122/17, [EU:T:2018:719](#) ²³

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket DEVIN – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – geografisk navn – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]«

Den 11. juli 2014 indgav Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, industri- og handelskammeret i Haskovo, Bulgarien) en ugyldighedsbegæring vedrørende EU-ordmærket DEVIN, der tilhørte Devin AD og var registreret af EUIPO i 2011 for varer, der henhører under klasse 32 i Nicearrangementet, og som svarer til ikke-alkoholholdige drikkevarer, navnlig mineralvand.

Annulationsafdelingen ved EUIPO tog ugyldighedsbegæringen, der var støttet på artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 ²⁴, til følge og erklærede det pågældende varemærke ugyldigt i dets helhed, idet den anførte, at varemærket bestod af et tegn, der kunne tjene til at betegne varens oprindelse ²⁵. Appelkammeret ved EUIPO gav afslag på Devin AD's klage over denne afgørelse, idet det i det væsentlige fandt, at den bulgarske by Devin var kendt af den brede offentlighed i Bulgarien og af en betydelig andel af forbrugerne i nabolandene, såsom Grækenland og Rumænien, navnlig som et berømt kursted, og at navnet på denne by af de berørte kredse blev forbundet med kategorien af varer i klasse 32, navnlig mineralvand.

²³ Appellen af denne dom blev forkastet ved dom af 11.7.2019, Haskovo mod Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

²⁴ Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).

²⁵ Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.

I sin dom annullerede Retten afgørelsen fra appelkammeret ved EUIPO og foretog nogle præciseringer vedrørende den beskrivende karakter af et tegn, der består af et geografisk navn som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.

Hvad nærmere bestemt angår tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse af eller det geografiske bestemmelsessted for kategorier af varer eller stedet for leveringen af kategorier af tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af som EU-varemærke, navnlig geografiske navne, bemærkede Retten, at der består en almen interesse i at friholde dem, bl.a. på grund af deres evne til ikke alene eventuelt at angive beskaffenheden af og de øvrige egenskaber ved de pågældende kategorier af varer og tjenesteydelser, men også til på forskellig måde at påvirke forbrugernes præferencer, f.eks. ved at tilknytte varerne eller tjenesteydelserne til et sted, som kan fremkalde positive følelser.

Registrering af geografiske navne som varemærker er i denne forbindelse udelukket dels, når de betegner bestemte geografiske steder, der allerede har et omdømme eller er kendte for den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser, og som derfor efter de berørte kredses mening frembyder en forbindelse med denne kategori, dels når de vil kunne bruges af virksomhederne og skal friholdes til disse som angivelser af den geografiske oprindelse for den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser.

Artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 er imidlertid i princippet ikke til hinder for registrering af geografiske navne, som ikke er kendte i de berørte kredse, eller som i det mindste er ukendte som betegnelse for et geografisk sted, eller endog af navne, for hvilke det på grund af egenskaberne ved det angivne sted ikke er sandsynligt, at de berørte kredse vil kunne forestille sig, at den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser hidrører fra dette sted eller er blevet grundlagt der.

Hvad angår vurderingen af et sådant tegns beskrivende karakter fastslog Retten i øvrigt, at EUIPO er forpligtet til at godtgøre, at det geografiske navn er kendt i de berørte kredse som betegnelse for et sted. Det er desuden en betingelse, at det omhandlede navn for nærværende efter de berørte kredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser, eller at det med rimelighed kan forudses, at et sådant navn efter kundekredsens mening vil kunne betegne den nævnte kategori af varer eller tjenesteydelsers geografiske oprindelse. Inden for rammerne af denne vurdering skal der navnlig tages hensyn til det større eller mindre kendskab, som de relevante kundekredse har til det pågældende geografiske navn, samt til egenskaberne ved det sted, som dette angiver, og til den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser.

I den pågældende sag fandt Retten, at ordmærket DEVIN hverken er beskrivende for en geografisk oprindelse for så vidt angår gennemsnitsforbrugeren i Bulgariens nabolande, dvs. Grækenland og Rumænien, eller gennemsnitsforbrugeren i andre medlemsstater i Unionen, alene med undtagelse af Bulgarien.

Mens det geografiske navn Devin er kendt af de berørte kredse i Bulgarien, forholder det sig med hensyn til de berørte kredse i de andre medlemslande i Unionen således, at det geografiske navn Devin i det store og hele er ukendt for dem, eller i det mindste ukendt som betegnelse for et geografisk sted.

Det forhold alene, at byen Devin findes af internetsøgemaskiner, er ikke tilstrækkeligt til at godtgøre, at der er tale om et sted, som er kendt af en betydelig del af den relevante kundekreds i Grækenland og Rumænien. Eksistensen af en »turistprofil på internettet« er ikke i sig selv tilstrækkelig til at godtgøre den relevante kundekreds i udlandets kendskab til en lille by. Gennemsnitsforbrugeren af mineralvand og drikkevarer i Unionen har nemlig ikke en høj grad af specialviden inden for geografi eller turisme. Idet appelkammeret fejlagtigt fokuserede på de udenlandske turister, navnlig grækere og rumænere, som besøger Bulgarien eller Devin, tog det ikke hensyn til hele den relevante kundekreds, der består af gennemsnitsforbrugeren i Unionen, navnlig fra Grækenland og Rumænien, men begrænsede sig fejlagtigt til en minimal eller meget lille del af den relevante kundekreds, dvs. udenlandske turister, der besøger Bulgarien og Devin, som under alle omstændigheder er ubetydelig og ikke kan anses for at være tilstrækkeligt repræsentativ for denne, henset til retspraksis. Appelkammeret havde således anvendt en forkert test, der havde ført det til en faktuel fejlagtig vurdering af opfattelsen af ordet »devin« for den relevante kundekreds.

Hvad angår rådigheden over det geografiske navn Devin bemærkede Retten, at en beskrivende anvendelse af navnet »Devin« med henblik på at promovere byen som turistdestination er tilladt. Forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker fastsætter i selve definitionen af den eneret, der tillægges ved et varemærke, garantier, der skal bevare tredjemands interesser. Navnet på byen Devin er stadig til rådighed for tredjemand, ikke blot til en beskrivende brug, såsom promovering af turismen i denne by, men ligeledes som særpræget tegn, hvis der foreligger en »rimelig grund«, og i mangel af en risiko for forveksling, der udelukker anvendelsen af artikel 8 og 9 i forordning nr. 207/2009. Den almene interesse i at friholde et geografisk navn som navnet på kurbyen Devin kan således være beskyttet på grund af tilladelsen til beskrivende brug af sådanne navne og de garantier, der begrænser indehaveren af det anfægtede varemærkes eneret, uden at det er nødvendigt, at dette varemærke annulleres.

Dom af 7. maj 2019, Fissler mod EUIPO (vita), T-423/18, [EU:T:2019:291](#)

»EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket vita – absolutte registreringshindringer – mangel på fornødent særpræg – beskrivende karakter – begrebet egenskab – en farves navn – artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001«

Ved dom af 7. maj 2019 i sagen Fissler mod EUIPO (vita) (sag T-423/18) annullerede Retten EUIPO's afgørelse om afslag på registrering af ordmærket vita som EU-varemærke for varer såsom foodprocessorer, elektriske kasseroller og husholdningsredskaber. I denne sag havde EUIPO afslået registrering af nævnte

varemærke for varer i klasse 7, 11 og 21 (bl.a. elektriske foodprocessorer, elektriske trykkogere og husholdningsredskaber) med den begrundelse, at det var beskrivende og manglede fornødent særpræg [artikel 7, stk. 1, litra c) og b), i forordning 2017/1001]. Retten lagde bl.a. til grund, at da det ansøgte varemærke var et ord fra det svenske sprog (vita er den bestemte form og flertalsformen af ordet »vit«, der betyder »hvid« på svensk), var den relevante kundekreds den svensktalende del af offentligheden i Den Europæiske Union. EUIPO havde i det væsentlige lagt til grund, at det ansøgte varemærke af to grunde var beskrivende. For det første fås de omfattede varer i hvid, på en måde som er ganske sædvanlig uden at være det mest almindelige. For det andet benævnes disse varer ofte som »vitvaror« (hvidevarer) på svensk.

For så vidt angik den mere eller mindre almindelige brug af farven hvid ved fremstilling af de omfattede varer foretog Retten en bedømmelse af, om en sådan brug kunne kvalificeres som en »egenskab« ved disse varer som omhandlet i retspraksis. Retten bemærkede, at et tegn kun kan afvises fra registrering som beskrivende [på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001], såfremt det med rimelighed kan antages, at det rent faktisk vil blive opfattet af den relevante kundekreds som en beskrivelse af en af disse egenskaber. Desuden gælder, at selv om det er uden betydning, om en sådan egenskab i forretningsmæssig henseende måtte være væsentlig eller underordnet, skal en egenskab i henhold til nævnte artikel dog være »objektiv og i varen [eller tjenesteydelsen] iboende« samt »iboende og permanent« for denne vare eller tjenesteydelse.

Retten konstaterede i denne sag, at farven hvid ikke er en »iboende« egenskab, som er »uløseligt forbundet med [de omhandlede varers] karakter« (såsom foodprocessorer, elektriske trykkogere og husholdningsredskaber), men er et rent tilfældigt aspekt, som eventuelt kun omfatter en brøkdel af varerne, og under alle omstændigheder uden nogen direkte og umiddelbar forbindelse til deres karakter. Sådanne varer findes i en bred vifte af farver uden nogen rangfølge, og farven hvid er en af dem. Den omstændighed alene, at de pågældende varer forekommer mere eller mindre regelmæssigt i farven hvid og blandt andre farver, blev ikke bestridt, men måtte anses for irrelevant, da det ikke med »rimelighed« kunne antages, at farven hvid på grund af denne omstændighed alene rent faktisk ville blive anerkendt af den relevante kundekreds som en beskrivelse af en iboende egenskab, som er uløseligt forbundet med disse varers karakter. Ordet »vita« var således ikke beskrivende for en egenskab ved de omhandlede varer og var dermed ikke omfattet af registreringshindringen opstillet i artikel 7, stk. 1 litra c), i forordning 2017/1001.

Retten bemærkede endvidere, at de almene interesser, der ligger til grund for artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001, der udelukker registrering af varemærker, der mangler fornødent særpræg, omhandler beskyttelsen af forbrugeren ved i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion som oprindelsesangivelse at sætte forbrugeren i stand til uden risiko for forveksling at adskille de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket med hensyn til deres oprindelse, mens de

almene interesser, der ligger til grund for den regel, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra c), der udelukker registrering af beskrivende varemærker, fokuserer på beskyttelsen af konkurrenter mod enhver risiko for en enkelt operatørs monopolisering af beskrivende angivelser af egenskaber ved sådanne varer eller tjenesteydelser. Et varemærke, der som i pågældende sag ikke er beskrivende, har således ikke nødvendigvis det fornødne særpræg.

Idet Retten lagde til grund, at den relevante kundekreds ikke opfattede det ansøgte varemærke som et simpelt, objektivt udsagn om, at disse varer var tilgængelige i farven hvid, men snarere som en angivelse af deres oprindelse, fandt den nærmere bestemt, at nævnte varemærke havde det fornødne særpræg.

På grundlag af samtlige ovenstående betragtninger fandt Retten de to anbringender velbegrundede og annullerede afgørelsen vedtaget af EUIPO.

Dom af 16. juli 2025, Iceland Foods mod EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) m.fl. (ICELAND), T-105/23, [EU:T:2025:729](#)

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket ICELAND – absolut ugyldighedsgrund – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]«

Retten udtalte sig i sine domme om den beskrivende karakter af to tegn, der gengav navnet på et europæisk land (ICELAND), og frifandt sagsøgte i de søgsmål, der var anlagt til prøvelse af de afgørelser, der var truffet af Det Udvidede Appellkammer ved EUIPO, fordi tegnene var beskrivende for den geografiske oprindelse af de varer og tjenesteydelser, som de omfattede, eller for deres egenskaber.

Sagsøgeren, Iceland Foods Ltd, havde henholdsvis den 19. april 2002 og den 12. februar 2013 indgivet ansøgninger til EUIPO om registrering af ordmærket ICELAND og figurmærket ICELAND for en række varer og tjenesteydelser. Derefter var der blevet indgivet to ugyldighedsbegæringar vedrørende de omhandlede varemærker til annullationsafdelingen ved EUIPO for visse af de varer og tjenesteydelser, som varemærkerne omfattede ²⁶. Annullationsafdelingen tog disse ugyldighedsbegæringar til følge for alle de pågældende varer og tjenesteydelser.

Herefter havde sagsøgeren indgivet klage over hver af annullationsafdelingens afgørelser. Ved afgørelser af 15. december 2022 forkastede Det Udvidede Appellkammer disse klager (herefter »de anfægtede afgørelser«). Appellkammeret fandt, at de omtvistede varemærker blev opfattet af den relevante kundekreds, nemlig den brede engelsktalende offentlighed i Den Europæiske Union, som en angivelse af, at de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af varemærket, hidrørte fra Island, og at de skulle

²⁶ Der var tale om varer og tjenesteydelser i klasse 7, 11, 16, 29-32 og 35 samt klasse 29, 30 og 35 i Nicearrangementet.

anses for at være beskrivende²⁷. Det fastslog, at det var tilstrækkeligt, at én af de absolutte registreringshindringer fandt anvendelse, for at tegnene ikke kunne registreres som EU-varemærker, og udtalte herefter, at hvis de omtvistede varemærker også skulle undersøges i forhold til deres særpræg²⁸, ville det under alle omstændigheder blive konstateret, at de savnede fornødent særpræg²⁹.

Sagsøgeren anlagde derfor sag ved Retten til prøvelse af hver af de anfægtede afgørelser³⁰.

Retten anførte først, at geografiske navne er udelukket fra registrering i to typetilfælde. Det første tilfælde vedrører registrering af geografiske navne som varemærker, når de betegner bestemte geografiske steder, der allerede har et omdømme eller er kendte for den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser, og som derfor frembyder en forbindelse med denne efter de relevante omsætningskredsens mening. Det andet tilfælde vedrører registrering af geografiske navne, der kan bruges af virksomhederne, og som skal friholdes til dem som angivelser af den pågældende kategori af varers eller tjenesteydelsers geografiske oprindelse.

Retten fastslog desuden, at vurderingen af de omtvistede varemærkers beskrivende karakter krævede, at der blev taget hensyn til en række relevante faktorer, såsom kendskabet til Island og dette lands kendetegn samt forbindelsen mellem kategorierne af varer og tjenesteydelser og det omtvistede varemærke.

I denne henseende fremhævede Retten, at de omtvistede varemærker betegnede navnet på et land, der er beliggende i Europa, og som ganske vist består af et relativt tyndt befolket område, men som har et større areal end visse EU-medlemsstater og medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Retten fremhævede således, at ordet »Iceland« var kendt af en betydelig del af den relevante kundekreds, der bestod af den brede engelsktalende offentlighed i EU.

Retten bekræftede i øvrigt, at de beviser, som Det Udvidede Appellkammer havde støttet sig på, godtgjorde, for det første at Island var et miljøvenligt land, bl.a. på grund af de mange geotermiske kraftværker og vandkraftværker, for det andet at Island var et skattet turistmål, og for det tredje at Island udbød en bred vifte af varer og tjenesteydelser og i forbindelse med disse også havde betydelige handelsforbindelser med EØS-landene.

²⁷ Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, der senere blev artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, der igen er blevet erstattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001.

²⁸ Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i ovennævnte forordning nr. 40/94, der senere blev artikel 7, stk. 1, litra b), i ovennævnte forordning nr. 207/2009, der igen er blevet erstattet af artikel 7, stk. 1, litra b), i ovennævnte forordning 2017/1001.

²⁹ De argumenter, som indgiverne af ugyldighedsbegæringen havde fremsat om, at de omhandlede varemærker var i strid med den offentlige orden [som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, der senere blev artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, der igen er blevet erstattet af artikel 59, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001], sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94 [der senere blev artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009, der igen er blevet erstattet af artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning 2017/1001], blev afvist af Det Udvidede Appellkammer, fordi de var fremsat for sent. Dette spørgsmål blev således hverken behandlet af appelkammeret eller efterfølgende af Retten.

³⁰ Sagerne Iceland Foods mod EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) m.fl. (ICELAND) (sag T-105/23) vedrørende ordmærket ICELAND og Iceland Foods mod EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (sag T-106/23) vedrørende figurmærket Iceland.

Retten bemærkede ligeledes, at der skulle tages hensyn til en række omstændigheder, som de forelå på datoen for ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke, herunder ved inddragelse af et fremadrettet perspektiv, og ikke blot foretages en vurdering af det »renommé«, som Island havde eller i fremtiden kunne få i forbindelse med de varer og tjenesteydelser, som var omfattet af de omtvistede varemærker. Desuden var de forskellige kendetegn ved Island vigtige med henblik på at afgøre, i hvilket omfang de omhandlede varers eller tjenesteydelsers geografiske oprindelse efter de relevante omsætningskredsens mening kunne være relevant for vurderingen af de pågældende varers eller tjenesteydelsers kvalitet eller andre egenskaber. Af de samme grunde fastslog Retten, at Det Udvidede Appellkammer med rette havde taget hensyn til den økonomiske velstand, herunder vurderingen af bruttonationalproduktet, den kvalificerede arbejdskraft eller tilstedeværelsen af forskellige industrier, eftersom disse kriterier kunne gøre det muligt at afgøre, om Island kunne blive kendt eller anset som geografisk oprindelsessted for de omhandlede varer og tjenesteydelser.

Hvad dernæst angik fødevarer af vegetabilsk og animalsk oprindelse og væsker bestemt til konsum fandt Retten, at de omtvistede varemærker havde en beskrivende karakter i forhold til disse. På datoen for registreringen af de omtvistede varemærker producerede og fremstillede Island sådanne varer og var i stand til at producere andre af disse varer, således at når en af disse blev solgt under et af de omtvistede varemærker, kunne den opfattes som hidrørende fra dette land. Retten fandt i øvrigt, at en antagelse om, at Islands nuværende eksport af fødevarer ikke udgjorde en relativt betydelig andel af landets eksport generelt, ikke kunne rejse tvivl om den beskrivende forbindelse mellem varemærkerne og de omhandlede varer, for så vidt som der ikke herved blev inddraget et fremadrettet perspektiv på den forbindelse, der med rimelighed ville kunne blive etableret mellem de omtvistede varemærker og de omhandlede varer.

Endelig konstaterede Retten, at Det Udvidede Appellkammer havde foretaget en detaljeret analyse af det omtvistede varemærkes beskrivende karakter for alle de omhandlede varer og tjenesteydelser. Med hensyn til figurmærket Iceland ³¹ tilføjede Retten desuden, at hverken dets typografi eller farve fik det til at virke usædvanligt eller bemærkelsesværdigt. Ordbestanddelen af dette varemærke var nemlig gengivet i en standardskrifttype med hvide bogstaver uden nogen typografisk særegenhed. Selv om den ganske vist var anbragt på en rød, orange og gul rektangulær baggrund, hvis gule og orange islæt gav et lidt udvandet udtryk, var den farvede baggrund, navnlig i farverne orange og gul, i det væsentlige almindelig i reklamer eller på emballager, således at forbrugeren opfattede den som et dekorativt element. Under disse omstændigheder tjente det pågældende varemærkes figurative bestanddele alene til at fremhæve varemærkets ordbestandsdel og ændrede på ingen måde det beskrivende indhold, som ordbestandsdelen formidlede.

³¹ Dom af 16.7.2025, Iceland Foods mod EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

Med hensyn til artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94³² om begrænsninger i varemærkets retsvirkninger, der ville sikre, at islandske enheder kunne bruge navnet »Iceland«, bemærkede Retten, at denne bestemmelse bl.a. har til formål at regulere de problemer, der opstår, når der er blevet registreret et varemærke, som helt eller delvis består af et geografisk navn og ikke tillægger tredjemand ret til at gøre brug af et sådant navn som varemærke, men begrænser sig til at sikre, at tredjemand kan bruge det på beskrivende måde, dvs. som angivelse vedrørende den geografiske oprindelse, såfremt brugen sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. Desuden kan den omstændighed, at artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 sikrer, at angivelser vedrørende varers og tjenesteydelsers egenskaber frit kan benyttes af alle erhvervsdrivende, ikke sikre beskyttelsen af den almene interesse, der ligger bag denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra c). Denne omstændighed tydeliggør tværtimod interessen i rent faktisk at anvende den i øvrigt absolutte ugyldighedsgrund i artikel 51, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, på alle tegn, der kan betegne en egenskab ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret.

4. Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der er blevet almindelige

Dom af 16. marts 2006, Telefon & Buch mod KHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, [EU:T:2006:87](#)

»EF-varemærker – sagens formalitet – omstændigheder, der ikke kunne forudses – ugyldighedsbegæring – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94 – ordmærket WEISSE SEITEN – absolutte registreringshindringer – artikel 7, stk. 1, litra b)-d), i forordning nr. 40/94«

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH indgav en ansøgning om registrering af ordkombinationen WEISSE SEITEN for forskellige varer³³. Herold Business Data GmbH & Co. KG fremsatte begæring om, at denne registrering blev erklæret ugyldig på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b)-d) og g), i forordning nr. 40/94. Harmoniseringskontorets annullationsafdeling gav delvist medhold i denne begæring. Dernæst erklærede appelkammeret varemærket for ugyldigt med den begrundelse, at det for så vidt angik de varer, der henhører under klasse 9 og 16, udelukkende bestod af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik var blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne. Desuden fastslog det, at artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 tillige fandt anvendelse på samtlige varer og tjenesteydelser.

³² Senere artikel 12, litra b), i forordning nr. 207/2009 og nu artikel 14, litra b), i forordning 2017/1001.

³³ Det drejede sig om varer, som henhører under klasse 9, 16, 41 og 42 i Nicearrangementet.

Der blev anlagt sag til prøvelse af sidstnævnte afgørelse, hvori Retten frifandt Harmoniseringskontoret og indledningsvis fremhævede, at et varemærkes almindelige karakter kun kan bedømmes dels i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, selv om den pågældende bestemmelse ikke udtrykkeligt henviser hertil, dels i forhold til opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds. For så vidt angår denne kundekreds præciserede Retten, at der skal tages hensyn til opfattelsen hos en gennemsnitsforbruger af den pågældende varetype, idet gennemsnitsforbrugeren antages at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Endelig bemærkede Retten, at tegn eller angivelser, der udgør et varemærke, og som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, ikke er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds og således ikke opfylder varemærkets afgørende funktion.

På baggrund af disse betragtninger fastslog Retten, at ordkombinationen WEISSE SEITEN i det foreliggende tilfælde ikke skulle have været registreret som EF-varemærke for varerne fra klasse 9 og 16 i Nicearrangementet, da der forelå den absolutte registreringshindring, som omhandles i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94, for så vidt som det var godtgjort, at ordkombinationen »weiße Seiten« for den gennemsnitlige tysksprogede forbruger var blevet almindelig på tidspunktet for anmeldelsen af ansøgningen om registrering af varemærket som en generisk betegnelse for telefonfortegnelser over private, ikke blot i papirform, men også i elektronisk form.

Dom af 18. maj 2018, Mendes mod EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3), T-419/17, [EU:T:2018:282](#)

»EU-varemærker – fortabelsessag – EU-ordmærket VSL#3 – varemærket blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er registreret – varemærke, der kan vildlede offentligheden – artikel 51, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001]«

Actial Farmaceutica Srl var indehaver af EU-ordmærket »VSL#3« for farmaceutiske præparater. Mendes s.u.r.l. indgav en begæring om fortabelse af dette varemærke, idet selskabet gjorde gældende dels, at det som følge af intervenientens virksomhed eller passivitet var blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for de pågældende varer, dels at det kunne vildlede offentligheden som følge af dets brug.

Annulationsafdelingen ved EUIPO afslog denne begæring. Appelkammeret forkastede ligeledes den klage, som blev indgivet over denne afgørelse.

I forbindelse med et søgsmål til prøvelse af sidstnævnte afgørelse, hvori Retten frifandt EUIPO, bemærkede Retten indledningsvis, at det fremgår af Domstolens praksis, som finder analog anvendelse på artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, at denne artikel vedrører den situation, at varemærket ikke længere er egnet til at opfylde sin funktion som angivelse af oprindelsen. Blandt varemærkets forskellige funktioner er

oprindelsesfunktionen den væsentligste, eftersom den er egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders. Den nævnte virksomhed er den virksomhed, under hvis kontrol varen eller tjenesteydelsen sælges. EU-lovgiver har anerkendt varemærkets funktion som oprindelsesangivelse ved i artikel 4 i forordning nr. 207/2009 at bestemme, at tegn, der kan gengives grafisk, alene kan udgøre et varemærke, såfremt de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

Hvor artikel 7 i forordning nr. 207/2009 opregner de situationer, hvor varemærket fra begyndelsen ikke kan opfylde varemærkets funktion som angivelse af oprindelsen, vedrører samme forordnings artikel 51, stk. 1, litra b), det tilfælde, hvor et varemærke er blevet så udbredt, at tegnet, der udgør det, benyttes til angivelse af kategorien, typen eller arten af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen, og ikke længere til angivelse af de specifikke varer eller tjenesteydelser, der udbydes af en bestemt virksomhed. Et varemærke, som er blevet en almindelig betegnelse for en vare, har derfor mistet sit særpræg, således at det ikke længere opfylder denne funktion. Indehaveren af et varemærke kan derfor fortabe de rettigheder, som artikel 9 i forordning nr. 207/2009 tillægger den pågældende, såfremt for det første, at varemærket i handelen er blevet en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er registreret, og for det andet, at denne ændring skyldes denne indehavers virksomhed eller passivitet. Der er tale om kumulative betingelser.

Dernæst henviste Retten til den retspraksis, hvorefter den relevante kundekreds, hvis opfattelse skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et varemærke er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for den omhandlede vare, i de tilfælde, hvor en vare, der er omfattet af et registreret varemærke, distribueres gennem flere led til forbrugeren eller den endelige bruger, udgøres af samtlige forbrugere eller endelige brugere og – alt efter de omstændigheder, der kendetegner markedet for den omhandlede vare – af samtlige erhvervsdrivende, der forhandler den. Varemærket er en del af en kommunikationsproces mellem sælger og køber. Denne kommunikationsproces får kun det tilsigtede resultat, og varemærket opfylder kun den funktion, der begrunder dets eksistens, såfremt begge kommunikationsparter forstår varemærket som sådan, dvs. er vidende om dets funktion som oprindelsesangivelse. Såfremt en af de to grupper opfatter varemærket som en generisk betegnelse, mislykkes overførslen af den information, som varemærket skulle formidle. Varemærket kan imidlertid fortsat opfylde sin funktion som oprindelsesangivelse på trods af køberens manglende viden om, at der er tale om et varemærke, når et mellemlid udøver afgørende indflydelse på køberens beslutning om køb, og dets kendskab til varemærkets funktion som oprindelsesangivelse fører til, at kommunikationsprocessen lykkes. Dette er tilfældet, såfremt det på det pågældende marked er sædvanligt, at mellemliddet yder en rådgivning, der har væsentlig indflydelse på beslutningen om køb, eller mellemliddet endog selv træffer afgørelsen om køb på forbrugers vegne,

således som det er tilfældet med apotekere og læger for så vidt angår receptpligtige medikamenter.

Selv om den relevante kundekreds først og fremmest omfatter forbrugerne og de endelige brugere, skal der ligeledes tages hensyn til mellemliddene, som spiller en rolle i bedømmelsen af, hvorvidt varemærket har karakter af almindelig betegnelse. Det følger af denne retspraksis, at den relevante kundekreds, hvis opfattelse skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et varemærke er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for den omhandlede vare, skal bestemmes under hensyntagen til de omstændigheder, der kendetegner markedet for den omhandlede vare.

5. Tegn, som udelukkende består af en udformning af varen

Dom af 14. september 2010 (Store Afdeling), Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#)

»Appel – forordning (EF) nr. 40/94 – EF-varemærker – egnetheden af en vares udformning til registrering som varemærke – registrering af et tredimensionelt tegn, som udgøres af oversiden og to sider af en Lego-klods – annullation af den pågældende registrering på begæring af en virksomhed, der markedsfører byggeklodser, som har samme udformning og mål – forordningens artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii) – tegn, der udelukkende udgøres af en vares udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat«

Selskabet Kirkbi A/S, i hvis rettigheder Lego Juris A/S var indtrådt, havde registreret det tredimensionelle tegn, der udgjordes af en rød Lego-klods, som EU-varemærke. Mega Brands Inc. indgav en ugyldighedsbegæring vedrørende denne registrering på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra a), artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii) og iii), og artikel 7, stk. litra f), i forordning nr. 40/94, som blev taget til følge af Harmoniseringskontorets annullationsafdeling. Denne afgørelse blev først stadfæstet af Det Udvidede Appellkammer ved Harmoniseringskontoret og dernæst af Retten ³⁴ med den begrundelse, at det anfægtede varemærke udelukkende bestod af formen på varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

I forbindelse med en appel, som Domstolen forkastede, præciserede Domstolen rækkevidden af og kriterierne for vurderingen af den absolutte registreringshindring vedrørende tegn, som udelukkende består af en udformning af varen ³⁵.

For det første anførte Domstolen, at betingelsen om, at denne registreringshindring omfatter ethvert tegn, der »udelukkende« udgøres af en udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, er opfyldt, såfremt udformningens væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion, og at tilstedeværelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der

³⁴ Rettens dom af 12.11.2008, Lego Juris mod KHIM – Mega Brands (rød Lego-klods), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

³⁵ Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

ikke har en teknisk funktion, herved er uden betydning. Denne fortolkning afspejler endvidere den idé, at tilstedeværelsen af et eller flere vilkårlige elementer af mindre betydning i et tredimensionelt tegn, hvis væsentlige kendetegn alle er bestemt af den tekniske løsning, som tegnet udtrykker, er uden betydning for konklusionen om, at det pågældende tegn udelukkende udgøres af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. For så vidt som fortolkningen medfører, at registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 kun finder anvendelse, når tegnets væsentlige kendetegn alle er funktionelle, sikrer den endvidere, at registreringen af et sådant tegn som varemærke ikke kan afslås på grundlag af denne bestemmelse, hvis varens udformning inkorporerer et væsentligt ikke-funktionelt element, såsom et dekorativt eller kreativt element, som spiller en vigtig rolle for den pågældende udformning.

For det andet præciserede Domstolen, at betingelsen om, at en vares udformning kun kan afvises fra registrering som varemærke, hvis den er »nødvendig« for at opnå et ønsket teknisk resultat, ikke betyder, at den pågældende udformning skal være den eneste, som gør det muligt at opnå dette resultat. Det er korrekt, at i visse tilfælde kan det samme tekniske resultat opnås ved hjælp af forskellige løsninger. Der kan således være tale om alternative udformninger, som har andre dimensioner, eller et andet design, der gør det muligt at opnå samme tekniske resultat. Denne omstændighed har imidlertid ikke i sig selv til følge, at den pågældende udformnings registrering som varemærke ikke påvirker de øvrige erhvervsdrivendes mulighed for at anvende den tekniske løsning, som udformningen inkorporerer. I den forbindelse kan registreringen som varemærke af en vares udformning, som udelukkende er funktionel, i medfør af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94 give varemærkeindehaveren adgang til at forbyde andre virksomheder ikke alene at anvende den samme udformning, men også at anvende lignende udformninger. Et betydeligt antal alternative udformninger ville således risikere at blive ubrugbare for den pågældende indehavers konkurrenter. Dette ville navnlig være tilfældet, såfremt forskellige udformninger, der udelukkende er funktionelle, blev registreret samtidig, hvilket ville medføre en risiko for, at andre virksomheder blev helt afskåret fra at fremstille og markedsføre visse varer med en given teknisk funktion.

For det tredje fastslog Domstolen, at situationen for en virksomhed, der har udviklet en teknisk løsning, over for konkurrenter, der markedsfører slaviske kopier af varens udformning, som inkorporerer præcis den samme løsning, ikke kan beskyttes ved at tildele den pågældende virksomhed et monopol ved registrering som varemærke af det tredimensionelle tegn, der udgøres af den pågældende udformning, men situationen må i givet fald behandles i henhold til reglerne om illoyal konkurrence.

For det fjerde fremhævede Domstolen, at en korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forudsætter, at det omhandlede tredimensionelle tegns væsentlige kendetegn identificeres behørigt af den myndighed, der træffer afgørelser i sagen om ansøgningen om registrering af dette tegn som varemærke. Udtrykket

»væsentlige kendetegn« skal forstås således, at det omfatter tegnets vigtigste elementer. Identifikationen af de væsentlige kendetegn må foretages i hvert enkelt tilfælde. Der gælder nemlig ikke nogen regel om systematisk hierarki mellem de forskellige typer af bestanddele, som et tegn kan omfatte. Den kompetente myndighed kan i øvrigt i forbindelse med undersøgelsen af et tegns væsentlige kendetegn dels støtte sig direkte til det helhedsindtryk, som tegnet giver, dels indledningsvis foretage en successiv undersøgelse af hver enkelt af tegnets bestanddele. Identifikationen af et tredimensionelt tegns væsentlige kendetegn med henblik på en eventuel anvendelse af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordningen kan desuden, alt efter omstændighederne i sagen og navnlig henset til graden af vanskeligheder forbundet med den, foretages ved hjælp af en simpel visuel analyse af det pågældende tegn eller omvendt baseres på en indgående undersøgelse, hvorved der tages hensyn til elementer, der er relevante for bedømmelsen, såsom undersøgelser og ekspertvurderinger eller sågar oplysninger, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder, som tidligere er tildelt i forbindelse med den omhandlede vare. Når tegnets væsentlige kendetegn er identificeret, påhviler det dernæst den kompetente myndighed at efterprøve, om disse kendetegn alle svarer til den omhandlede vares tekniske funktion. Artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordningen kan således ikke anvendes, når ansøgningen om registrering som varemærke vedrører en vares udformning, hvori et ikke-funktionelt element, såsom et dekorativt eller kreativt element, spiller en vigtig rolle. I dette tilfælde har de konkurrerende virksomheder nem adgang til alternative udformninger med tilsvarende funktionalitet, således at der ikke foreligger risiko for, at adgangen til den tekniske løsning vil blive begrænset. Denne tekniske løsning kan i dette tilfælde uden vanskeligheder inkorporeres af varemærkeindehaverens konkurrenter i vareudformninger, som ikke indeholder det samme ikke-funktionelle element som det, der indeholdes i den pågældende indehavers vareudformning, og som derfor i forhold til denne udformning hverken er identisk eller af lignende art.

For det femte fandt Domstolen endelig, at den formodede opfattelse af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren ikke er et afgørende element ved anvendelsen af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, men højst kan udgøre et relevant bedømmelseskriterium for den kompetente myndighed, når denne foretager en identifikation af tegnets væsentlige kendetegn.

Dom af 6. oktober 2011, Bang & Olufsen mod KHIM (Gengivelse af en højttaler), T-508/08, [EU:T:2011:575](#)

»EF-varemærker – ansøgning om et tredimensionalt EF-varemærke – gengivelse af en højttaler – Harmoniseringskontorets opfyldelse af en dom om annullation af en appelkammerafgørelse – artikel 63, stk. 6, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 65, stk. 6, i forordning (EF) nr. 207/2009) – absolut registreringshindring – tegn, som udelukkende består af en udformning, hvorved varen får

en væsentlig værdi – artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009]«

Bang & Olufsen A/S indgav ansøgning om registrering af et tredimensionalt tegn med en højttalers form som EF-varemærke til Harmoniseringskontoret. Undersøgeren afslog denne ansøgning med den begrundelse, at varemærket manglede fornødent særpræg, og at det ikke havde opnået fornødent særpræg gennem brug ³⁶. Denne afgørelse blev først stadfæstet af appelkammeret, men blev derefter annulleret af Retten ³⁷. Som en konsekvens af denne dom fra Retten annullerede appelkammeret herefter for det første undersøgerens afgørelse for så vidt angik varemærkets fornødne særpræg og afslog for det andet registreringsansøgningen med den begrundelse, at det pågældende tegn bestod af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.

I forbindelse med et søgsmål til prøvelse af sidstnævnte afgørelse, hvori Retten frifandt Harmoniseringskontoret, stadfæstede Retten appelkammerets afgørelse og præciserede forholdet mellem den absolutte registreringshindring vedrørende tegn, som udelukkende består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94, og opnåelse af fornødent særpræg ved brug som omhandlet i denne forordnings artikel 7, stk. 3.

I denne forbindelse fremhævede Retten, at et tegn, der falder ind under artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, aldrig kan opnå fornødent særpræg i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3, som følge af den brug, der er gjort deraf, mens denne mulighed ifølge denne sidstnævnte bestemmelse foreligger for tegn, der er omfattet af registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, litra b)-d), i forordning nr. 40/94.

Undersøgelsen af et tegn på baggrund af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 fritager derfor, såfremt den fører til, at et af kriterierne i denne bestemmelse er opfyldt, fra undersøgelsen af samme tegn på baggrund af samme forordnings artikel 7, stk. 3, idet umuligheden af registrering af tegnet i et sådant tilfælde er klar. Denne fritagelse forklarer interessen i at foretage en forudgående undersøgelse af tegnet på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 i det tilfælde, at en anvendelse af flere af de absolutte registreringshindringer, der er fastsat i den pågældende stk. 1, er mulig, uden at en sådan fritagelse af denne grund kan fortolkes således, at den indebærer en pligt til en forudgående undersøgelse af samme tegn på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94.

³⁶ Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

³⁷ Dom af 10.10.2007, Bang & Olufsen mod KHIM (Formen på en højttaler) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

6. Varemærke, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed

Dom af 15. marts 2018, La Mafia Franchises mod EUIPO – Italien (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T-1/17, [EU:T:2018:146](#)

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærke La Mafia SE SIENTA A LA MESA – absolut registreringshindring – i strid med den offentlige orden eller sædelighed – artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2017/1001]«

La Honorable Hermandad, SL, som selskabet La Mafia Franchises, SL, efterfulgte, var indehaver af EU-figurmærket La Mafia SE SIENTA A LA MESA. Den Italienske Republik indgav en ugyldighedsbegæring vedrørende dette varemærke, idet den gjorde gældende, at varemærket var i strid med den offentlige orden eller sædelighed. Denne begæring blev taget til følge af annullationsafdelingen ved EUIPO, hvis afgørelse blev stadfæstet af appelkammeret.

I forbindelse med et søgsmål, hvori Retten frifandt EUIPO, foretog Retten nogle præciseringer vedrørende vurderingen af den absolutte registreringshindring angående krænkelse af den offentlige orden eller sædelighed som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009.

Retten bemærkede indledningsvis, at den almene interesse, der danner grundlaget for den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker, er at undgå registrering af tegn, der krænker den offentlige orden eller sædelighed i forbindelse med deres anvendelse på Unionens område. Især hvis varemærket er dybt stødende, kolliderer registrering heraf som EU-varemærke med denne absolutte registreringshindring.

Dernæst fandt den, at vurderingen af, om der foreligger en registreringshindring, ikke kan støttes på opfattelsen hos den del af den relevante kundekreds, som intet kan chokere, og desuden heller ikke på opfattelsen hos den del af kundekredsen, som meget let bliver stødt, men skal foretages på grundlag af kriterierne for en fornuftig person, som har nogle gennemsnitlige tærskler for fornuft og tolerance. Desuden kan den relevante kundekreds med henblik på undersøgelsen af den nævnte registreringshindring ikke begrænses til den kundekreds, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, direkte henvender sig til. Der skal nemlig tages hensyn til den omstændighed, at de tegn, som denne registreringshindring er rettet mod, ikke kun vil chokere den kundekreds, som de varer og tjenesteydelser, som tegnet omfatter, henvender sig til, men ligeledes andre personer, som uden at være berørt af nævnte varer og tjenesteydelser på tilfældig vis vil blive udsat for dette tegn i deres dagligdag.

Retten bemærkede i øvrigt, at den relevante kundekreds på EU's område pr. definition ligger på en medlemsstats område, og at de tegn, som vil kunne opfattes som værende i strid med den offentlige orden og sædelighed, ikke er de samme i alle medlemsstaterne,

navnlig på grund af sproglige, historiske, sociale og kulturelle årsager. Heraf følger, at med henblik på anvendelsen af nævnte absolutte registreringshindring skal der lige så vel tages hensyn til de fælles omstændigheder i Unionens medlemsstater som til de særlige omstændigheder i hver enkelt medlemsstat, der kan påvirke opfattelsen hos den relevante kundekreds på medlemsstaternes område.

Endelig præciserede den, at når et tegn har en særlig chokerende eller stødende karakter, skal dette anses for at være i strid med den offentlige orden eller sædelighed, uanset hvilke varer eller tjenesteydelser det er registreret for. Det følger desuden af en sammenholdelse af de forskellige afsnit i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at de vedrører det omhandlede varemærkes egentlige egenskaber og ikke omstændigheder vedrørende varemærkeansøgerens adfærd.

Dom af 27. februar 2020, Constantin Film Produktion mod EUIPO, C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#)

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 7, stk. 1, litra f) – absolut registreringshindring – varemærke, som strider mod den offentlige sædelighed – ordtegnet »Fack Ju Göhte« – afslag på ansøgningen om registrering«

Constantin Film Produktion indgav en begæring om registrering af ordmærket »Fack Ju Göhte«, som i øvrigt er titlen på en tysk komediefilm produceret af appellant, som EU-varemærke for forskellige varer og tjenesteydelser ³⁸. Ansøgningen blev imidlertid afslået af undersøgeren med den begrundelse, at den var i strid med den offentlige orden og sædelighed ³⁹. Dette afslag blev først stadfæstet af appelkammeret ved EUIPO og dernæst af Retten ⁴⁰.

Efter en appel iværksat af sagsøgeren ophævede Domstolen Rettens dom og annullerede afgørelsen fra appelkammeret ved EUIPO og tog stilling til begrebet »offentlig sædelighed« og til kriterierne for vurdering af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009.

Indledningsvis fastslog Domstolen, at idet begrebet »den offentlige sædelighed« ikke er defineret i forordning nr. 207/2009, skal det fortolkes under hensyntagen til dets almindelige betydning såvel som den sammenhæng, hvori det normalt anvendes. Dette begreb henviser i sin sædvanlige betydning til værdier og grundlæggende moralske normer, som et givet samfund i øjeblikket efterlever, og som er tilbøjelige til at udvikle sig med tiden og variere afhængigt af sted, hvorfor de må fastlægges ud fra den fremherskende sociale konsensus i dette samfund på tidspunktet for bedømmelsen, under hensyntagen til den sociale kontekst, herunder i givet fald de kulturelle, religiøse eller filosofiske forskelle, der kendetegner den.

³⁸ Det drejede sig om varer og tjenesteydelser, som henhører under klasse 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 og 41 i Nicearrangementet.

³⁹ Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 2.

⁴⁰ Dom af 24.1.2018, Constantin Film Produktion mod EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

Endvidere bemærkede Domstolen, at spørgsmålet om, hvorvidt et tegn, der søges registreret, strider mod den offentlige sædelighed, i øvrigt kræver en analyse af samtlige forhold i det foreliggende tilfælde med henblik på at fastslå, hvordan den relevante kundekreds vil opfatte et sådant tegn, hvis dette anvendes som varemærke for de pågældende varer eller tjenesteydelser. I denne henseende præciserede Domstolen, at det ikke er tilstrækkeligt, at det pågældende tegn anses for at udgøre dårlig smag, men at det på bedømmelsestidspunktet af den relevante kundekreds skal opfattes som stridende mod samfundets grundlæggende moralske værdier og normer, således som de eksisterer i dette øjeblik. Med henblik på at fastslå, om dette er tilfældet, skal der tages udgangspunkt i opfattelsen hos en fornuftig person med et gennemsnitligt niveau af følsomhed og tolerance under hensyntagen til den sammenhæng, hvori varemærket kan antræffes, samt i givet fald de særlige omstændigheder i den pågældende del af Unionen. Således er forhold som lovtekster og administrativ praksis, den offentlige opinion samt i givet fald den måde, hvorpå den relevante kundekreds tidligere har reageret på dette eller lignende tegn, såvel som ethvert andet forhold, der gør det muligt at undersøge denne kundekreds' opfattelse, relevante. En sådan bedømmelse må derfor ikke begrænse sig til en abstrakt vurdering af det ansøgte varemærke eller endda af bestemte bestanddele heraf, men det skal godtgøres, at anvendelsen af det nævnte varemærke i den konkrete og aktuelle sociale kontekst rent faktisk af denne kundekreds opfattes som værende i modstrid med samfundets grundlæggende moralske værdier og normer. I øvrigt skal ytringsfriheden, som er nedfældet i artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, ligeledes tages i betragtning, hvilket understøttes af såvel 21. betragtning til forordning 2015/2424⁴¹, som ændrer forordning nr. 207/2009, som af 21. betragtning til forordning 2017/1001, der udtrykkeligt understreger behovet for at anvende disse forordninger på en måde, som sikrer fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig ytringsfriheden.

Hvad nærmere bestemt angik det undersøgte tegn fandt Domstolen, at det på ingen måde er nødvendigt, at titlen på en film beskriver dennes indhold, for at dette udgør et relevant kontekstbestemt forhold med hensyn til at undersøge, hvorvidt den relevante kundekreds opfatter denne titel og et eponymt ordtegn som stridende mod den offentlige sædelighed. Selv om det desuden er rigtigt, at en films succes ikke automatisk er bevis for den sociale accept af dens titel og et eponymt ordtegn, er der ikke desto mindre tale om et indicium for en sådan accept, som skal bedømmes i lyset af alle relevante forhold i det pågældende tilfælde med henblik på konkret at fastslå, hvordan dette tegn vil opfattes, såfremt det anvendes som varemærke. Under disse omstændigheder, og henset til at der ikke var fremført nogen oplysninger med henblik på på troværdig vis at forklare, hvorfor den brede tysktalende kundekreds ville opfatte

⁴¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16.12.2015 om ændring af Rådets forordning nr. 207/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 40/94 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21).

det undersøgte ordtegn som stridende mod samfundets grundlæggende moralske værdier og normer, når dette anvendes som varemærke, imens samme kundekreds tilsyneladende ikke opfattede den eponyme titel på komediefilmene som stridende mod den offentlige sædelighed, fastslog Domstolen, at appelkammeret ved EUIPO ikke i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at Retten havde fortolket og anvendt artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009 fejlagtigt.

7. Vildledende varemærker

Dom af 13. maj 2020, SolNova mod EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T-86/19, [EU:T:2020:199](#)

»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«

Ved dom af 13. maj 2020, SolNova mod EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (sag T-86/19), annullerede Retten delvist den afgørelse, der var blevet truffet af EUIPO, med den begrundelse, at kontoret havde anlagt et urigtigt skøn, idet det fandt, at ordmærket BIO-INSECT Shocker ikke var vildledende for biocidholdige produkters vedkommende.

Sagsøgeren, SolNova AG, havde indgivet en begæring om, at ordmærket BIO-INSECT Shocker blev erklæret ugyldigt for alle de varer, der var omfattet af dette varemærke, herunder biocidholdige produkter, navnlig fordi varemærket kunne vildlede offentligheden med hensyn til varernes art eller beskaffenhed. EUIPO havde forkastet denne begæring, idet kontoret fandt, at det anfægtede varemærke ikke ville kunne vildlede offentligheden, eftersom sagsøgeren ikke havde bevist, at dette varemærke kunne betegnes som vildledende som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009, og en ikke-vildledende brug af det nævnte varemærke var mulig. I søgsmålet for Retten gjorde sagsøgeren bl.a. gældende, at det anfægtede varemærke af den relevante kundekreds blev opfattet som en henvisning til økologiske varer eller varer associeret med miljøvenlighed.

Retten henviste først til sin faste praksis, hvorefter de tilfælde med udelukkelse fra registrering af varemærker, som vil kunne vildlede offentligheden, 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.

Herefter konstaterede Retten, efter at den havde henvist til bestemmelserne i forordning nr. 528/2012 ⁴², hvori begrebet biocidholdigt produkt defineres, og de gældende krav til mærkning af og annoncering for de nævnte produkter fastsættes, at det fremgår af disse bestemmelser, at angivelser på biocidholdige produkter såsom de produkter, for hvilke det anfægtede varemærke var registreret, som lader læseren tro, at dette produkt er naturligt, at det ikke skader helbredet, eller at det er miljøvenligt, vil kunne vildlede forbrugeren. 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.

I denne henseende bemærkede Retten for så vidt angår det anfægtede varemærkes ordbestanddel »bio«, at denne bestanddel allerede vækker overordentlig mange associationer, som generelt henviser til miljøvenlighed, anvendelse af naturlige materialer og endog økologiske produktionsmetoder.

Retten konkluderede således, at forekomsten af ordet »bio« på biocidholdige produkter er tilstrækkelig til at fastslå, at der foreligger en tilstrækkeligt alvorlig risiko for vildledning af forbrugeren.

Endelig fandt Retten i modsætning til EUIPO, at muligheden for en ikke-vildledende brug af varemærket, såfremt den måtte anses for godtgjort, ikke kan udelukke en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009.

Dom af 29. juni 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González mod EUIPO – Irland og Ornu (La Irlandesa 1943), T-306/20, [EU:T:2022:404](#) ⁴³

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærket La Irlandesa 1943 – absolutte ugyldighedsgrunde – Det Udvidede Appellkammer ved EUIPO's ugyldighedserklæring – beviser fremlagt for første gang for Retten – den relevante dato for undersøgelsen af en absolut ugyldighedsgrund – varemærke, som vil kunne vildlede offentligheden – artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning (EU) 2017/1001] – ond tro – artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001]«

Sagsøgeren, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, købte i årtier irsk smør af Ornu Co-operative Ltd og solgte det på De Kanariske Øer (Spanien) under varemærker, der indeholdt bestanddelen »la irlandesa«. Efter afslutningen af dette forretningsforhold i 2011 fortsatte sagsøgeren med at sælge varer under disse varemærker. I 2014 opnåede sagsøgeren ved EUIPO registrering af EU-figurmærket La Irlandesa 1943 for en række fødevarer ⁴⁴. Irland og Ornu Co-operative indgav en begæring til EUIPO om, at dette

⁴² Artikel 3, stk. 1, litra a), artikel 69, stk. 2, og artikel 72, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22.5.2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT 2012, L 167, s. 1).

⁴³ Der blev ikke bevilget appel til prøvelse af denne dom (kendelse af 8.3.2023, Hijos de Moisés Rodríguez González mod EUIPO, C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

⁴⁴ Det drejede sig om varer såsom kød og mælkeprodukter, som henhører under klasse 29 i Nicearrangementet.

varemærke blev erklæret ugyldigt med den begrundelse, at det var vildledende, og at der var blevet ansøgt om registrering heraf i ond tro ⁴⁵. EUIPO's annulationsafdeling afslog ugyldighedsbegæringen. Det Udvidede Appellkammer ved EUIPO annullerede imidlertid annulationsafdelingens afgørelse og erklærede det anfægtede varemærke ugyldigt. Appellkammeret fandt, at dette varemærke på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen kunne vildlede offentligheden med hensyn til de omhandlede varers geografiske oprindelse, og at der var blevet ansøgt om registrering i ond tro.

Sagsøgeren anlagde sag for Retten med påstand om annulation af Det Udvidede Appellkammers afgørelse. Retten frifandt EUIPO, idet den fandt, at det anfægtede varemærke ikke var vildledende på tidspunktet for registreringsansøgningen, men at sagsøgeren var i ond tro på tidspunktet for denne ansøgning. Retten præciserede i denne forbindelse betingelserne for anvendelsen af begreberne »vildledende varemærke« og »ond tro« hos ansøgeren i forbindelse med varemærker, der angiver varernes geografiske oprindelse.

Retten bemærkede indledningsvis, at de spansktalende forbrugere, som udgjorde den relevante kundekreds, ved at se det anfægtede varemærke på de omhandlede varer ville tro, at de stammede fra Irland.

Hvad dernæst angik det anfægtede varemærkes vildledende karakter understregede Retten, at undersøgelsen af en ugyldighedsbegæring ⁴⁶, der er støttet på varemærkets vildledende karakter, til forskel fra undersøgelsen af en begæring om fortabelse ⁴⁷, der kræver, at der tages hensyn til oplysninger, som ligger efter indgivelsen af varemærkeansøgningen, såsom den brug, der er gjort deraf, kræver, at det godtgøres, at det tegn, der er indgivet med henblik på registrering som varemærke, i sig selv var egnet til at vildlede forbrugeren på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen, idet en efterfølgende forvaltning af tegnet er uden relevans. I ugyldighedssager skal der nemlig foretages en vurdering af, hvorvidt varemærket fra begyndelsen ikke burde have været registreret af grunde, der allerede forelå på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen, idet hensyntagen til efterfølgende forhold kun kan tjene til at belyse de omstændigheder, som forelå på dette tidspunkt.

I det foreliggende tilfælde skulle Det Udvidede Appellkammer undersøge, om der på tidspunktet for registreringsansøgningen forelå en uoverensstemmelse mellem de oplysninger, som det anfægtede varemærke formidlede, og egenskaberne ved de varer, der var omfattet af denne ansøgning. Eftersom listen over varer ikke indeholdt nogen

⁴⁵ Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra g), og artikel 52, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009.

⁴⁶ Som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.

⁴⁷ Indgivet i henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009.

angivelse af deres geografiske oprindelse, og den derfor kunne omfatte varer fra Irland, forelå der på tidspunktet for ansøgningen ikke en sådan uoverensstemmelse, hvorfor det var udelukket at fastslå, at det anfægtede varemærke havde en vildledende karakter på dette tidspunkt. Det var således med urette, at Det Udvidede Appellammer kritiserede sagsøgeren for ikke at have begrænset denne liste til varer fra Irland. Da det anfægtede varemærke desuden ikke kunne anses for vildledende på tidspunktet for registreringsansøgningen, kunne de efterfølgende beviser, som ikke vedrørte situationen på dette tidspunkt, ikke bekræfte en sådan vildledende karakter. Det Udvidede Appellammer begik derfor en fejl i denne forbindelse.

Hvad endelig angik sagsøgerens onde tro ved indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke ⁴⁸ konstaterede Retten, at Det Udvidede Appellammer gyldigt kunne støtte sig på beviser – endog vedrørende brugen af varemærket – der lå efter datoen for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke, eftersom disse oplysninger udgjorde indicier vedrørende situationen på den relevante dato.

I det foreliggende tilfælde var for det første en ikke ubetydelig del af de varer, som sagsøgeren solgte under det anfægtede varemærke, ikke af irsk oprindelse og svarede derfor ikke til den opfattelse, som den relevante kundekreds havde af varerne. Selv om denne omstændighed var uden relevans for undersøgelsen af varemærkets vildledende karakter, var dette imidlertid ikke tilfældet for undersøgelsen af sagsøgerens onde tro. Eftersom de spansktalende forbrugere i årtier havde været vant til, at det anfægtede varemærke var blevet anvendt på smør fra Irland, kunne de nemlig blive vildledt med hensyn til disse varers geografiske oprindelse, efter at sagsøgeren havde udvidet brugen af varemærket til andre varer end smør af irsk oprindelse.

For det andet bekræftede de sager, hvori varemærker, der lignede det i den foreliggende sag omhandlede, var blevet annulleret eller nægtet registreret af EUIPO og de spanske myndigheder, at det anfægtede varemærke kunne opfattes som en angivelse af varernes irske oprindelse. De indikerede ligeledes, at brugen af varemærket for varer, der ikke havde en irsk oprindelse, var kontroversiel med hensyn til dets potentielle vildledende karakter, hvilket sagsøgeren nødvendigvis havde kendskab til på tidspunktet for ansøgningen om registrering af dette varemærke, hvilket derfor kunne underbygge, at sagsøgeren var i ond tro på dette tidspunkt.

For det tredje havde sagsøgeren valgt en forretningsstrategi med de varemærker, som indeholdt bestanddelen »la irlandesa«, som var knyttet til selskabets tidligere forretningsforbindelse med Ornua Co-operative med henblik på at fortsætte med at drage fordel af denne ophørte forbindelse og de dertil knyttede varemærker.

Retten fastslog derfor, at registreringen af det anfægtede varemærke var i strid med god markedsføringsskik, og at Det Udvidede Appellammer med rette konkluderede, at

⁴⁸ Som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

sagsøgeren var i ond tro. Da denne konklusion i sig selv kunne retfærdiggøre konklusionen i Det Udvidede Appellkammers afgørelse, frifandt Retten EUIPO.

8. Ansøger i ond tro

Dom af 12. september 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO, C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#)

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – absolutte ugyldighedsgrunde – artikel 52, stk. 1, litra b) – ond tro ved indgivelsen af varemærkeansøgningen«

I dommen i sagen Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO (sag C-104/18 P), afsagt den 12. september 2019, ophævede Domstolen Rettens dom ⁴⁹ og præciserede begrebet »ond tro« ved indgivelsen af en EU-varemærkeansøgning.

Nadal Esteban og Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, som er en virksomhed, der er indehaver af figurmærkerne KOTON, havde forretningsforbindelser indtil 2004. Den 25. april 2011 indgav Nadal Esteban en ansøgning om registrering som EU-varemærke af figurtegnet STYLO & KOTON for varer og tjenesteydelser i klasse 25, 35 og 39 i Nicearrangementet. Efter at den indsigelse, der var blevet rejst af Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, som var støttet på virksomhedens varemærker KOTON, der var registreret for varer og tjenesteydelser i klasse 18, 25 og 35, delvist var blevet taget til følge, blev varemærket STYLO & KOTON registreret for tjenesteydelser i klasse 39. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret indgav derefter en ugyldighedsbegæring på grundlag af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, hvorefter ansøgerens onde tro ved indgivelsen af varemærkeansøgningen er en absolut ugyldighedsgrund.

Idet Retten bekræftede den afgørelse om forkastelse af ugyldighedsbegæringen, som EUIPO havde truffet, anførte den, at der ikke kunne foreligge ond tro, når de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærkerne var blevet registreret, hverken var af samme eller lignende art, så de kunne forveksles. Domstolen, der skulle behandle appelsagen, blev foranlediget til at skabe klarhed om begrebet »ond tro«.

Domstolen præciserede indledningsvis, at selv om begrebet »ond tro« efter dets sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug forudsætter tilstedeværelsen af en uredelig tankegang eller hensigt, skal dette begreb desuden forstås i varemærkeretlig sammenhæng, dvs. i erhvervsmæssig sammenhæng. Reglerne om EU-varemærker har navnlig til formål at bidrage til en ordning med loyal konkurrence, under hvilken enhver virksomhed med henblik på at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af sine varer eller tjenesteydelser må sættes i stand til at få tegn, der gør det muligt for

⁴⁹ Rettens dom af 30.11.2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

forbrugeren uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, registreret som varemærke. Domstolen fastslog følgelig, at et varemærke skal annulleres på grund af ond tro, når det af relevante og samstemmende indicier fremgår, at indehaveren af det nævnte varemærke ikke har indgivet ansøgningen om registrering af dette varemærke med det formål at deltage loyalt i konkurrencen, men med hensigt om at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – om at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner, heriblandt den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse.

Domstolen anførte herefter, at det ikke følger af dom af 11. juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), at ond tro alene kan konstateres i det tilfælde, hvor der på det indre marked bruges et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, som giver anledning til forveksling med det tegn, der ansøges registreret. Der kan nemlig forekomme tilfælde, hvor ansøgningen om registrering af et varemærke kan anses for at være blevet indgivet i ond tro, selv om tredjemand ikke på tidspunktet for denne ansøgning brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art på det indre marked. I forbindelse med en ugyldighedsbegæring støttet på artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er det intetsteds krævet, at indgiveren af begæringen er indehaver af et ældre varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art. I de tilfælde, hvor det viser sig, at en tredjemand på tidspunktet for ansøgningen om det omtvistede varemærke i mindst én medlemsstat brugte et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, skal det heller ikke nødvendigvis fastslås, at der i offentlighedens bevidsthed foreligger en risiko for forveksling. Såfremt der ikke foreligger en risiko for forveksling mellem det tegn, som en tredjemand bruger, og det omtvistede varemærke, eller såfremt en tredjemand ikke bruger et tegn, der er identisk med eller ligner det omtvistede varemærke, kan andre faktiske omstændigheder i givet fald udgøre relevante og samstemmende indicier, der godtgør, at ansøgeren er i ond tro.

Endelig konstaterede Domstolen, at Retten i sin helhedsvurdering undlod at tage hensyn til alle relevante faktiske omstændigheder, således som de fremstod på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, selv om dette tidspunkt var afgørende. Idet der var blevet nedlagt påstand om, at varemærket blev erklæret ugyldigt i sin helhed, skulle Nadal Estebans hensigt nemlig vurderes på det tidspunkt, hvor han ansøgte om registrering af det nævnte varemærke. Domstolen ophævede følgelig den appellerede dom.

Dom af 6. juli 2022, *Zdút mod EUIPO – Nehera m.fl. (nehera)*, T-250/21, [EU:T:2022:430](#)

»EU-varemærke – ugyldighedssag – EU-figurmærket NEHERA – absolut ugyldighedsgrund – ond tro foreligger ikke – artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)«

I 2014 opnåede sagsøgeren, Ladislav Zdút, hos EUIPO registrering af EU-figurmærket NEHERA for varer i beklædningssektoren.

Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera og Natacha Sehnal indgav i 2019 en ugyldighedsbegæring vedrørende det nævnte varemærke baseret på sagsøgerens onde tro på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om registrering⁵⁰. De anførte, at deres bedstefar, Jan Nehera, i 1930'erne havde skabt en virksomhed i Tjekkoslavakiet, der markedsførte beklædningsgenstande og tilbehør, og havde ansøgt om og brugt et nationalt varemærke, som var identisk med det anfægtede varemærke, og som havde et renommé. Andet Appellkammer ved EUIPO imødekom denne anmodning. Appellkammeret konkluderede, at sagsøgerens hensigt var at drage utilbørlig fordel af Jan Neheras og det ældre tjekkoslovakiske varemærkes renommé, og at sagsøgeren derfor var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke. Sagsøgeren anlagde sag ved Retten med påstand om annullation af denne afgørelse fra appellkammeret ved EUIPO.

Retten annullerede den anfægtede afgørelse og præciserede begrebet »ond tro«, når dette er støttet på en hensigt om utilbørligt at udnytte et ældre varemærkes renommé eller en kendt persons navn.

Retten bemærkede indledningsvis, at det med henblik på at vurdere ansøgerens onde tro er muligt at tage hensyn til den grad af velkendthed, som det omhandlede tegn havde på det tidspunkt, hvor det blev søgt registreret, navnlig når dette tegn tidligere havde været registreret eller brugt af tredjemand som varemærke. Den omstændighed, at brugen af et tegn, der er søgt registreret, gør det muligt for ansøgeren utilbørligt at udnytte et ældre varemærkes eller et ældre tegns renommé eller endog navnet på en kendt person, kan nemlig godtgøre, at ansøgeren var i ond tro. Den relevante kundekreds med henblik på at vurdere, om renomméet og den utilbørlige udnyttelse heraf foreligger, er gennemsnitsforbrugeren af de varer, for hvilke det anfægtede varemærke er blevet registreret.

Dernæst fandt Retten, at en snyltende adfærd med hensyn til et tegns eller et navns renommé i princippet kun er mulig, hvis dette tegn eller navn faktisk og aktuelt har et vist renommé eller en vis velkendthed. I det foreliggende tilfælde var det ældre tjekkoslovakiske varemærke og Jan Neheras navn på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke imidlertid hverken registreret eller beskyttet eller anvendt af tredjemand til at markedsføre beklædningsgenstande, og det havde heller ikke et renommé i den relevante kundekreds. Retten præciserede i denne forbindelse, at alene den omstændighed, at varemærkeansøgeren vidste eller burde vide, at en tredjemand tidligere havde brugt et varemærke, der er identisk med eller ligner det ansøgte varemærke, ikke er tilstrækkelig til at godtgøre, at ansøgeren var i ond tro.

⁵⁰ Som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

Retten bemærkede endvidere, at den omstændighed, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed var en forbindelse mellem det anfægtede varemærke og det ældre tegn, ikke i sig selv var tilstrækkelig til at fastslå, at der forelå en utilbørlig udnyttelse af det ældre tegns eller navns renommé. Retten fremhævede i denne forbindelse, at sagsøgeren havde udfoldet en selvstændig kommerciel indsats for at genskabe det ældre tjekkoslovakiske varemærkes image, og at den omstændighed alene, at der i reklameøjemed var henvist til dette varemærke og til dets skabers historiske image, ikke forekom at være i strid med hæderlig forretningsskik i industri- og handelsforhold.

Retten anerkendte i øvrigt, at det ikke kunne udelukkes, at tredjemands genanvendelse af et ældre varemærke, der tidligere havde haft et renommé, eller af navnet på en tidligere kendt person, under visse særlige omstændigheder kunne give anledning til et falsk indtryk af kontinuitet eller arv i forhold til dette ældre varemærke eller denne person. Dette kan bl.a. være tilfældet, når varemærkeansøgeren over for den relevante kundekreds præsenterer sig som det ældre varemærkes indehavers retlige eller økonomiske efterfølger, selv om der ikke er nogen kontinuitet eller noget arveforhold mellem indehaveren af det ældre varemærke og varemærkeansøgeren. En sådan omstændighed kan tages i betragtning med henblik på i givet fald at fastslå, om ansøgeren var i ond tro. I det foreliggende tilfælde fremgik det imidlertid ikke, at sagsøgeren forsætligt havde søgt at skabe et fejlagtigt indtryk af kontinuitet eller arv mellem sin virksomhed og Jan Neheras virksomhed.

Endelig udtalte Retten sig om sagsøgerens angivelige hensigt om at bedrage efterkommere og arvinger til Jan Nehera og at misbruge deres rettigheder. I denne henseende anførte Retten, at på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke var det ældre tjekkoslovakiske varemærke og Jan Neheras navn ikke længere genstand for nogen retlig beskyttelse. Følgelig havde efterkommere og arvinger til sidstnævnte ingen rettigheder, der kunne være genstand for svig, eller som sagsøgeren kunne misbruge.

Retten fastslog følgelig, at sagsøgeren ikke havde været i ond tro, og annullerede afgørelsen truffet af Andet Appellkammer ved EUIPO.

9. Fornødent særpræg opnået ved brug

Dom af 12. december 2002, eCopy mod KHIM (ECOPY), T-247/01, [EU:T:2002:319](#)

»EF-varemærker – ordet ECOPY – magtfordrejning – fornødent særpræg gennem brug efter ansøgningsdatoen – artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 40/94«

Selskabet eCopy, Inc, tidligere Simplify Development Corporation, indgav en ansøgning om registrering af ordmærket ECOPY for varer svarende til »software og apparater, der muliggør skanning og elektronisk distribution af dokumenter«. Undersøgeren afsløg

imidlertid denne ansøgning med den begrundelse, at det varemærke, der var ansøgt om, var en beskrivelse af de pågældende produkter og manglede fornødent særpræg. Appellammeret forkastede ligeledes den klage, som blev indgivet over denne afgørelse.

Der blev anlagt et søgsmål til prøvelse af appellammerets afgørelse ved Retten, som præciserede kriterierne for bedømmelsen af, om der er opnået fornødent særpræg ved brug som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, og rækkevidden af Harmoniseringskontorets undersøgelse.

Ifølge Retten skal artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 fortolkes således, at et varemærke skal have fået fornødent særpræg ved en brug inden indgivelsen af ansøgningen. Det er derfor uden relevans, at et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug efter datoen for indgivelsen af varemærkeansøgningen og inden det tidspunkt, hvor Harmoniseringskontoret, dvs. undersøgeren eller eventuelt appellammeret, tager stilling til, om der foreligger absolutte hindringer for registrering af dette varemærke. Heraf følger, at alle beviser vedrørende brug efter datoen for indgivelsen ikke kan tages i betragtning af Harmoniseringskontoret.

Hvad angår Harmoniseringskontorets undersøgelse anførte Retten, at i forbindelse med bedømmelsen af et EF-varemærkes særpræg, der er opnået ved brug, er Harmoniseringskontoret kun forpligtet til at prøve de faktiske omstændigheder, under hensyn til hvilke varemærket kan anses for at have fået et sådant særpræg, hvis ansøgeren har påberåbt sig dem. Selv om det er korrekt, at der for så vidt angår artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 ikke findes nogen regel om, at Harmoniseringskontorets undersøgelse (dvs. undersøgerens eller eventuelt appellammerets) er begrænset til de faktiske omstændigheder, som parterne har påberåbt sig, i modsætning til hvad der er fastsat i bestemmelsen i forordningens artikel 74, stk. 1 in fine, vedrørende relative registreringshindringer, er det dog, når varemærkeansøgeren ikke har gjort gældende, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, praktisk umuligt for Harmoniseringskontoret at lægge til grund, at varemærket har fået et sådant særpræg. Endvidere gælder det, at Harmoniseringskontoret kun er forpligtet til at tage hensyn til et bevis for, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, hvis varemærkeansøgeren har fremlagt det under den administrative procedure ved Harmoniseringskontoret, idet der ingen væsentlig forskel er på at påberåbe sig, at et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug, og at fremføre beviser til støtte for denne påstand.

Dom af 19. juni 2014, Oberbank m.fl., C-217/13 og C-218/13, [EU:C:2014:2012](#)

»Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 3, stk. 1 og 3 – varemærke bestående af en rød farve uden konturer registreret for banktjenesteydelser – ugyldighedsbegæring – fornødent særpræg opnået som følge af brug – bevis – opinionsundersøgelse – tidspunktet for, hvornår det fornødne særpræg skal være opnået – bevisbyrde«

DSGV var indehaver af et nationalt varemærke bestående af en rød farve uden konturer, som blev registreret ved Deutsches Patent- und Markenamt (den tyske patent- og varemærkemyndighed, herefter »varemærkemyndigheden«) for banktjenesteydelser. Oberbank fremsatte begæring om, at det pågældende varemærke blev erklæret ugyldigt, idet Oberbank navnlig anførte, at det ikke havde opnået fornødent særpræg som følge af brug. Denne begæring blev afvist af varemærkemyndigheden. Endvidere indgav Banco Santander og Santander Consumer Bank ligeledes en ugyldighedsbegæring vedrørende det pågældende varemærke med den begrundelse, at det ikke havde opnået fornødent særpræg ved brug, som også blev afvist.

I forbindelse med to søgsmål, der blev iværksat dels af Oberbank, dels af Banco Santander og Santander Consumer Bank, anmodede Bundespatentgericht (forbundsdomstol i patentretlige sager, Tyskland) Domstolen om at afklare den genkendelsesgrad, der kræves, for at det kan fastslås, at et varemærke har opnået fornødent særpræg som følge af brug, samt hvilken dato, der er relevant for en sådan undersøgelse.

Domstolen bemærkede for det første, at artikel 3, stk. 1 og 3, i direktiv 2008/95 om varemærker⁵¹ skal fortolkes således, at den er til hinder for en fortolkning af national ret, hvorefter det i sager vedrørende spørgsmålet, om et konturløst farvemærke har opnået fornødent særpræg som følge af brug, under alle omstændigheder er nødvendigt, at dette varemærke opnår en genkendelsesgrad på mindst 70% i en opinionsundersøgelse.

For det andet fandt Domstolen, at når en medlemsstat ikke gør brug af beføjelsen i artikel 3, stk. 3, andet punktum, i direktiv 2008/95 om varemærker, skal dette direktivs artikel 3, stk. 3, første punktum, fortolkes således, at det i forbindelse med en ugyldighedssag vedrørende et varemærke, som er uden iboende fornødent særpræg, for at vurdere, om dette varemærke har opnået fornødent særpræg som følge af brug, skal undersøges, om et sådant særpræg var opnået inden tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette varemærke. Det er i denne henseende uden betydning, at indehaveren af det anfægtede varemærke gør gældende, at varemærket under alle omstændigheder har opnået fornødent særpræg som følge af brug efter indgivelsen af ansøgningen om registrering, men før varemærkets registrering.

For det tredje konkluderede Domstolen, at når en medlemsstat ikke har gjort brug af beføjelsen i artikel 3, stk. 3, andet punktum, i direktiv 2008/95 om varemærker, skal nævnte direktivs artikel 3, stk. 3, første punktum, fortolkes således, at denne bestemmelse ikke er til hinder for, at det anfægtede varemærke i forbindelse med en ugyldighedssag kan erklæres ugyldigt, når det er uden iboende fornødent særpræg, og indehaveren heraf ikke har godtgjort, at dette varemærke inden tidspunktet for

⁵¹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25).

indgivelsen af ansøgningen om registrering havde opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf.

Dom af 21. april 2015, Louis Vuitton Malletier mod KHIM – Nanu-Nana (Gengivelse af et brunt og beige skakternet mønster), T-359/12, [EU:T:2015:215](#) ⁵²

»EF-varemærker – ugyldighedssag – EF-varemærke, der gengiver et skakternet mønster i brun og beige – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – fornødent særpræg ikke opnået ved brug – artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 52, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009«

Louis Vuitton Malletier var indehaver af et EF-figurmærke, der gengiver et skakternet mønster i brun og beige. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG indgav en ugyldighedsbegæring, som blev taget til følge af annullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret med den begrundelse, at varemærket manglede fornødent særpræg, og at det ikke havde opnået et sådant som følge af brug. Appellammeret ved Harmoniseringskontoret stadfæstede denne afgørelse.

I forbindelse med et søgsmål, der blev anlagt til prøvelse af appellammerets afgørelse, som Retten forkastede, fastslog Retten, at den absolutte registreringshindring vedrørende et tegns manglende fornødne særpræg ⁵³ ikke er til hinder for en registrering af et varemærke, hvis varemærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer, for hvilke det søges registreret. Beviset for, at der er opnået fornødent særpræg ved brug, skal kun fremlægges for de stater, som var medlem af Unionen på tidspunktet for indgivelsen af den anfægtede varemærkeansøgning. Tegn, der i sig selv ikke har fornødent særpræg, der som følge af den brug, der er gjort deraf, forud for indgivelsen af ansøgningen om registrering af tegnet som EF-varemærke har fået et sådant særpræg for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen vedrører, kan således antages til registrering, da der ikke er tale om et varemærke, som er »registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7«. Artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 er derfor ikke relevant i denne situation, eftersom denne bestemmelse omhandler de varemærker, hvis registrering er i strid med registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, litra b)-d), i forordning nr. 207/2009, og som i mangel af en sådan bestemmelse ville være blevet erklæret ugyldige. Artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 har nemlig netop til formål at opretholde registreringen for de varemærker, der som følge af den brug, der er gjort deraf, i mellemtiden, dvs. efter deres registrering, har fået fornødent særpræg for de varer og tjenesteydelser, for hvilke de er blevet registreret, uanset den omstændighed, at registreringen på det tidspunkt, hvor den fandt sted, var i strid med artikel 7 i forordning nr. 207/2009.

⁵² Appellen af denne dom blev afvist ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 21.7.2016, Louis Vuitton Malletier mod EUIPO (C-363/15 P og C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

⁵³ Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

EF-varemærket har »enhedskarakter«, hvilket indebærer, at det »har samme retsvirkninger overalt inden for Fællesskabet«. Det følger heraf, at det er en betingelse for registrering, at et tegn har fornødent særpræg i hele Unionen. Det forholder sig derfor således, at et varemærke skal udelukkes fra registrering, hvis det mangler fornødent særpræg i en del af Unionen. Artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 skal ses i lyset af disse betingelser. Det er følgelig nødvendigt at fastslå, at der er opnået fornødent særpræg som følge af brug i hele det område, hvor varemærket fra begyndelsen manglede fornødent særpræg. Det må nødvendigvis følge af det ovenstående, at hvis det anfægtede varemærke mangler fornødent særpræg i hele Unionen, skal beviset for, at det nævnte varemærke har opnået fornødent særpræg, fremlægges for hver medlemsstat. Domstolen har ganske vist antaget, at selv om det er rigtigt, at den omstændighed, at et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug, skal bevises for den del af Unionen, hvor dette varemærke ikke fra begyndelsen havde et sådant særpræg, ville det gå for vidt at kræve, at beviset for, at dette er opnået, skal føres for hver enkelt medlemsstat. Det skal dog bemærkes, at Domstolen under henvisning til retspraksis, hvorefter et varemærke kun kan registreres, hvis det bevises, at det som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg i den del af Unionen, hvor det ikke fra begyndelsen havde et sådant særpræg, og at dette skal være for hele Unionen, ikke har fraveget sin praksis.

Dom af 25. juli 2018, Société des produits Nestlé m.fl. mod Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P og C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#)

»Appel – EU-varemærker – tredimensionalt varemærke, der gengiver formen af en plade chokolade med fire stænger – appel rettet mod præmisser – afvisning – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 7, stk. 3 – bevis for fornødent særpræg opnået ved brug«

Société des produits Nestlé SA indgav ansøgning til EUIPO om registrering af et tredimensionalt varemærke, der gengiver formen af en plade chokolade med fire stænger, som EU-varemærke for varer i sektoren for søde sager og bagervarer ⁵⁴. Cadbury Schweppes plc (senere Cadbury Holdings Ltd, dernæst Mondelez) indledte en ugyldighedssag mod denne registrering støttet på, at dette tegn manglede fornødent særpræg ⁵⁵, og fik medhold ved EUIPO's annullationsafdeling. Appellammeret ved EUIPO annullerede imidlertid denne afgørelse med den begrundelse, at det omtvistede tegn havde opnået fornødent særpræg for disse varer som følge af den brug, der var gjort deraf ⁵⁶.

⁵⁴ Det drejede sig om varer, som henhører under klasse 30 i Nicearrangementet.

⁵⁵ Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

⁵⁶ Som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.

Der blev iværksat et søgsmål til prøvelse af sidstnævnte afgørelse, som Retten ⁵⁷ dernæst annullerede i dens helhed, idet Retten fandt, at appelkammeret ikke havde taget stilling til den relevante offentligheds opfattelse af det omtvistede varemærke i flere medlemsstater.

I forbindelse med appeller iværksat af Nestlé og EUIPO, som Domstolen forkastede, præciserede Domstolen den territoriale rækkevidde af et tegn, der er nødvendig for, at det kan anses for at have opnået fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.

Domstolen præciserede for det første rækkevidden af dommen af 18. april 2013, Colloseum Holding (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). I denne henseende fremhævede Domstolen, at den ganske vist allerede havde fastslået, at kravene til efterprøvelsen af den reelle brug af et varemærke ⁵⁸ svarer til de krav, der gælder for et tegns opnåelse af fornødent særpræg ved brug med henblik på dets registrering ⁵⁹, og at der ved bedømmelsen af, om der foreligger »reel brug inden for Fællesskabet« skal ses bort fra grænserne for medlemsstaternes område. Colloseum Holding-dommen vedrørte imidlertid ikke den geografiske rækkevidde, der er relevant med henblik på at bedømme, om der er tale om reel brug som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, men muligheden for at vurdere, om betingelsen for reel brug af et varemærke som omhandlet i nævnte bestemmelse er opfyldt, når et registreret varemærke – som har opnået fornødent særpræg som følge af brugen af et andet sammensat varemærke, som det udgør en bestanddel af – kun bruges ved hjælp af dette andet sammensatte mærke, eller når det kun bruges sammen med et andet varemærke, og begge varemærker endvidere er registreret sammen som varemærke. Præmis 34 i Colloseum Holding-dommen kunne derfor ikke fortolkes således, at kravene til vurderingen af den territoriale rækkevidde, som muliggør registrering af et varemærke ved brug, svarer til dem, der muliggør, at indehaveren af et registreret varemærke bevarer sine rettigheder.

Domstolen bemærkede ligeledes, at der hvad angår reel brug af et EU-varemærke, der allerede er registreret, ikke foreligger en bestemmelse, der svarer til artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, hvorfor det ikke umiddelbart kan lægges til grund, at en sådan brug ikke har fundet sted alene med den begrundelse, at det omhandlede varemærke ikke er blevet brugt i en del af EU. Selv om det var berettiget at forvente, at der gøres brug af et EU-varemærke på et område, der er større end en enkelt medlemsstats område, for at denne brug kan kvalificeres som »reel brug«, er det derfor ikke udelukket, at markedet for de varer eller tjenesteydelser, som et EU-varemærke er blevet registreret for, under visse omstændigheder rent faktisk er afgrænset til en enkelt

⁵⁷ Dom af 15.12.2016, Mondelez UK Holdings & Services mod EUIPO – Société des produits Nestlé (Formen af en plade chokolade) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

⁵⁸ Som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.

⁵⁹ Dom af 19.12.2012, Leno Marken (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

medlemsstats område, således at brugen af nævnte varemærke på dette område ville kunne opfylde betingelsen om reel brug af et EU-varemærke.

Hvad for det andet angår et varemærkes opnåelse af fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, henviste Domstolen til sin praksis, hvorefter et tegn kun kan registreres i medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, hvis det bevises, at det som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg i den del af EU, hvor det ikke fra begyndelsen havde et sådant særpræg. Denne del af EU kan i givet fald bestå af en enkelt medlemsstat. For så vidt angår et varemærke, der mangler fornødent særpræg fra begyndelsen i samtlige medlemsstater, kan et sådant varemærke derfor kun registreres i medfør af denne bestemmelse, hvis det er bevist, at det har opnået fornødent særpræg ved brug på hele EU's område. Desuden fremhævede Domstolen, at det ikke følger af dommen af 24. maj 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli mod KHIM* (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), præmis 62), at det, når et varemærke mangler fornødent særpræg i sig selv i hele EU, er tilstrækkeligt med henblik på at opnå registrering som EU-varemærke at bevise, at det har opnået fornødent særpræg ved brug inden for en væsentlig del af EU, når dette bevis ikke er blevet ført i hver enkelt medlemsstat.

For det tredje fandt Domstolen endelig for så vidt angår beviset for opnåelse af fornødent særpræg som følge af brug, at ingen af bestemmelserne i forordning nr. 207/2009 opstiller et krav om, at der skal føres bevis for, at der er opnået fornødent særpræg ved brug i hver enkelt medlemsstat, hvorfor det ikke kan udelukkes, at beviser for, at et bestemt tegn har opnået fornødent særpræg ved brug, kan være relevant for flere medlemsstater eller endog hele EU. Det er bl.a. muligt, at de erhvervsdrivende for så vidt angår visse varer eller tjenesteydelser har samlet flere medlemsstater i samme distributionsnet og har behandlet disse medlemsstater, navnlig med hensyn til deres marketingstrategi, som om de udgør et og samme nationale marked. I et sådant tilfælde vil beviserne for brugen af et tegn på et sådant grænseoverskridende marked kunne være relevant for alle de omhandlede medlemsstater. Det samme gør sig gældende, når den relevante kundekreds på grund af den geografiske, kulturelle eller sproglige nærhed mellem to medlemsstater er i besiddelse af et tilstrækkeligt kendskab til varer eller tjenesteydelser, der findes på den anden medlemsstats nationale marked.

Det følger af disse betragtninger, at selv om det ikke er nødvendigt med henblik på registrering på grundlag af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 af et varemærke, der mangler fornødent særpræg fra begyndelsen i samtlige medlemsstater inden for EU, at der for hver enkelt medlemsstat føres bevis for, at dette varemærke har opnået fornødent særpræg ved brug, skal de fremlagte beviser kunne godtgøre, at fornødent særpræg er opnået i alle medlemsstaterne i EU. Spørgsmålet om, hvorvidt de fremlagte beviser er tilstrækkelige til at godtgøre, at et bestemt tegn har opnået fornødent særpræg ved brug i den del af EU, hvor dette tegn ikke fra begyndelsen havde et sådant særpræg, henhører under bedømmelsen af beviserne, som det i første omgang påhviler instanserne ved EUIPO at foretage. Denne bedømmelse er underlagt Rettens

efterprøvelse, idet Retten – når en sag til prøvelse af en afgørelse truffet af et appelkammer forelægges for denne – er enekompetent til at fastlægge de faktiske omstændigheder og til at vurdere dem. Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder er derimod ikke, medmindre de er gengivet urigtigt, retsspørgsmål og dermed ikke undergivet Domstolens prøvelsesret under en appelsag. Dette medfører dog, at hvis instanserne ved EUIPO eller Retten efter at have vurderet alle de beviser, der er blevet fremlagt for dem, finder, at visse af disse beviser er tilstrækkelige til at godtgøre, at et bestemt tegn har opnået fornødent særpræg ved brug i den del af EU, hvor det fra begyndelsen manglede fornødent særpræg, og dermed kan begrunde registreringen af dette tegn som EU-varemærke, skal de klart angive dette afgørende punkt i deres respektive afgørelser.

II. Relative registreringshindringer

1. Risiko for forveksling

Dom af 9. juli 2003, *Laboratorios RTB mod KHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, [EU:T:2003:199](#)

»EF-varemærker – indsigelsessag – ældre figur- og ordmærker, som indeholder ordet GIORGI – ansøgning om registrering af EF-ordmærket GIORGIO BEVERLY HILLS – relativ registreringshindring – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr.40/94«

Giorgio Beverly Hills, Inc. indgav en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordmærket GIORGIO BEVERLY HILLS som EF-varemærke for varer, der henhører under forskellige klasser i Nicearrangementet ⁶⁰.

Laboratorios RTB rejste indsigelse mod registreringen af dette EF-varemærke med den begrundelse, at der var risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, der omfattede ordmærkerne J GIORGI, GIORGI LINE og MISS GIORGI, som sagsøgeren var indehaver af.

Harmoniseringskontorets indsigelsesafdeling afviste indsigelsen med den begrundelse, at forskellene mellem de omtvistede tegn ikke indebar nogen risiko for, at kunderne i Spanien – hvor de ældre varemærker var registreret – forvekslede varemærkerne.

Sagsøgeren indgav en klage til Harmoniseringskontoret over indsigelsesafdelingens afgørelse, som blev afvist af appelkammeret. Appelkammeret antog i det væsentlige, at selv om de pågældende produkter var af samme art, var der tilstrækkelige forskelle

⁶⁰ Der var tale om klasse 3, 14, 18 og 25 i Nicearrangementet.

mellem det ansøgte varemærke GIORGIO BEVERLY HILLS og de ældre figurmærker, der indeholdt ordmærkerne J. GIORGI, GIORGI LINE og MISS GIORGI, til at udelukke enhver risiko for forveksling.

Sagsøgeren anlagde et søgsmål til prøvelse af appelkammerets afgørelse ved Retten, som frifandt Harmoniseringskontoret.

I denne forbindelse fastslog Retten, at der ikke forelå risiko for forveksling hos den spanske kundekreds af ordmærket »GIORGIO BEVERLY HILLS«, hvorefter der var ansøgt om registrering som EF-varemærke for toiletsæbe, parfumer osv., der henhører under klasse 3 i Nicearrangementet, og af figurmærkerne, der omfattede ordmærkerne »J GIORGI«, »GIORGIO LINE« og »MISS GIORGI«, der var blevet registreret tidligere i Spanien til betegnelsen af parfumerivarer og kosmetiske midler i samme klasse. Selv om de produkter, som var omfattet af de omtvistede varemærker antoges at være af samme art eller ligne hinanden, udgjorde de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle mellem mærkerne tilstrækkelig grund til at afvise risikoen for forveksling hos den relevante kundekreds.

Dom af 22. januar 2009, Commercy mod KHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, [EU:T:2009:14](#)

»EF-varemærker – ugyldighedssag – EF-ordmærket easyHotel – det ældre nationale ordmærke EASYHOTEL – relativ registreringshindring – ikke lighed mellem varerne og tjenesteydelserne – artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94 – retshjælp – ansøgning indgivet af kurator i et konkursbo efter et erhvervsdrivende selskab – procesreglementets artikel 94, stk. 2«

EasyGroup IP Licensing Ltd indgav en ansøgning om registrering af ordmærket easyHotel som EF-varemærke for forskellige varer og tjenesteydelser til Harmoniseringskontoret⁶¹. Commercy AG indgav en ugyldighedsbegæring baseret på det ældre nationale ordmærke EASYHOTEL, som var registreret i Tyskland for forskellige varer og tjenesteydelser. EasyGroup IP Licensing gav afkald på det omstridte varemærke for visse varer og tjenesteydelser.

Annulationsafdelingen afslog ugyldighedsbegæringen med den begrundelse, at en af de nødvendige betingelser for at anvende artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke var opfyldt, nemlig betingelsen om, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, skal være af samme eller lignende art. Ved sin afgørelse afslog appelkammeret sagsøgerens klage og stadfæstede annulationsafdelingens afgørelse. Appelkammeret fandt nærmere bestemt, at de berørte varer og

⁶¹ De varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket var søgt registreret, henhører under klasse 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 og 42 i Nicearrangementet.

tjenesteydelser hverken var af samme eller lignende art, og at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 derfor ikke fandt anvendelse.

Retten frifandt Harmoniseringskontoret i den sag, der blev anlagt til prøvelse af appelkammerets afgørelse, idet den for det første fandt, at en ugyldighedsbegæring, der er baseret på samme forordnings artikel 8, stk. 1, kun kan indgives af indehavere af ældre varemærker, som påberåbes til støtte for begæringen, og af de licenstagere, som disse mærkeindehavere har bemyndiget dertil ⁶². Hvervet som kurator i forbindelse med konkursbehandlingen af et selskab, der er indehaver af de omhandlede ældre varemærker, falder ikke ind under nogen af disse kategorier. En ugyldighedsbegæring indgivet af nævnte kurator i eget navn må derfor afvises.

Når det omhandlede selskab har indgivet en begæring om ugyldighed af et EF-varemærke under påberåbelse af ældre varemærker, som det er indehaver af, er det nemlig også dette selskab – i givet fald repræsenteret ved kuratoren – der er kompetent til at klage over Annulationsafdelingens afgørelser og anlægge sag vedrørende appelkammerets afgørelser. Derimod bør en klagesag for appelkammeret og et søgsmål for Retten, der er indgivet af kuratoren for samme selskabs konkursbo i eget navn, afvises med den begrundelse, at de er blevet iværksat ⁶³ af en person, som ikke er kompetent til at klage over eller anlægge sag vedrørende de afgørelser, som klagen og sagsanlægget omhandler.

For det andet fastslog Retten, at der i den brede offentlighed ikke var risiko for forveksling ⁶⁴ mellem ordmærket easyHotel, der var søgt registreret som EF-varemærke for tjenesteydelser henhørende under klasse 39 og 42 i Nicearrangementet, samt for varer og tjenesteydelser i klasse 16, 25, 32, 33, 35, 36 og 41, og ordmærket EASYHOTEL, tidligere registreret i Tyskland for software henhørende under henholdsvis klasse 9 og 42 i nævnte arrangement.

De berørte varer og tjenesteydelser var forskellige hvad angår deres art, anvendelsesformål og benyttelse, og de hverken konkurrerede med eller supplerede hinanden. De omhandlede varer og tjenesteydelser, som var omfattet af det ældre varemærke, havde nemlig IT-mæssig karakter, mens de ydelser i form af information, bestilling og reservation, som var omfattet af det ansøgte varemærke, var af en anden art og kun anvendte informationsteknologi som et redskab til at videregive information eller gøre det muligt at reservere hotelværelser eller rejser.

De omhandlede varer og tjenesteydelser, som var omfattet af det ældre varemærke, var nemlig særligt rettet imod virksomheder inden for hotel- og rejsebranchen, og de ydelser i form af information, bestilling og reservation, som det ansøgte varemærke omfattede, henvendte sig til den brede offentlighed. I øvrigt anvendtes de omhandlede

⁶² Artikel 55, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, sammenholdt med samme forordnings artikel 42, stk. 1, og artikel 52, stk. 1.

⁶³ I modsætning til det, der er fastsat i henholdsvis artikel 58 og artikel 63, stk. 4, i forordning nr. 40/94.

⁶⁴ Som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

varer og tjenesteydelser, som var omfattet af det ældre varemærke, med henblik på at få et IT-system og nærmere bestemt en webbutik til at fungere, mens de ydelser i form af information, bestilling og reservation, som var omfattet af det ansøgte varemærke, anvendtes med henblik på at reservere et hotelværelse eller en rejse. Den omstændighed alene, at de ydelser i form af information, bestilling og reservation, som var omfattet af det ansøgte varemærke, udelukkende blev udbudt via internettet og dermed stillede krav om et databærende medium, såsom det, der blev udbudt i form af de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det ældre varemærke, var ikke tilstrækkelig til at ophæve de væsentlige forskelle, der bestod mellem de berørte varer og tjenesteydelser hvad angik deres art, anvendelsesformål og benyttelse.

For det tredje og endelig er de varer og tjenesteydelser, der supplerer hinanden, dem, hvorimellem der er en tæt forbindelse i den forstand, at den ene er uundværlig eller vigtig for brugen af den anden, således at forbrugerne kan antage, at ansvaret for fremstillingen af disse varer eller for leveringen af disse tjenesteydelser påhviler den samme virksomhed.

Denne definition, som følger af retspraksis, indebærer, at de varer og tjenesteydelser, der supplerer hinanden, kan anvendes sammen, hvilket forudsætter, at de henvender sig til samme kundekreds. Det følger heraf, at der ikke kan foreligge en komplementærforbindelse mellem på den ene side de varer og tjenesteydelser, som er nødvendige i forbindelse med driften af en kommerciel virksomhed, og på den anden side de varer og tjenesteydelser, som virksomheden producerer eller udbyder. Disse to kategorier af varer og tjenesteydelser anvendes ikke sammen, idet varerne og tjenesteydelserne i den første kategori anvendes af den berørte virksomhed selv, mens varerne og tjenesteydelserne i den anden kategori anvendes af virksomhedens kunder.

Dom af 18. juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, [EU:C:2009:378](#)

»Direktiv 89/104/EØF – varemærker – artikel 5, stk. 1 og 2 – brug i en sammenlignende reklame – ret til at forbyde denne brug – utilbørlig udnyttelse af renommé – indgreb i varemærkets funktioner – direktiv 84/450/EØF – sammenlignende reklame – artikel 3a, stk. 1, litra g) og h) – lovlighedsbetingelser for den sammenlignende reklame – utilbørlig fordel draget af et varemærkes renommé – fremstilling af en vare som en imitation eller en kopi«

Selskaberne L'Oréal, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC og Laboratoire Garnier & Cie er medlemmer af L'Oréal-gruppen, der fremstiller og markedsfører parfumer. De er indehavere af de velkendte varemærker Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs og Noa.

Malaika og Starion markedsførte imitationer af parfumer fremstillet af Bellure i Det Forenede Kongerige. De flakoner og parfumeæsker, der blev anvendt til at markedsføre disse imitationer, havde en generel lighed med dem, L'Oréal anvendte, som var beskyttet med ord- og figurmærker. Malaika og Starion anvendte nogle

sammenlignende lister, der blev givet til detailhandlerne, hvori der blev angivet den parfumes ordmærke, som den markedsførte parfume imiterede.

L'Oréal anlagde en krænkersessag mod Bellure, Malaika og Starion ved High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv., Det Forenede Kongerige).

Den nationale ret anmodede Domstolen om at præcisere fortolkningen af visse bestemmelser i direktivet om varemærker og i direktivet om vildledende og sammenlignende reklame ⁶⁵.

For så vidt angik brugen af parfumeæsker og flakoner, der lignede dem, der blev markedsført af L'Oréal, blev Domstolen spurgt, om en tredjemand, der bruger et tegn, der ligner et varemærke, som har et renommé, kan anses for utilbørligt at udnytte varemærket, når denne brug giver ham en fordel ved markedsføringen af hans varer, uden dog hos offentligheden at medføre risiko for forveksling eller at skade varemærkets indehaver.

Domstolen besvarede dette spørgsmål bekræftende. Den fastslog således, at tilstedeværelsen af en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé hverken forudsætter, at der foreligger en risiko for forveksling eller en risiko for, at varemærkeindehaveren påføres skade. Domstolen fandt derfor, at for at afgøre, om brugen af tegnet drager utilbørligt fordel af varemærkets særpræg eller renommé, skal der foretages en samlet vurdering, der navnlig inddrager renomméets intensitet og graden af varemærkets særpræg, graden af lighed mellem de pågældende varemærker samt karakteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer. I det foreliggende tilfælde opnåede Malaika og Starion en kommerciel fordel, som følge af at de til markedsføring af deres imitationer »af ringe kvalitet« anvendte parfumeæsker og flakoner, der lignede dem, som L'Oréal anvendte til sine luksusparfumer. Ligheden blev i øvrigt bevidst tilstræbt med henblik på i offentlighedens bevidsthed at skabe en forbindelse for at gøre det lettere at markedsføre varerne. Domstolen fandt, at der under disse omstændigheder særligt skulle tages hensyn til den omstændighed, at brugen af parfumeæsker og flakoner, der lignede de efterlignede parfumeres tilsvarende, tilsigtede i reklameøjemed at drage fordel af særpræget og renomméet ved de varemærker, som parfumerne blev markedsført under. Domstolen konkluderede, at når en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation, og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe

⁶⁵ Rådets direktiv 84/450/EØF af 10.9.1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (EFT 1984, L 250, s. 17), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6.10.1997 (EFT 1997, L 290, s. 18).

og vedligeholde dets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for utilbørlig udnyttelse af det nævnte varemærkes særpræg eller renommé.

Hvad angik de sammenlignende lister over navnene på L'Oréals luksusparfumer, som var beskyttet af ordmærker, fastslog Domstolen indledningsvis, at de sammenlignende lister kan kvalificeres som sammenlignende reklame. Den bemærkede dernæst, at en annoncørs brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der er identisk med eller ligner en konkurrents varemærke, i givet fald kan forbydes i henhold til direktivet om varemærker, medmindre denne reklame opfylder alle de lovlighedsbetingelser, der er fastsat i direktivet om vildledende og sammenlignende reklame. Domstolen fandt i denne sammenhæng, at indehaveren af et registreret varemærke kan forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke, også når denne brug ikke kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at angive varernes eller tjenesteydelseernes oprindelse, forudsat at nævnte brug gør indgreb i eller kan gøre indgreb i en af varemærkets øvrige funktioner, særligt kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt de sammenlignende lister opfyldte alle de lovlighedsbetingelser, der er fastsat i direktivet om vildledende og sammenlignende reklame, fastslog Domstolen, at det forbyder, at annoncøren i den sammenlignende reklame angiver, at den vare, han markedsfører, udgør en efterligning eller kopi af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket. De sammenlignende lister havde til formål eller følge at informere den omhandlede målgruppe om den originale parfume, som Malikas og Starions parfumer måtte anses for at efterligne. Domstolen konstaterede, at disse lister viste, at sidstnævnte parfumer udgjorde efterligninger af de parfumer, der blev markedsført af L'Oréal, og at de følgelig fremstillede de af annoncøren markedsførte varer som efterligninger af varer, der var dækket af et beskyttet varemærke. Endelig præciserede Domstolen, at den fordel, som annoncøren drog af en sådan uretmæssig sammenlignende reklame, måtte anses for »utilbørlig«, hvilket ligeledes var i strid med de krav, der følger af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame.

Dom af 22. september 2016, combit Software, C-223/15, [EU:C:2016:719](#)

»Præjudiciel forelæggelse – forordning (EF) nr. 207/2009 – EU-varemærker – enhedskarakter – konstatering af en risiko for forveksling alene i en del af EU – territorial rækkevidde af forbuddet i forordningens artikel 102«

Combit Software, der er et tysk selskab, var indehaver af det tyske ordmærke og EU-ordmærket combit for varer og tjenesteydelser inden for IT-området.

Commit Business Solutions Ltd, der er et israelsk selskab, solgte igennem sit websted www.commitcrm.com i flere lande software forsynet med ordtegnet »Commit«.

Combit Software anlagde sag mod Commit Business Solutions ved Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf, Tyskland), hvorved selskabet

principalt nedlagde påstand om, at Commit Business Solutions tilpligtedes at ophøre med inden for EU at gøre brug af ordtegnet »Commit« for den software, som det markedsførte, og subsidiært, at Commit Business Solutions tilpligtedes at ophøre med at gøre brug af dette tegn i Tyskland.

Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) forkastede combit Softwares principale påstand, men tog selskabets subsidiære påstand til følge.

Combit Software iværksatte appel ved Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland), som anmodede Domstolen om at tage stilling til brugen af et EU-tegn, der skaber en risiko for forveksling med et EU-varemærke inden for en del af Unionens område, samtidig med at det ikke giver anledning til en sådan risiko inden for en anden del af dette område.

For det første bemærkede Domstolen, at den i en sag, der vedrørte den ret, der tillægges indehaveren af et EU-varemærke, til at gøre indsigelse mod registrering af et lignende EU-varemærke, der ville skabe risiko for forveksling, allerede havde fastslået, at en sådan indsigelse skal tages til følge, når det er godtgjort, at der foreligger risiko for forveksling i en del af Unionen, idet denne del f.eks. kan være en medlemsstats område. Heraf udledte Domstolen, at en tilsvarende løsning må antages i sager, der omhandler indehaveren af et EU-varemærkes ret til at få adgang til at forbyde brugen af et tegn, der skaber risiko for forveksling, eftersom indehaveren af et EU-varemærke er beskyttet mod enhver brug, der gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse. Følgelig har denne indehaver ret til at få adgang til at forbyde en sådan brug, selv om denne kun gør indgreb i den nævnte funktion i en del af Unionen.

For det andet fandt Domstolen, at med henblik på at sikre den ensartede beskyttelse, som EU-varemærket har på hele Unionens område, skal et forbud mod at krænke eller at true med at krænke et EU-varemærke i princippet omfatte hele Unionens område.

Imidlertid skal EU-varemærkedomstolen i det tilfælde, hvor denne ret finder, at brugen af det omhandlede lignende tegn for varer af samme art som dem, for hvilke det pågældende EU-varemærke er registreret – især af sproglige grunde – ikke skaber nogen risiko for forveksling i en bestemt del af Unionen, og derfor her ikke kan gøre indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, begrænse den territoriale udstrækning af det nævnte forbud.

Når en EU-varemærkedomstol på grundlag af de beviser, der i princippet skal fremlægges for den af den sagsøgte, konkluderer, at der ikke foreligger risiko for forveksling i en del af Unionen, kan den lovlige handel, der følger af brugen af det omhandlede tegn i denne del af Unionen, nemlig ikke forbydes. En sådan konklusion ville gå videre end den eneret, som et EU-varemærke giver, idet denne ret alene gør det muligt for indehaveren af varemærket at beskytte sine særlige interesser som sådan, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner.

Konstateringen af, at der ikke foreligger nogen risiko for forveksling i en del af Unionen, kan i henhold til Domstolens faste retspraksis alene være baseret på en undersøgelse af alle relevante faktorer i den pågældende sag. Bedømmelsen skal indeholde en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af de omtvistede tegn, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele.

Det er endvidere vigtigt, at den del af Unionen, i forhold til hvilken EU-varemærkedomstolen har konstateret, at der ikke foreligger en krænkelse eller en risiko for krænkelse af varemærkets funktioner, af denne ret identificeres nøjagtigt, således at det utvetydigt fremgår af det i henhold til artikel 102 i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker udstedte forbud, hvilken del af Unionens område der ikke er omfattet af forbuddet mod brug af det pågældende tegn. Når denne kompetente ret har til hensigt at undtage bestemte sprogområder i Unionen – som dem, der kvalificeres ved termen »engelsktalende« – fra forbuddet mod brug, påhviler det denne entydigt at præcisere, hvilke områder den sigter på med denne betegnelse.

Den fortolkning, hvorefter forbuddet mod brug af et tegn, der skaber risiko for forveksling med et EU-varemærke, gælder for hele Unionens område, med undtagelse af den del af dette område, hvor det er konstateret, at der ikke foreligger en sådan risiko, skader ikke EU-varemærkets enhedskarakter som indeholdt i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, eftersom varemærkeindehaverens ret til at få adgang til at forbyde enhver brug, der gør indgreb i dette varemærkes egentlige funktion, er bevaret.

Endelig konkluderede Domstolen, at artikel 1, stk. 2, artikel 9, stk. 1, litra b), og artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at når en EU-varemærkedomstol fastslår, at brugen af et tegn skaber en risiko for forveksling med et EU-varemærke inden for en del af Unionens område, samtidig med at det ikke giver anledning til en sådan risiko inden for en anden del af dette område, skal denne domstol fastslå, at der er sket en krænkelse af den eneret, der var knyttet til varemærket, og udstede et påbud om ophør af den nævnte brug for hele Unionens område undtagen den del heraf, inden for hvilken det er konstateret, at der ikke foreligger en risiko for forveksling.

Dom af 25. juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, [EU:C:2018:594](#)

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 5 – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 9 – varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig, at tredjemand fjerner alle de tegn, der er identiske med dette varemærke, og anbringer nye tegn på varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er blevet registreret, med henblik på deres import til eller markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)«

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (herefter »Mitsubishi«), der er etableret i Japan, var indehaver af EU-ordmærket MITSUBISHI ⁶⁶, EU-figurmærket MITSUBISHI ⁶⁷, Benelux-ordmærket MITSUBISHI ⁶⁸ og Benelux-figurmærket MITSUBISHI ⁶⁹ (herefter »Mitsubishi-varemærkerne«).

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (herefter »MCFE«), der har hjemsted i Nederlandene, havde eneret til fremstilling og markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) af gaffeltrucks, der leveres under Mitsubishi-varemærkerne.

Duma Forklifts NV, der har hjemsted i Belgien, havde som hovedbeskæftigelse på verdensplan at købe og sælge nye og brugte gaffeltrucks. Duma udbød endvidere sine egne gaffeltrucks under navnene »GSI«, »GS« eller »Duma« til salg. Selskabet var tidligere officiel forhandler af Mitsubishi-gaffeltrucks i Belgien.

G. S. International BVBA (herefter »GSI«), der har hjemsted i Belgien, var et med Duma forbundet selskab, idet begge selskaber blev ledet af de samme personer og havde samme sæde. GSI fremstillede og reparerede gaffeltrucks, som selskabet som grossist sammen med reservedele importerede fra og eksporterede til verdensmarkedet. GSI tilpassede gaffeltrucks i henhold til de gældende normer i Europa, påførte dem selskabets egne serienumre og leverede dem til Duma med EU-overensstemmelseserklæringer.

Da hof van beroep te Brussel (appeldomstolen i Bruxelles, Belgien) bl.a. skulle tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt parallelimporten i EØS af gaffeltrucks, der var forsynet med Mitsubishi-varemærker, udgjorde en krænkelse af varemærkeretten, besluttede nævnte ret at udsætte sagen og forelægge Domstolen en anmodning om præjudiciel afgørelse.

Domstolen fastslog for det første, at artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 og artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, hvis indhold er identisk, skal fortolkes på samme måde.

Domstolen fandt for det andet, at det, med henblik på at sikre beskyttelsen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, er afgørende, at indehaveren af et varemærke, der er registreret i en eller flere medlemsstater, kan kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med dette varemærke. Det følger i øvrigt af Domstolens praksis, at indehaverens ret gælder for hvert enkelt eksemplar af den vare.

⁶⁶ Registreret den 24.9.2001 under nr. 118042, som bl.a. omfatter varer, der henhører under klasse 12 i Nicearrangementet, herunder motoriserede køretøjer, elektriske køretøjer og gaffeltrucks.

⁶⁷ Registreret den 3.3.2000 under nr. 117713, som bl.a. omfatter varer, der henhører under klasse 12 i Nicearrangementet, herunder motoriserede køretøjer, elektriske køretøjer og gaffeltrucks.

⁶⁸ Registreret den 1.6.1974 under nr. 93812, som bl.a. omfatter varer, der henhører under klasse 12, herunder landkøretøjer og -befordringsmidler, og under klasse 16, herunder bøger og tryksager.

⁶⁹ Registreret den 1.6.1974 under nr. 92755, som omfatter varer, der henhører under klasse 12, herunder landkøretøjer og -befordringsmidler, og under klasse 16, herunder bøger og tryksager, og som er identisk med EU-figurmærket.

For det tredje bemærkede Domstolen, at reklamefunktionen består for sit vedkommende i at anvende sit varemærke til reklameformål med henblik på at informere eller overbevise forbrugeren. En varemærkeindehaver kan derfor bl.a. forbyde den brug, der sker uden hans samtykke, af et tegn, der er identisk med hans varemærke, for varer eller tjenesteydelser, som er af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, såfremt denne brug gør indgreb i indehaverens brug af varemærket i salgsfremmeøjemed og som led i en forretningsstrategi.

For det fjerde bemærkede Domstolen vedrørende begrebet »erhvervsmæssig brug«, at opregningen af de former for brug, som indehaveren kan modsætte sig, der er indeholdt i artikel 5, stk. 3, i direktiv 2008/95 og artikel 9, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, ikke er udtømmende.

For det femte konkluderede Domstolen endelig, at artikel 5 i direktiv 2008/95 og artikel 9 i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren kan modsætte sig, at en tredjemand uden dennes samtykke fjerner alle de tegn, der er identiske med dette varemærke, og anbringer andre tegn på varer, der er placeret i et toldoplag, således som det var tilfældet i hovedsagen, med henblik på at importere dem eller at bringe dem i handel i EØS, hvor de aldrig var blevet markedsført.

Domstolen bemærkede ikke desto mindre for det første, at fjernelsen af tegn, der er identiske med varemærket, forhindrer, at de varer, for hvilke dette varemærke er registreret, er påført nævnte varemærke den første gang, de skal markedsføres i EØS, og dermed fratages indehaveren af dette varemærke den grundlæggende ret, som vedkommende er tillagt ved den i denne doms præmis 31 nævnte retspraksis, til at kontrollere den første markedsføring i EØS af varer, der er påført varemærket.

For det andet gør fjernelsen af tegn, der er identiske med varemærket, og anbringelsen af nye tegn på varerne med henblik på deres første markedsføring i EØS indgreb i varemærkets funktioner.

Idet der gøres indgreb i varemærkeindehaverens ret til at kontrollere den første markedsføring i EØS af varer, der er forsynet med indehaverens varemærker, og i varemærkets funktioner, er tredjemands fjernelse af de tegn, der er identiske med varemærket, og anbringelsen af nye tegn på varerne uden indehaverens samtykke med henblik på at importere eller markedsføre disse i EØS og med det formål at omgå indehaverens ret til at modsætte sig importen af disse varer, hvorpå indehaverens varemærke er anbragt, for det tredje i strid med formålet om sikre en loyal konkurrence.

Endelig anførte Domstolen vedrørende begrebet »erhvervsmæssig brug«, at den handling, som består i, at tredjemand fjerner de tegn, der er identiske med varemærket, for at anbringe sine egne tegn, indebærer en aktiv handling fra denne tredjemand, som, idet handlingen udføres med henblik på at importere og markedsføre varerne i EØS og derfor i forbindelse med en erhvervsmæssig aktivitet, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, må anses for at udgøre en erhvervsmæssig brug af dette. I denne

sammenhæng bemærkede Domstolen ligeledes, at artikel 9, stk. 4, i forordningen om EU-varemærker ⁷⁰, der fandt anvendelse på de faktiske omstændigheder i hovedsagen fra den 23. marts 2016, fremover gav indehaveren ret til at forbyde tredjemand at bringe varer ind i Unionen i erhvervsmæssigt øjemed, uden at disse overgår til fri omsætning dér, hvis sådanne varer, herunder emballage, kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, som er identisk med det EU-varemærke, der er registreret for sådanne varer, eller som for så vidt angår dets væsentligste aspekter ikke kan skelnes fra dette varemærke. Den ret, som varemærkeindehaveren har, bortfalder kun, hvis der under sagen, der skal fastlægge, om varemærket er blevet krænket, fremlægges dokumentation af klarereren eller ihænde-haveren af varerne for, at indehaveren ikke har ret til at forbyde markedsføring af varerne i det endelige bestemmelsesland.

2. Ikke-registreret varemærke, som anvendes erhvervsmæssigt

Dom af 11. november 2020, EUIPO mod John Mills, C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#)

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – indsigelsessag – relativ registreringshindring – artikel 8, stk. 3 – anvendelsesområde – identitet eller lighed mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke – EU-ordmærket MINERAL MAGIC – agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærkes ansøgning om registrering – det ældre nationale ordmærke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER«

Jerome Alexander Consulting Corp. er indehaver af det amerikanske ordmærke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, som omfatter varerne: »ansigtspudder, der indeholder mineraler«. John Mills Ltd distribuerer i medfør af en distributionsaftale Jerome Alexander Consultings varer inden for Den Europæiske Union og i hele verden.

Den 18. september 2013 ansøgte John Mills i eget navn om registrering af ordtegnet »MINERAL MAGIC« som EU-varemærke for kosmetiske varer. Jerome Alexander Consulting rejste derefter indsigelse, idet selskabet påberåbte sig artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, hvorefter »et varemærke [er] udelukket fra registrering, såfremt varemærkeindehaverens agent eller repræsentant uden indehaverens samtykke ansøger om registrering af varemærket i eget navn«.

Indsigelsen blev forkastet. Imidlertid ophævede appelkammeret ved EUIPO indsigelsesafdelingens afgørelse og gav afslag på registreringen af varemærket MINERAL MAGIC. I denne henseende konkluderede appelkammeret, at John Mills havde ansøgt om dette varemærke som »agent« og uden indehaverens samtykke. Appelkammeret

⁷⁰ Forordning nr. 207/2009, som ændret ved forordning 2015/2424.

anførte ligeledes, at de varer, der var omfattet af de omtvistede varemærker, var af samme eller lignende art, og at tegnene lignede hinanden.

John Mills indbragte sagen for Retten, som annullerede appelkammerets afgørelse med den begrundelse, at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 kun finder anvendelse, når der er tale om identiske varemærker.

EUIPO appellerede sagen til Domstolen, som ophævede Rettens dom og udtalte, at anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 ikke er begrænset til den situation alene, at det ældre varemærke og det varemærke, som indehaveren af det ældre varemærkes agent eller repræsentant har ansøgt registreret, er identiske.

For det første konstaterede Domstolen, at bestemmelsen i artikel 8, stk. 3, i forordningen om EU-varemærker ikke præciserer udtrykkeligt, om den kun finder anvendelse, når det varemærke, der er blevet ansøgt registreret af agenten eller repræsentanten, er identisk med det ældre varemærke. Domstolens undersøgelse af forarbejderne viste nemlig, at det ikke kan udledes af disse, at anvendelsesområdet for den nævnte bestemmelse er begrænset til alene de tilfælde, hvor de omtvistede varemærker er identiske. Det fremgår derimod af forarbejderne, at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 afspejler EU-lovgivers valg om i det væsentlige at gengive Pariserkonventionens artikel 6 g, stk. 1 ⁷¹. Domstolen fandt imidlertid, at Retten burde have taget hensyn til forarbejderne til denne konvention ⁷², hvoraf det fremgår, at et varemærke, som indehaveren af det ældre varemærkes agent eller repræsentant har ansøgt om, også kan henhøre under Pariserkonventionen, når dette ansøgte varemærke ligner det nævnte ældre varemærke.

For det andet anførte Domstolen, at en anden fortolkning ville have til virkning, at der blev rejst tvivl om den generelle opbygning af forordning nr. 207/2009, fordi den ville forhindre indehaveren af et varemærke i at modsætte sig, at dennes agent eller repræsentant registrerede et lignende varemærke, mens sidstnævnte kunne modsætte sig denne indehavers senere ansøgning om registrering af det oprindelige varemærke på grund af dets lighed med det varemærke, som den nævnte indehavers agent eller repræsentant havde fået registreret.

For det tredje bemærkede Domstolen, at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 har til formål at forhindre, at det ældre varemærke misbruges af dets indehavers agent eller repræsentant, idet disse sidstnævnte utilbørligt kan drage fordel af de bestræbelser og investeringer, som indehaveren har foretaget. Et sådant misbrug kan ligeledes opstå, i tilfælde af at de omtvistede varemærker ligner hinanden.

Endelig fandt Domstolen, at John Mills' sag var moden til påkendelse, og den traf endelig afgørelse i sagen.

⁷¹ Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev undertegnet i Paris den 20.3.1883 og senest revideret i Stockholm den 14.7.1967 samt ændret den 28.9.1979 (*United Nations Treaty Series*, bind 828, nr. 11851, s. 305).

⁷² Akterne fra Lissabonkonferencen, der blev afholdt fra den 6. til den 31.10.1958 med henblik på revisionen af Pariserkonventionen, og hvorunder artikel 6 g blev indført.

John Mills kritiserede appelkammeret for at have fundet, at John Mills var »agent« for Jerome Alexander Consulting. Ifølge Domstolen skal begreberne »agent« og »repræsentant« fortolkes vidt, således at de omfatter alle former for forhold støttet på en kontraktmæssig aftale, der skaber en aftale om handelsmæssigt samarbejde mellem parterne, som kan skabe et tillidsforhold, idet ansøgeren udtrykkeligt eller stiltiende pålægges en generel tillids- og loyalitetsforpligtelse, henset til indehaveren af det ældre varemærkes interesser.

I denne henseende konstaterede Domstolen, at John Mills var en privilegeret distributør af Jerome Alexander Consultings varer, og at der fandtes en konkurrencebegrænsningsklausul og bestemmelser vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder for så vidt angik disse varer. Det var følgelig med rette, at appelkammeret havde anset John Mills for at være »agent« for Jerome Alexander Consulting.

Hvad angik vurderingen af ligheden mellem de omtvistede varemærker fremhævede Domstolen med henblik på anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, at ligheden ikke skal vurderes på grundlag af, om der foreligger en risiko for forveksling. Hvad angik varerne anførte Domstolen, at varemærkets væsentligste funktion er at angive de omhandlede varer og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse. Anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 kan derfor ikke udelukkes, når de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og dem, der er omfattet af det ældre varemærke, ligner hinanden.

I det foreliggende tilfælde konstaterede Domstolen, at de omhandlede tegn lignede hinanden, og at varerne var delvis identiske, delvis lignede hinanden.

EUIPO måtte følgelig frifindes i det hele.

3. Varemærke med et renommé

Dom af 22. marts 2007, Sigla mod KHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, [EU:T:2007:93](#)

»EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om VIPS som EF-ordmærke – det ældre nationale ordmærke VIPS – artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 74 i forordning (EF) nr. 40/94 – dispositionsmaksimen – ret til kontradiktion«

Den 7. februar 1997 indgav Elleni Holding BV en EF-varemærkeansøgning til Harmoniseringskontoret. Det varemærke, der var søgt registreret (herefter »det ansøgte

varemærke»), var ordmærket VIPS⁷³. Den 14. september 1999 rejste Sigla SA indsigelse⁷⁴ mod registreringen af det ansøgte varemærke.

Indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret⁷⁵ tog indsigelsen til følge for så vidt angik tjenesteydelserne i klasse 42 og forkastede indsigelsen for så vidt angik varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 35. Appellammeret⁷⁶ tog imidlertid Elleni Holdings klage til følge og annullerede indsigelsesafdelingens afgørelse. Appellammeret fandt, at sagsøgeren havde godtgjort, at det ældre varemærke havde et renommé i Spanien, men at sagsøgeren ikke havde angivet grundene til, at det ansøgte varemærke utilbørligt ville udnytte det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller ville skade dette særpræg eller renommé.

Sigla SA iværksatte appel ved Retten, som annullerede appellammerets afgørelse.

I denne forbindelse anførte Retten indledningsvis, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som har et renommé, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af forskellig art, skal fortolkes således, at bestemmelsen lige så vel kan påberåbes til støtte for en indsigelse, der er rejst mod en EF-varemærkeansøgning vedrørende varer og tjenesteydelser, der ikke er af samme art som dem, der er omfattet af det ældre varemærke, eller af lignende art, som mod en EF-varemærkeansøgning vedrørende varer, der er af samme art som det ældre varemærkes varer eller af lignende art. Denne bestemmelse kan nemlig ikke fortolkes således, at følgen heraf ville være, at renommerede varemærker ville have en svagere beskyttelse, såfremt et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, end hvis et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af anden art. Retten præciserede, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som har et renommé, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af forskellig art, bl.a. giver indehaveren af et ældre renommeret varemærke mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen af varemærker, der kan skade det ældre varemærkes særpræg. Denne skade kan opstå, når det ældre varemærke ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for. Denne risiko omfatter således det ældres varemærkes »udvanding« eller »gradvise svinden bort« igennem en opløsning af varemærkets identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed. Imidlertid forekommer risikoen for udvanding i princippet mindre, hvis det ældre varemærke består af et ord, der på grundlag af en betydning, som er særegen for det, er meget udbredt og hyppigt brugt uafhængigt af det ældre varemærke, der er sammensat af det pågældende ord. I et sådant tilfælde er det mindre sandsynligt, at gengivelsen af det pågældende ord i det ansøgte varemærke vil føre til en

⁷³ De varer og tjenesteydelser, som var søgt registreret, henhørte under »computere og computerprogrammer optaget på bånd eller plader« (klasse 9) – »rådgivning vedrørende forretningsledelse; analyse af computerregistrerede data« (klasse 35) og »programmering af computere; hotel-, restaurations-, café-restaurantervirksomhed« (klasse 42) i Nicearrangementet.

⁷⁴ I henhold til artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94.

⁷⁵ Afgørelse nr. 2221/2000, af 28.9.2000.

⁷⁶ Afgørelse af 1.4.2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«), der blev meddelt sagsøgeren den 3.4.2003.

udvanding af det ældre varemærke. Den type risiko, som artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 omhandler, består ligeledes i, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, af offentligheden kan opfattes på en måde, hvorefter det ældre varemærkes tiltrækningskraft svækkes. Risikoen for denne skade vil navnlig kunne opstå, når disse varer og tjenesteydelser har et kendetegn eller en egenskab, der vil kunne have en negativ indflydelse på et ældre renommeret varemærkes image, som følge af at det pågældende varemærke er identisk med eller ligner det ansøgte varemærke.

Dernæst fremhævede Retten, at udtrykket, at brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, omfatter tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé. Det drejer sig med andre ord om risikoen for, at det renommerede varemærkes image eller de kendetegn, dette varemærke er udtryk for, bliver overført på de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, således at markedsføringen af disse varer vil blive lettet ved denne forbindelse med det ældre renommerede varemærke. Sidstnævnte type risiko skal holdes adskilt fra risikoen for forveksling i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. I de tilfælde, der er omfattet af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, vil den berørte kundekreds forbinde de omtvistede varemærker med hinanden, dvs. skabe en sammenhæng mellem disse, uden dog at forveksle dem. Følgelig er det ikke en betingelse for at anvende denne bestemmelse, at der foreligger en risiko for forveksling.

Retten bemærkede, at formålet med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke er at hindre registreringen af ethvert varemærke, der er identisk med et renommeret varemærke eller ligner det. Indehaveren af det ældre varemærke er således ikke forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af dennes varemærke. Indehaveren skal imidlertid fremkomme med oplysninger, der gør det muligt umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade. Det er i denne sammenhæng – navnlig når der er tale om en indsigelse, der er støttet på et varemærke, som i særlig høj grad har et renommé – muligt, at sandsynligheden for, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at det ansøgte varemærke vil skade eller utilbørligt udnytte det varemærke, der er gjort gældende til støtte for indsigelsen, er så åbenbar, at det er ufornuddent for indsigeren at påberåbe sig eller føre bevis for nogen andre faktiske omstændigheder i denne henseende.

Endelig præciserede Retten, at tilstedeværelsen af en sammenhæng mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke er en grundbetingelse for at anvende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. I det foreliggende tilfælde var tilstedeværelsen af en sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der var omfattet af ordmærket VIPS, som var søgt registreret som EF-varemærke for software og tjenesteydelser i klasse 9, 35 og 42 i Nicearrangementet, og de tjenesteydelser, der var omfattet af ordmærket VIPS, som

tidligere var registreret i Spanien for tjenesteydelser i klasse 42 i dette arrangement, såfremt der ikke forelå andre relevante omstændigheder, ikke tilstrækkeligt til umiddelbart at fastslå, at der forelå en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at brugen af det pågældende tegn ville skade det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller ville udnytte dette særpræg eller renommé utilbørligt i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker. For det første forekom risikoen for, at det ældre varemærkes særpræg blev skadet ved brugen af det ansøgte varemærke, nemlig begrænset, da ordet »VIPS« på engelsk er flertalsformen af forkortelsen VIP, der er genstand for en vidtstrakt og hyppig brug såvel på internationalt plan som på nationalt plan til at betegne berømte personligheder. Denne samme risiko forekom så meget desto mindre sandsynlig, som det ansøgte varemærke vedrørte tjenesteydelser, der henvendte sig til en særlig og nødvendigvis mere begrænset kundekreds. For det andet havde de tjenesteydelser, der var omfattet af det ansøgte varemærke, ikke kendetegn eller egenskaber, der kunne godtgøre sandsynligheden for, at en skade ville blive påført det ældre varemærkes renommé som følge af brugen af det ansøgte varemærke. I denne henseende var alene det, at der var en sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der var omfattet af de omtvistede varemærker, hverken tilstrækkeligt eller afgørende. Ganske vist øgede tilstedeværelsen af en sådan sammenhæng sandsynligheden for, at kundekredsen, når den blev stillet over for det ansøgte varemærke, ligeledes ville tænke på det ældre varemærke. Denne omstændighed var imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at mindske det ældre varemærkes tiltrækningskraft. En sådan situation kunne kun opstå, såfremt det godtgjordes, at de tjenesteydelser, der var omfattet af det ansøgte varemærke, havde kendetegn eller egenskaber, der potentielt ville være til skade for det ældre varemærkes renommé. For det tredje ville risikoen for en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé kun kunne opstå, hvis den relevante kundekreds uden at forveksle oprindelsen af de tjenesteydelser, der var omfattet af de omtvistede varemærker, særligt blev tiltrukket af ansøgerens software alene på grundlag af, at softwaren var omfattet af et varemærke, der var identisk med det ældre renommerede varemærke. I mangel af en redegørelse fra indehaveren heraf for de særlige kendetegn, der gjordes krav på i forhold til selskabets ældre varemærke, og for måden, hvorpå disse kendetegn ville kunne lette markedsføringen af de tjenesteydelser, der var omfattet af det ansøgte varemærke, kunne de kendetegn, som normalt forbindes med et renomméret varemærke for en fast food-kæde, imidlertid ikke i sig selv anses for at være egnede til at indebære en fordel for tjenesteydelser vedrørende computerprogrammering, selv ikke når disse henvendte sig til hoteller eller restauranter.

Dom af 22. september 2011, Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, [EU:C:2011:604](#)

»Varemærker – reklamering på internettet ved hjælp af søgeord («keyword advertising») – annoncørens valg af et søgeord, der svarer til en konkurrents velkendte varemærke – direktiv 89/104/EØF – artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 2 – forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 9, stk. 1, litra a) og c) – krænkelse af en af varemærkets funktioner – skade på et velkendt varemærkes særpræg («udvanding») – utilbørlig udnyttelse af dette varemærkes særpræg eller renommé («snyltning»)«

Selskabet Interflora British Unit er indehaver af en licens udstedt af Interflora Inc., som er et amerikansk selskab, der driver et verdensomspændende netværk for levering af blomster. Interfloras netværk udgøres af blomsterhandlere, hos hvem kunderne enten personligt, telefonisk eller over internettet kan foretage bestillinger, hvoraf bestillinger over internettet udføres af det medlem af netværket, der ligger tættest på blomsternes leveringssted.

INTERFLORA er et nationalt varemærke i Det Forenede Kongerige og et EF-varemærke. Disse varemærker har et betydeligt renommé i Det Forenede Kongerige og i andre af Den Europæiske Unions medlemsstater.

Marks & Spencer plc (»M & S«), der er et engelsk selskab, er en af de største detailhandlere i Det Forenede Kongerige. En af tjenesteydelserne består i salg og levering af blomster, og denne forretningsmæssige aktivitet udføres således i konkurrence med Interflora.

Det viste sig, at M & S i forbindelse med Googles søge- og annonceringsydelse »AdWords« havde valgt ordet »Interflora« og varianter heraf (såsom »Interflora flowers«, »Interflora delivery«, »Interflora.com« og »Interflora co uk« osv.) som søgeord. Når internetbrugere skrev ordet »Interflora« eller en af disse varianter som et søgeord i Googles søgemaskine, blev der derfor vist en M & S-annonce.

I forbindelse med en sag anlagt af Interflora mod M & S vedrørende en angivelig krænkelse af Interfloras varemærkerettigheder forelagde High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv.) Domstolen spørgsmål vedrørende flere aspekter af en konkurrents brug uden samtykke af søgeord, der er identiske med et varemærke, inden for rammerne af en søge- og annonceringsydelse på internettet ⁷⁷.

Domstolen bemærkede indledningsvis, at når en tredjemand gør brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, kan varemærkeindehaveren forbyde denne brug, alene såfremt den vil kunne krænke en af varemærkets »funktioner«. Dets væsentligste funktion er at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugerne (funktionen som oprindelsesangivelse), idet de andre

⁷⁷ Direktiv 89/104 og forordning nr. 40/94.

funktioner navnlig er reklame- samt investeringsfunktionerne. I denne henseende fremhævede Domstolen, at varemærkets funktion som oprindelsesangivelse ikke er den eneste funktion, der skal beskyttes mod krænkelse fra tredjemand. Et varemærke udgør nemlig ofte – ud over angivelsen af varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse – et instrument for en anvendt erhvervsstrategi, især i reklameøjemed, eller for at opnå et omdømme, der sikrer forbrugernes trofasthed.

Domstolen bemærkede, idet den henviste til sin praksis i Google-dommen ⁷⁸, at det udgør en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, når den annonce, der vises ved hjælp af søgeordet, der svarer til varemærket, ikke eller kun med vanskelighed gør det muligt for en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, at gøre sig bekendt med, om varerne eller tjenesteydelserne i annoncen hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand. Brugen af et tegn, der er identisk med en andens varemærke, i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse som »AdWords« krænker til gengæld ikke varemærkets reklamefunktion.

Domstolen undersøgte endvidere for første gang beskyttelsen af varemærkets investeringsfunktion. Det udgør således en krænkelse af varemærkets investeringsfunktion, når en konkurrent gør brug af et tegn, der er identisk med varemærket for varer eller tjenesteydelser af samme art, hvis denne brug mærkbart generer indehaverens brug af sit varemærke for at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet. I en situation, hvor varemærket allerede har et sådant omdømme, foreligger der en krænkelse af investeringsfunktionen, når denne brug påvirker dette omdømme og dermed bringer opretholdelsen af det i fare.

Til gengæld kan en varemærkeindehaver ikke modsætte sig en sådan brug fra en konkurrents side, hvis denne brug har som eneste konsekvens, at varemærkeindehaveren er nødsaget til at tilpasse sine bestræbelser for at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet. På samme måde kan den omstændighed, at denne brug fører visse forbrugere til at vende sig bort fra varer eller tjenesteydelser med det nævnte varemærke, ikke med føje påberåbes af varemærkeindehaveren.

I det foreliggende tilfælde tilkom det den nationale ret at undersøge, om M & S' brug af tegnet, der er identisk med varemærket INTERFLORA, bragte Interfloras opretholdelse af et omdømme, der kunne tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet, i fare.

Domstolen blev ligeledes spurgt om den forstærkede beskyttelse af velkendte varemærker, og navnlig om rækkevidden af begreberne »udvanding« (skade på det velkendte varemærkes særpræg) og »snyltning« (utilbørlig udnyttelse af dette

⁷⁸ Dom af 23.3.2010, Google France og Google (forenede sager C-236/08 – C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

varemærkes særpræg eller renommé), og fastslog bl.a., at valget af tegn, der er identiske med eller ligner en andens velkendte varemærke, »uden rimelig grund« i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse kan anses for snyltning. En sådan konklusion kan bl.a. være nødvendig i tilfælde, hvor annoncører på internettet gennem valg af søgeord, der svarer til velkendte varemærker, udbyder varer til salg, som er efterligninger af varer fra indehaveren af de pågældende varemærker.

Når den reklame, der vises på internettet ved anvendelse af et søgeord, som svarer til et velkendt varemærke, derimod foreslår et alternativ til varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser uden at tilbyde en simpel efterligning af varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at forårsage en udvanding af dette varemærke eller skade dets renommé (tilsmudsning) og uden i øvrigt at krænke varemærkets funktioner, vedrører en sådan brug i princippet en sund og loyal konkurrence inden for sektoren for de omhandlede varer eller tjenesteydelser.

III. Andre materielretlige spørgsmål

1. Varemærkets retsvirkninger

Dom af 12. juli 2011 (Store Afdeling), L'Oréal m.fl., C-324/09, [EU:C:2011:474](#)

»Varemærker – internet – udbud til salg på en online-markedsplads, der henvender sig til forbrugerne i Unionen af mærkevarer, som af varemærkeindehaveren er beregnet til salg i tredjelande – fjernelse af varernes indpakning – direktiv 89/104/EØF – forordning (EF) nr. 40/94 – ansvar for en operatør af en online-markedsplads – direktiv 2000/31/EF (»direktivet om elektronisk handel«) – retslige påbud til operatøren – direktiv 2004/48/EF (»direktivet om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder«)«

Selskabet eBay driver en global elektronisk markedsplads på internettet, hvor personer og virksomheder kan købe og sælge en bred vifte af varer og tjenesteydelser.

L'Oréal er indehaver af en lang række varemærker, som har et renommé. Distributionen af selskabets produkter (navnlig kosmetik og parfumer) sker via et lukket distributionsnetværk, inden for rammerne af hvilket autoriserede distributører ikke må levere varer til andre distributører.

L'Oréal foreholdt eBay, at sidstnævnte var involveret i krænkelser af varemærkerettigheder, der var begået af brugere af dette selskabs websted. L'Oréal gjorde i øvrigt gældende, at eBay ved at købe søgeord svarende til navnene på L'Oréals varemærker fra tjenesteydere, der udbyder betalte søge- og annonceringsydelser på internettet, såsom Googles »AdWords«, dirigerede sine brugere mod varer, der

krænkede varemærkerettighederne, og som blev udbudt til salg på eBays websted. Ifølge L'Oréal var eBays indsats for at forhindre salg af varemærkeforfalskede varer på eBays websted utilstrækkelig. L'Oréal identificerede forskellige former for krænkelse, deriblandt salg og udbud til salg til forbrugere i Unionen, af L'Oréals mærkevarer, der af L'Oréal var beregnet til salg i tredjelande (parallelimport).

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv.), for hvilken sagen blev indbragt, forelagde Domstolen en række spørgsmål om de forpligtelser, der kan påhvile et selskab, som driver en onlinemarkedsplads, med henblik på at forhindre sine brugere i at begå krænkelse af varemærkeretten.

Domstolen fremhævede indledningsvis, at varemærkeindehaveren kun kan gøre sin eneret gældende over for en fysisk person, der sælger mærkevarer online, når dette salg sker inden for rammerne af en erhvervsmæssig aktivitet. Det samme gælder navnlig, hvis salget som følge af dets volumen og hyppighed går ud over en rent privat virksomhed.

Domstolen udtalte sig først om de kommercielle handlinger, der er rettet mod Unionen via onlinemarkedspladser som eBay. Domstolen fastslog, at EU-retlige regler om varemærker gælder for salgsudbud og reklamer angående mærkevarer, der befinder sig i tredjelande, når det viser sig, at dette udbud og disse reklamer henvender sig til forbrugere i Unionen.

Det påhviler de nationale domstole at vurdere fra sag til sag, om der foreligger bevis for, at et salgsudbud eller en reklame, som vises på en onlinemarkedsplads, henvender sig til forbrugere i Unionen. De nationale domstole kan således tage i betragtning, hvilket geografisk område sælgeren kan sende varerne til.

Dernæst fastslog Domstolen, at operatøren af en onlinemarkedsplads ikke selv gør brug af varemærkerne som omhandlet i unionsretten, hvis vedkommende leverer en tjenesteydelse, der blot indebærer, at den pågældendes kunder som led i deres handelsmæssige virksomhed får mulighed for at vise tegn, der svarer til varemærker på den pågældendes websted.

Domstolen præciserede i øvrigt visse elementer vedrørende ansvaret for operatøren af en onlinemarkedsplads. Idet den bemærkede, at det tilkommer de nationale domstole at foretage denne vurdering, fandt Domstolen, at operatøren spiller en aktiv rolle, som giver ham kendskab til eller kontrol over de lagrede oplysninger vedrørende disse udbud, når han yder bistand bestående i bl.a. at optimere onlinesalgsudbud eller gøre reklame herfor.

Når operatøren har spillet en sådan aktiv rolle, kan han ikke påberåbe sig den ansvarsfritagelse, som udbydere af onlinetjenester, såsom operatører af onlinemarkedspladser, under visse omstændigheder indrømmes i henhold til EU-retten.

Selv om den pågældende operatør ikke har spillet en sådan aktiv rolle, kan han i øvrigt ikke påberåbe sig den nævnte ansvarsbegrænsning, såfremt han haft kendskab til forhold og omstændigheder, som normalt ville få en påpasselig erhvervsdrivende til at indse, at onlinesalgsudbuddene var ulovlige, og, i den udstrækning han var bevidst herom, ikke straks tog skridt til at fjerne den omhandlede information fra sit websted eller hindre adgangen til den.

Endelig tog Domstolen stilling til spørgsmålet om de retslige påbud, som kan udstedes over for operatøren af en onlinemarkedsplads, såfremt den pågældende ikke på eget initiativ sørger for bringe krænkelserne af intellektuelle ejendomsrettigheder til ophør og at forebygge, at sådanne krænkelser gentager sig.

Det kan således pålægges den pågældende operatør at træffe foranstaltninger, som gør det muligt at identificere dennes kunder, som er sælgere. Selv om det er korrekt, at personoplysninger skal beskyttes, bør krænkeren imidlertid kunne identificeres, når den pågældende handler erhvervsmæssigt og ikke som privatperson.

Følgelig fandt Domstolen, at medlemsstaterne ifølge EU-retten er forpligtede til at sikre, at de nationale retsinstanser, hvorunder beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder sorterer, kan pålægge en operatør at træffe foranstaltninger, som ud over at bringe de krænkelser, som brugerne er ansvarlige for, til ophør, også er med til at forebygge yderligere krænkelser af lignende art. Foranstaltningerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning, og de må ikke skabe hindringer for lovlig samhandel.

Dom af 23. marts 2010 (Store Afdeling), Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, [EU:C:2010:159](#)

»Varemærker – internet – søgemaskine – reklamering ved hjælp af søgeord («keyword advertising») – visning ved hjælp af søgeord, som svarer til varemærker, af link til websteder, som tilhører konkurrenter til indehaverne af de pågældende varemærker, eller til websteder, hvorfra der udbydes imitationsprodukter – direktiv 89/104/EØF – artikel 5 – forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 9 – søgemaskineoperatørens ansvar – direktiv 2000/31/EF («direktivet om elektronisk handel»)«

EF-varemærkeretten ⁷⁹ giver under visse betingelser varemærkeindehaverne ret til at forbyde tredjemænd at gøre brug af tegn, der er identiske med eller ligner deres varemærker, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærkerne er registreret.

Google driver en internetsøgemaskine. Når en internetbruger foretager en søgning ved hjælp af et eller flere ord, viser søgemaskinen de websteder, som svarer bedst til disse

⁷⁹ Direktiv 89/104.

ord i en faldende rækkefølge i forhold til relevansen. Der er tale om såkaldte »naturlige« resultater af søgningen.

Google udbyder endvidere en søge- og annonceringsydelse mod betaling med navnet »AdWords«. Denne ydelse gør det muligt for erhvervsdrivende ved hjælp af et eller flere søgeord at få vist et salgsfremmende link til deres websider, ledsaget af en reklame, når der er overensstemmelse mellem dette eller disse ord og det eller de ord, som indgår i den søgning, som internetbrugeren foretager i søgemaskinen. Denne annonce vises i rubrikken »erhvervsmæssige link«, som enten vises i højre side af skærmen, til højre for de naturlige resultater eller øverst på skærmen, ovenover de pågældende resultater.

Selskabet Louis Vuitton Malletier SA (herefter »Vuitton«), indehaver af EF-varemærket »Vuitton« samt de nationale franske varemærker »Louis Vuitton« og »LV«, Viaticum, indehaver af de nationale franske varemærker »Bourse des Vols«, »Bourse des Voyages« og »BDV« samt Pierre-Alexis Thonet, indehaver af det franske varemærke »Eurochallenges«, blev opmærksom på, at når internetbrugere i forbindelse med brug af Googles søgemaskine foretog indtastning af det ord, som svarede til de ovennævnte varemærker, blev der i rubrikken »erhvervsmæssige link« vist link henholdsvis til websteder, som udbød kopier af Vuittons varer, samt til websteder, som tilhørte Viaticums og Centre national de recherche en relations humaines' konkurrenter. De stævtede derfor Google med henblik på at få fastslået, at Google havde krænket deres varemærker.

Cour de cassation, som traf afgørelse i sidste instans i den sag, som varemærkeindehaverne havde anlagt mod Google, forelagde Domstolen et spørgsmål om lovligheden af anvendelsen som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet af tegn, som svarer til varemærker, uden at indehaverne af disse varemærker havde givet deres samtykke.

I denne henseende bemærkede Domstolen, at annoncøren ved at købe en søge- og annonceringsydelse og ved som søgeord at vælge et tegn, der svarer til en andens varemærke, med det formål at tilbyde internetbrugere et alternativ til den pågældende indehavers varer eller tjenesteydelser, gør brug af dette tegn for sine varer eller tjenesteydelser. Dette er imidlertid ikke tilfældet med hensyn til en udbyder af en søge- og annonceringsydelse, når denne giver annoncører mulighed for at vælge tegn som søgeord, der er identiske med varemærker, lagrer disse tegn og viser klienternes annoncer ved hjælp af disse søgeord.

Domstolen præciserede, at tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner en indehavers varemærke, i det mindste forudsætter, at denne sidstnævnte gør brug af tegnet i forbindelse med sin egen kommercielle kommunikation. I forhold til udbyderen af en søge- og annonceringsydelse er der tale om, at denne giver sine klienter, dvs. annoncørerne, mulighed for at gøre brug af tegn, som er identiske med eller ligner varemærker, uden at han selv gør brug af tegnene.

Såfremt et varemærke er blevet anvendt som søgeord, kan indehaveren af varemærket ikke påberåbe sig eneretten over for Google. Han kan derimod påberåbe sig denne ret over for de annoncører, som ved hjælp af søgeord, som svarer til hans varemærke, gennem Google lader vise annoncer, som ikke eller kun med vanskelighed giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med fra hvilken virksomhed de af annoncen omfattede varer eller tjenesteydelser hidrører.

I en sådan situation, som i øvrigt kendetegnes ved den omstændighed, at den pågældende annonce kommer frem straks efter den pågældende internetbrugers indtastning af varemærket som søgeord og vises på et tidspunkt, hvor varemærket i sin egenskab af søgeord ligeledes vises på skærmen, vil internetbrugeren kunne tage fejl af oprindelsen af de pågældende varer eller tjenesteydelser. Der foreligger således et indgreb i den funktion ved varemærket, der består i over for forbrugerne at sikre varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse (varemærkets »funktion som oprindelsesangivelse«).

Det påhviler den nationale ret i hvert enkelt tilfælde at vurdere, om de faktiske omstændigheder i den tvist, der indbringes for den, udgør et indgreb eller en risiko for indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse.

Hvad angår internetannoncørers brug som søgeord af et tegn, der er identisk med en andens varemærke, fandt Domstolen endvidere, at denne brug kan have visse virkninger på varemærkeindehaverens reklameanvendelse af det pågældende varemærke samt på indehaverens forretningsstrategi. Disse virkninger af tredjemænds brug af det tegn, der er identisk med varemærket, udgør imidlertid ikke i sig selv et indgreb i varemærkets reklamefunktion.

Med hensyn til ansvaret for en operatør såsom Google vedrørende de oplysninger fra operatørens klienter, som operatøren lagrer på dens server, erindrede Domstolen indledningsvis om, at spørgsmål om ansvar reguleres af national ret. EU-retten indeholder imidlertid bestemmelser om ansvarsbegrænsning for udbydere af informationssamfundstjenesteydelser ⁸⁰.

Hvad angår spørgsmålet om en søge- og annonceringsydelse på internettet, såsom »AdWords«, udgør en informationssamfundstjeneste, som består i oplagring af information leveret af en annoncør, og om udbyderen af søge- og annonceringsydelsen følgelig er omfattet af ansvarsbegrænsningen, udtalte Domstolen, at det påhviler den nationale ret at undersøge, om den rolle, som den pågældende udbyder har, er neutral, for så vidt som den udelukkende er teknisk, automatisk og passiv, således at udbyderen ikke har kendskab til eller kontrol over de informationer, han lagrer.

⁸⁰ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8.6.2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel i det indre marked (»direktivet om elektronisk handel«) (EUT 2000, L 178, s. 1).

Dom af 22. december 2022 (Store Afdeling), Louboutin (Brug af et krænkende tegn på et onlinemarked), C-148/21 og C-184/21, [EU:C:2022:1016](#)

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – forordning (EU) 2017/1001 – artikel 9, stk. 2, litra a) – rettigheder knyttet til et EU-varemærke – begrebet »brug« – operatør af et websted for onlinesalg, der integrerer en onlinemarkedsplads – annoncer offentliggjort på denne markedsplads af eksterne sælgere, der i disse annoncer anvender et tegn, der er identisk med en andens varemærke, for varer, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er registreret – opfattelse af dette tegn som en integrerende del af denne operatørs kommercielle kommunikation – præsentationsmåde for annoncerne, der ikke gør det muligt klart at adskille denne operatørs og disse eksterne sælgers tilbud«

Amazon er både en anerkendt forhandler og operatør af en onlinemarkedsplads. På sine websteder for onlinesalg offentliggør Amazon både annoncer vedrørende sine egne varer, som virksomheden sælger og forsender i eget navn og for egen regning, og annoncer fra eksterne sælgere. Amazon tilbyder ligeledes de eksterne sælgere supplerende tjenesteydelser i form af oplagring og forsendelse af varer, der udbydes online på selskabets platform, idet mulige købere informeres, såfremt Amazon varetager disse aktiviteter.

På Amazons websteder vistes regelmæssigt eksterne sælgers reklamer for sko med røde såler. Christian Louboutin, som er en fransk designer af kvindesko med høj hæl, hvis ydersål i farven rød havde opnået renommé, gjorde gældende, at han ikke havde givet sit samtykke til markedsføringen af disse varer. Han anlagde to sager mod Amazon ved Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) (kredsdomstolen i Luxembourg, Luxembourg), som var den forelæggende ret i sag C-148/21, og Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (den fransksprogede ret i handels- og erhvervsretlige sager i Bruxelles, Belgien), som var den forelæggende ret i sag C-184/21. Han gjorde gældende, at Amazon ulovligt gjorde brug af et tegn, der var identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. Han anførte bl.a., at de omtvistede reklamer i deres helhed var en del af Amazons kommercielle kommunikation.

De to nationale domstole var bl.a. i tvivl om, hvorvidt operatøren af en onlinemarkedsplads, såsom Amazon, kan ifalde direkte ansvar for krænkelse af varemærkeindehaveres rettigheder, der følger af en ekstern sælgers annonce. Dette spørgsmål er, i modsætning til spørgsmålet om det indirekte ansvar, omfattet af en harmoniseret ordning i EU-retten ⁸¹.

I sin dom svarede Domstolen (Store Afdeling) de to nationale domstole, at en sådan operatør faktisk kan anses for selv at gøre brug af et tegn, der er identisk med et EU-varemærke, i en ekstern sælgers annonce på operatørens websted, såfremt en almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom bruger af dette websted får det indtryk, at det

⁸¹ Forordning 2017/1001.

er den pågældende operatør, der i eget navn og for egen regning markedsfører de omhandlede krænkende varer.

Domstolen henviste indledningsvis til, at en tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner indehaverens varemærke, i det mindste indebærer, at denne sidstnævnte gør brug af tegnet i forbindelse med sin egen kommercielle kommunikation, og at den blotte omstændighed, at de nødvendige tekniske betingelser for at gøre brug af et tegn tilvejebringes, og at der modtages et vederlag for denne ydelse, ikke betyder, at den, der udbyder denne ydelse, selv gør brug af det pågældende tegn, selv hvis det er i den pågældendes egen økonomiske interesse. Domstolen havde således for så vidt angik operatøren af en onlinemarkedsplads, såsom eBay, fastslået, at brugen af tegn, der er identiske med eller ligner varemærker, i salgstilbud, som vises på denne onlinemarkedsplads, udelukkende foretages af denne operatørs kunder, der sælger varer, og ikke af operatøren selv, eftersom sidstnævnte ikke bruger dette tegn i sin egen kommercielle kommunikation.

Domstolen bemærkede imidlertid, at den i denne tidligere retspraksis ikke var blevet stillet spørgsmål om betydningen af den omstændighed, at det omhandlede websted for onlinesalg ud over onlinemarkedspladsen integrerer salgstilbud fra operatøren af dette websted selv, mens de foreliggende sager netop vedrørte denne betydning.

Domstolen konstaterede imidlertid, at denne omstændighed i givet fald kan medføre, at brugerne af onlinemarkedspladsen får det indtryk, at annoncerne for de omhandlede varer ikke hidrører fra eksterne sælgere, men fra operatøren af denne markedsplads, og at det dermed er den pågældende, der bruger det omhandlede tegn i forbindelse med sin egen kommercielle kommunikation.

Det tilkom i sidste ende de forelæggende retter at vurdere, om dette var tilfældet. Domstolen præciserede dog, at det forhold, at selskabet Amazon anvendte en ensartet præsentationsmåde for de salgstilbud, der blev offentliggjort på dennes websted, idet det viste sine egne annoncer og de eksterne sælgeres annoncer samtidig og viste sit eget anerkendte distributørlogo på alle disse annoncer, samt det forhold, at Amazon tilbød supplerende tjenester til disse eksterne sælgere i forbindelse med markedsføringen af deres varer, der bl.a. bestod i oplagring og forsendelse af deres varer, var relevante for denne vurdering.

Disse forhold kunne nemlig gøre det vanskeligt at foretage en klar sondring og give en almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom bruger det indtryk, at det var Amazon, der i sit eget navn og for egen regning markedsførte de varer, der blev udbudt til salg af disse eksterne sælgere.

Dom af 25. januar 2024, Audi (Monteringsfelt til emblem på et kølegitter), C-334/22,
[EU:C:2024:76](#)

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – forordning (EU) 2017/1001 – artikel 9, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, litra a)-c) – rettigheder knyttet til et EU-varemærke – begrebet »erhvervsmæssig brug af et tegn« – artikel 14, stk. 1, litra c) – begrænsninger i et EU-varemærkes retsvirkninger – EU-varemærkeindehaverens ret til at gøre indsigelse mod tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, på autoreservedele – kølegitterselement fremstillet med henblik på montering af et emblem, der gengiver en bilfabrikants varemærke«

Domstolen præciserede i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse begrebet »erhvervsmæssig brug af et tegn«, når en tredjemand importerer og udbyder reservedele til motorkøretøjer til salg uden samtykke fra bilfabrikanten, der er indehaver af et EU-varemærke. Domstolen præciserede i øvrigt rækkevidden af denne fabrikants eneret til at forbyde denne tredjemand at bruge et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, for sådanne reservedele.

GQ var en fysisk person, der via et websted solgte reservedele til motorkøretøjer. I forbindelse med denne virksomhed reklamerede GQ for kølegitre, der var tilpasset og fremstillet til tidligere Audi-modeller, og udbød dem til salg. Disse bestod af et element fremstillet med henblik på montering af et emblem, der gengiver bilfabrikanten Audis varemærke.

Audi, som er indehaver af EU-figurmærket, der gengiver fire overlappende cirkler (herefter »varemærket AUDI«), anlagde sag ved den forelæggende ret, Sąd Okręgowy w Warszawie (den regionale domstol i Warszawa, Polen), med påstand om, at GQ blev forbudt at reklamere, importere, udbyde til salg eller markedsføre ikke-originale kølegitre, der bærer et tegn, som er identisk med eller ligner varemærket AUDI.

Den forelæggende ret besluttede at forelægge Domstolen et spørgsmål om fortolkningen af forordning 2017/1001, idet den anmodede Domstolen om at præcisere begrebet »erhvervsmæssig brug af et tegn« og rækkevidden af retten for en bilfabrikant, der er indehaver af et EU-varemærke, til at forbyde en tredjemand at bruge et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, for reservedele.

Domstolen bemærkede for det første, at den såkaldte »reparationsklausul«, som findes i designretten ⁸², ikke er blevet fastsat af EU-lovgiver i forordning 2017/1001, og bemærkede, at denne klausul finder anvendelse uden at berøre den EU-retlige lovgivning om varemærker.

⁸² Artikel 110 i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12.12.2001 om EF-design (EFT 2002, L 3, s. 1), i den tidligere version inden ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/2822 af 23.10.2024 (EUT L, 2024/2822). I henhold til denne artikel gælder, at »[d]esign, der udgør en del af et sammensat produkt, som i medfør af artikel 19, stk. 1, er fremstillet eller bruges med det formål at give mulighed for at reparere et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende, [ikke er] omfattet af beskyttelse som EF-design«.

Den såkaldte reparationsklausul kan derfor ikke anvendes analogt med henblik på at forfølge formålet om at opretholde en ufordrejet konkurrence mellem fabrikanter af motorkøretøjer og sælgere af ikke-originale reservedele, idet EU-lovgiver har taget hensyn til dette formål inden for rammerne af forordning 2017/1001⁸³, og den ret, der er tillagt indehaveren af et EU-varemærke, kan ikke begrænses på grundlag af denne klausul⁸⁴.

For det andet bemærkede Domstolen, at den forelæggende ret var af den opfattelse, at formen på de kølgeritre, der var udformet med henblik på at fastgøre det emblem, der gengiver varemærket AUDI, var identisk med eller lignede dette varemærke. Denne form udgjorde således et tegn som omhandlet i forordning (EU) 2017/1001⁸⁵. Desuden udgjorde anbringelsen af dette tegn på disse kølgeritre eller dets integration heri med henblik på markedsføringen heraf en brug, der henhører under denne forordning⁸⁶, og for så vidt som GQ importerede og udbød kølgeritre, der indeholdt det nævnte tegn, til salg, kunne han anses for at foretage de former for brug, der er omfattet af denne forordning. Den omstændighed, at denne bestanddel var placeret på reservedelen, dvs. kølgeritteret, således at det tegn, der var identisk med eller lignede køretøjsfabrikantens varemærke, var synligt for den relevante kundekreds, når denne så denne del, kunne konkretisere eksistensen af en væsentlig forbindelse mellem samme reservedel, som en tredjemand importerede, reklamerede for og udbød til salg, og indehaveren af varemærket AUDI.

Domstolen fastslog derfor, at en tredjemand, der uden samtykke fra bilfabrikanten, der er indehaver af et EU-varemærke, importerer og udbyder reservedele til salg, dvs. kølgeritre til disse motorkøretøjer, der indeholder en bestanddel, der er udformet med henblik på at fastgøre det emblem, der gengiver dette varemærke, og hvis form er identisk med eller ligner det nævnte varemærke, gør erhvervsmæssig brug af et tegn på en måde, der kan gøre indgreb i en eller flere af samme varemærkes funktioner, hvilket det tilkommer den nationale ret at efterprøve.

For det tredje fremhævede Domstolen, at den omstændighed, at det er umuligt for indehaveren af et varemærke at forbyde tredjemand at bruge dette varemærke, når denne brug er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele, og når brugen sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik, udgør et af de tilfælde, hvor den eneret, der er knyttet til varemærket, ikke kan gøres gældende over for tredjemand.

Formålet med den begrænsning, der er omhandlet i dette tilfælde, er nemlig at gøre det muligt for leverandører af varer eller tjenesteydelser, der supplerer de varer eller tjenesteydelser, som udbydes af varemærkeindehaveren, at bruge dette varemærke med henblik på en forståelig og fuldstændig måde at oplyse offentligheden om

⁸³ Artikel 14 i forordning 2017/1001.

⁸⁴ Nævnte forordnings artikel 9.

⁸⁵ Forordningens artikel 9, stk. 2.

⁸⁶ Artikel 9, stk. 3, litra a)-c), i forordning 2017/1001.

anvendelsen af den vare eller tjenesteydelse, som de udbyder, eller med andre ord om den funktionelle forbindelse mellem deres varer eller tjenesteydelser og varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser.

Når et tegn, der er identisk med eller ligner et EU-varemærke, udgør en bestanddel af en reservedel til motorkøretøjer, der er udformet med henblik på montering af fabrikantens emblem på disse køretøjer, og som ikke anvendes til at betegne eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af dette varemærke, men til så nøjagtigt som muligt at gengive en vare fra denne indehaver, er en sådan brug af det nævnte varemærke imidlertid ikke omfattet af det nævnte tilfælde.

Domstolen fastslog følgelig, at en bilfabrikant, der er indehaver af et EU-varemærke, har ret til at forbyde tredjemand ⁸⁷ at bruge et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, for reservedele til disse motorkøretøjer, dvs. kølergittere, når dette tegn består af udformningen af en del af kølergitteret, der er udformet med henblik på at fastgøre det emblem, der gengiver det nævnte varemærke, på denne bestanddel, uden at det i denne forbindelse har betydning, om der findes en teknisk mulighed for at montere dette emblem på kølergitteret uden at anbringe det nævnte tegn herpå.

2. Reel brug

Dom af 8. juli 2004, Sunrider mod KHIM – Espadafor (VITAFRUIT), T-203/02, [EU:T:2004:225](#) ⁸⁸

»EF-varemærker – indsigelsessag – ældre ordmærke VITAFRUIT – ansøgning om VITAFRUIT som EF-ordmærke – reel brug af det ældre varemærke – varer af lignende art – artikel 8, stk. 1, litra b), artikel 15 og artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 40/94«

Den 1. april 1996 indgav sagsøgeren en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Harmoniseringskontoret. Varemærket, for hvilket der var ansøgt om registrering, var ordmærket VITAFRUIT for forskellige produkter ⁸⁹.

Den anden part i sagen for appelkammeret rejste indsigelse ⁹⁰ mod registrering af det ansøgte varemærke for alle de varer, der var omfattet af varemærkeansøgningen.

⁸⁷ På grundlag af artikel 14, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001.

⁸⁸ Harmoniseringskontoret blev frifundet i den appelsag, der blev iværksat til prøvelse af denne dom ved dom af 11.5.2006, Sunrider mod KHIM (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

⁸⁹ De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhørte under klasse 5, 29 og 32 i Nicearrangementet og udgjorde bl.a. »næringskoncentrater eller kosttilskud på basis af urter, urteteer, alle til brug i helsepleje« (klasse 5), »ikke medicinske ernæringskoncentrater og ernæringstilskud på urtebasis, ernæringsmidler på urtebasis, også i form af snackvarer« (klasse 29) og »frugt- og grøntsagsdrikke, frugtsaft« (klasse 32).

⁹⁰ I medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94.

Indsigelsen var støttet på et varemærke, som blev registreret i Spanien med prioritetsvirkning fra den 19. oktober 1960 og bestod af ordmærket VITAFRUT ⁹¹.

Sagsøgeren anmodede om, at den anden part i sagen for appelkammeret godtgjorde ⁹², at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen var gjort reel brug af det ældre varemærke i den medlemsstat, hvor varemærket var beskyttet.

Ved afgørelse afslog indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret varemærkeansøgningen ⁹³ for følgende varer: »mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugt- og grøntsagsdrikke, frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke; urte- og vitamindrikke« ⁹⁴.

Ved afgørelse afviste appelkammeret ved Harmoniseringskontoret klagen. Appelkammeret bekræftede i det væsentlige de vurderinger, som var indeholdt i indsigelsesafdelingens afgørelse, men understregede imidlertid, at brugen af det ældre varemærke kun var godtgjort for de varer, der betegnes »saftkoncentrater« (»juice concentrate«).

Retten frifandt Harmoniseringskontoret i det søgsmål, som sagsøgeren anlagde til prøvelse af denne afgørelse, idet den for det første fandt, at i forbindelse med klager, der indbringes for et appelkammer ved Harmoniseringskontoret, er omfanget af den prøvelse, som appelkammeret skal foretage med hensyn til afgørelsen, der er genstand for klagen, ikke afhængig af, om den part, der har indgivet klagen, har fremsat et særligt anbringende i forhold til afgørelsen, hvorved han har anfægtet den fortolkning eller anvendelse, som Harmoniseringskontorets afdeling, der har truffet afgørelsen i første instans, har foretaget af en bestemmelse, eller denne afdelings vurdering af et bevis. Selv om den part, der har indgivet klagen til appelkammeret, ikke har fremsat et specifikt anbringende for appelkammeret, er appelkammeret derfor ikke desto mindre forpligtet til – i lyset af alle de foreliggende, relevante retlige og faktiske oplysninger – at prøve, om en ny afgørelse med samme konklusion som den afgørelse, der er genstand for klagen, lovligt kan – eller ikke kan – træffes på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om klagen.

Under en indsigelsessag, der er rejst af indehaveren af et ældre varemærke, omfatter denne prøvelse tillige spørgsmålet om, hvorvidt det i lyset af de faktiske oplysninger og beviser, som den anden part i sagen ved appelkammeret har fremført, er godtgjort, at indehaveren af det ældre varemærke eller en bemyndiget tredjemand har gjort reel brug af varemærket ⁹⁵. Derimod er Harmoniseringskontorets påstand om, at

⁹¹ Dette varemærke blev registreret for varer i klasse 30 og 32 i Nicearrangementet og svarer til følgende beskrivelse: »ikke-alkoholholdige og ikke-terapeutiske kulsyreholdige drikke, alle former for ikke-terapeutiske kolde drikke, kulsyreholdige præparater, brusende granulater, ugærede frugt- og grøntsagsdrikke (bortset fra most), limonade, orangeade, kolde drikke (bortset fra mandelmælk), kulsyreholdige vande, Seidlitzvand og kunstig is«.

⁹² I overensstemmelse med artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94.

⁹³ I medfør af artikel 43, stk. 5, første punktum, i forordning nr. 40/94.

⁹⁴ I medfør af artikel 43, stk. 5, første punktum, i forordning nr. 40/94.

⁹⁵ Som omhandlet i artikel 43, stk. 2 og 3, og artikel 15, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

varemærkeansøgeren hverken for indsigelsesafdelingen eller for appelkammeret har bestridt, at der forelå et samtykke fra indehaveren af det ældre varemærke, omfattet af realitetsprøvelsen.

For det andet bemærkede Retten, at ved fortolkningen af begrebet »reel brug af EF-varemærket« i dette begrebs forstand i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 bør der tages hensyn til den omstændighed, at formålet med kravet om, at der skal være gjort reel brug af det ældre varemærke, for at mærket kan gøres gældende over for en EF-varemærkeansøgning, er at begrænse konflikter mellem to varemærker, når der ikke økonomisk er nogen rimelig grund til dem, der udspringer af varemærkets faktiske funktion på markedet. Nævnte bestemmelse omhandler derimod hverken vurderingen af den handelsmæssige succes eller kontrollen med en virksomheds økonomiske strategi og bestemmer heller ikke, at beskyttelsen af varemærker kun skal forbeholdes en kvantitativt væsentlig handelsmæssig brug.

For det tredje anførte Retten, at der er gjort reel brug ⁹⁶ af et EF-varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, bortset fra en rent symbolsk brug, der alene gøres med henblik på at bevare de til registreringen knyttede rettigheder. I den forbindelse bemærkes, at betingelsen om reel brug af varemærket kun er opfyldt, når varemærket med den beskyttelse, det har inden for det relevante geografiske område, bruges offentligt og i forhold til omverdenen.

Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket.

Med hensyn til omfanget af den brug, der er gjort af det ældre varemærke, bør der bl.a. tages hensyn dels til det handelsmæssige omfang af brugen, dels til varigheden og hyppigheden af brugen.

For det fjerde fandt Retten, at for i en konkret sag at undersøge, om der er tale om reel brug af et ældre varemærke, skal der anlægges en helhedsvurdering, under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Denne vurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning. Et mindre antal varer, der markedsføres under det omhandlede varemærke, kan således kompenseres ved, at det pågældende varemærke tidligere er anvendt meget intensivt eller meget regelmæssigt og omvendt. Den faktiske omsætning og det kvantitative salg

⁹⁶ Som omhandlet i artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94.

af varer under det ældre varemærke kan således ikke bedømmes isoleret, men skal vurderes i forhold til andre relevante faktorer, såsom omfanget af den handelsmæssige virksomhed, den produktionsmæssige eller handelsmæssige kapacitet, spredningsgraden hos den virksomhed, der bruger varemærket, samt de pågældende varers eller tjenesteydelsers egenskaber på det relevante marked. I denne forbindelse kræves det ikke, at brugen af det ældre varemærke altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel.

For det femte fastslog Domstolen endelig, at ved vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser ⁹⁷ skal der tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne, og som navnlig omfatter deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden.

Der forelå lighed i denne forstand mellem på den ene side koncentreret frugtsaft, som et ældre varemærke var beskyttet for, og på den anden side urte- og vitamindrikke, der var omfattet af en varemærkeansøgning. Disse varer havde således samme formål, nemlig at slukke tørsten, og de var i vidt omfang i et konkurrenceforhold med hinanden. Med hensyn til arten og benyttelsen af de omhandlede varer drejede det sig i begge tilfælde om ikke-alkoholholdige drikke, der almindeligvis nydes kolde, selv om deres sammensætning ganske vist i de fleste tilfælde er forskellig. Den forskellige sammensætning af disse varer kunne imidlertid ikke ændre den konstatering, at de nævnte varer var indbyrdes substituerbare, idet de skulle opfylde samme behov.

Dom af 8. juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei og Gözze, C-689/15, [EU:C:2017:434](#)

»Præjudiciel forelæggelse – intellektuel ejendomsret – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 9 og 15 – tegnet bomuldsblomst indgivet af en sammenslutning – registrering som individuelt varemærke – tildeling af brugslicenser for dette varemærke til bomuldstekstilfabrikanter, der er medlemmer af denne sammenslutning – begæring om ugyldighed eller fortabelse – begrebet »reel brug« – væsentligste funktion som oprindelsesbetegnelse«

Verein Bremer Baumwollbörse (herefter »VBB«) er en sammenslutning, der udøver forskellige aktiviteter inden for bomuldsindustrien. VBB er indehaver af et EU-figurmærke, der viser en bomuldsblomst, og som blev registreret den 22. maj 2008 for bl.a. tekstiler (herefter »varemærket bomuldsblomst«).

I flere årtier forud for denne registrering var samme figurtegn (herefter »tegnet bomuldsblomst«) blevet brugt af producenter af tekstiler af bomuld med henblik på at certificere sammensætningen og kvaliteten af deres produkter. Efter den nævnte registrering indgik VBB licensaftaler vedrørende varemærket bomuldsblomst med

⁹⁷ Som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

virksomheder, der var medlemmer af denne sammenslutning. Disse virksomheder forpligtede sig til kun at anvende dette varemærke i forbindelse med bomuldsvarer, der er af god kvalitet. VBB kunne kontrollere overholdelsen af denne forpligtelse.

Gözze, hvis direktør var Wolfgang Gözze, og som ikke var medlem af VBB og ikke havde indgået en licensaftale med denne sammenslutning, fremstillede tekstiler af bomuld og havde i flere årtier anbragt tegnet bomuldsblomst på disse varer.

VBB anlagde et krænkelssøgsmål mod Gözze og Wolfgang Gözze ved den kompetente EU-varemærkedomstol, Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf, Tyskland), fordi Gözze havde markedsført håndklæder, hvorpå der var anbragt hængeetiketter. I forbindelse med denne sag fremsatte Gözze et modkrav med henblik på, at varemærket bomuldsblomst blev erklæret ugyldigt fra den 22. maj 2008 eller subsidiært fortabt fra den 23. maj 2013.

Ved dom af 19. november 2014 gav Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) medhold i VBB's søgsmål og forkastede Gözzes modkrav.

Gözze iværksatte appel til prøvelse af denne dom ved Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland), som besluttede at udsætte sagen og forelægge Domstolen en anmodning om præjudiciel afgørelse.

I sin dom præciserede Domstolen, at artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at der ikke foreligger brug som varemærke i overensstemmelse med begrebet »reel brug« som omhandlet i denne bestemmelse, når indehaveren af et individuelt EU-varemærke eller tredjemand med dennes samtykke anbringer dette varemærke på varer som kvalitetsmærke. Anbringelsen af det nævnte varemærke udgør imidlertid en sådan reel brug, såfremt det ligeledes og samtidigt over for forbrugerne garanterer, at disse varer hidrører fra én bestemt virksomhed, der kontrollerer fremstillingen af de nævnte varer, og som kan tillægges ansvaret for deres kvalitet. I det sidste tilfælde har indehaveren af varemærket ret til i henhold til denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra b), at forbyde tredjemand at anbringe et lignende tegn på varer af samme art, såfremt denne anbringelse skaber en risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed.

For det andet bemærkede Domstolen, at artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra g), skal fortolkes således, at et individuelt varemærke ikke kan erklæres ugyldigt på grundlag af en samlet anvendelse af disse bestemmelser som følge af den omstændighed, at indehaveren af varemærket ikke ved regelmæssige kvalitetskontroller af sine licenstagere garanterer rigtigheden af forventningerne til den kvalitet, som offentligheden forbinder med dette varemærke.

For det tredje fremhævede Domstolen endelig, at anvendelsesområdet for artikel 66 til 74 om EU-kollektivmærker i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker ifølge ordlyden af denne forordnings artikel 66, stk. 1, udtrykkeligt er afgrænset til varemærker, som ved

ansøgningen om registrering betegnes som EU-kollektivmærker. Denne afgrænsning af anvendelsesområdet for de nævnte artikler skal overholdes strengt, for så vidt som reglerne deri, såsom dem i den nævnte forordnings artikel 67 vedrørende bestemmelser for mærkets benyttelse, er samordnet med den nævnte udtrykkelige afgrænsning allerede fra tidspunktet for ansøgningen om registrering af varemærket som kollektivmærke. Det er derfor ikke muligt at anvende disse regler analogt i forhold til de individuelle EU-varemærker.

Domstolen konkluderede derfor, at forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at dens bestemmelser vedrørende EU-kollektivmærker ikke kan anvendes tilsvarende på individuelle EU-varemærker.

Dom af 7. maj 2025, RTL Group Markenverwaltung mod EUIPO – Örtl (RTL), T-1088/23, [EU:T:2025:446](#)

»EU-varemærker – fortabelsessag – EU-figurmærket RTL – manglende reel brug af varemærket – artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001 – fremlæggelse af kendsgerninger og beviser for første gang for appelkammeret – artikel 95, stk. 2, i forordning 2017/1001 – artikel 27, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2018/625 – misbrug af rettigheder«

I denne dom omgjorde Retten en afgørelse truffet af appelkammeret ved EUIPO. Retten præciserede, hvorvidt en begæring om fortabelse kan være udtryk for misbrug, og behandlede spørgsmål om appelkammerets udøvelse af sin skønsbeføjelse med hensyn til et afslag på at tage hensyn til beviser, der var blevet fremlagt for første gang for appelkammeret uafhængigt af de skriftlige begrundelser, der er fastsat i delegeret forordning 2018/625⁹⁸, om reel brug af et varemærke for tjenesteydelser i form af virksomhed vedrørende reklame, salgsmæssigt og marketing, som leveres af et selskab, der er en del af en koncern, der navnlig udbyder tjenesteydelser i form af udsendelse af reklamer, og om betydningen af et varemærkes renommé for vurderingen af den reelle brug af varemærket for andre varer og tjenesteydelser.

Sagsøgeren, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, havde siden 2016 været indehaver af EU-figurmærket RTL for flere varer og tjenesteydelser⁹⁹. I 2021 indgav intervenienten, Marcella Örtl, en begæring om fortabelse¹⁰⁰ med den begrundelse, at der ikke var gjort reel brug af dette varemærke for alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke det var blevet registreret, i en sammenhængende periode på fem år. Annullationsafdelingen ved EUIPO tog begæringen om fortabelse delvist til følge med hensyn til visse varer og tjenesteydelser.

⁹⁸ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625 af 5.3.2018 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).

⁹⁹ Det drejede sig om varer og tjenesteydelser, som henhører under klasse 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 og 45 i Nicearrangementet.

¹⁰⁰ På grundlag af artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001.

Appelkammeret ved EUIPO, hvortil sagsøgeren havde indgivet en klage, fastslog dels, at begæringen om fortabelse kunne antages til realitetsbehandling, dels at annullationsafdelingens afgørelse skulle annulleres delvist, for så vidt som denne havde erklæret det anfægtede varemærke fortabt for bl.a. en underkategori af tjenesteydelser i form af »virksomhed vedrørende reklame, marketing og salg fremstød«, dvs. tjenesteydelser i form af »udsendelse af reklamer via fjernsyn, radio og elektroniske medier«¹⁰¹, og afslog i øvrigt klagen. Sagsøgeren nedlagde med søgsmålet for Retten påstand om annulation eller omgørelse af denne afgørelse.

Retten bemærkede for det første, at fortabelsesgrundene har til formål at beskytte den almene interesse, der ligger til grund for dem, hvilket er grunden til, at det ikke kræves, at indgiveren af begæringen skal godtgøre at have en retlig interesse. Denne analyse understøttes af 24. betragtning til forordning 2017/1001 og af formålet med denne forordnings artikel 63, stk. 1, litra a), som er at give den bredest mulige kreds af personer mulighed for at anfægte et EU-varemærke, der ikke har været genstand for reel brug i en bestemt periode, uden at kræve, at de godtgør at have en retlig interesse. For så vidt som en begæring om fortabelse kan indgives af »enhver fysisk eller juridisk person« på grund af manglende eller utilstrækkelig brug af et varemærke, er spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger misbrug af rettigheder, ikke relevant med henblik på vurderingen af, om en sådan begæring kan antages til realitetsbehandling. På samme måde er hverken antagelsen til realitetsbehandling eller berettigelsen af en begæring om fortabelse betinget af, at indgiveren af begæringen er i god tro, eftersom fortabelse på grund af manglende brug af et varemærke i en femårsperiode er en retsfølge, der er påbudt ved forordning 2017/1001¹⁰².

Selv om sagsøgeren i denne forbindelse henviste til Sandra Pabst-sagen¹⁰³, bemærkede Retten, at Sandra Pabst-sagen var kendetegnet ved usædvanlige omstændigheder, som ikke forelå i den foreliggende sag. I modsætning til Sandra Pabst-sagen var intervenienten ikke et selskab, der rent formelt var oprettet med det formål at indgive flere begæringer om fortabelse. Sagsøgeren havde desuden ikke godtgjort, at begæringen om fortabelse i det foreliggende tilfælde var dømt til at mislykkes og således udelukkende tjente til at pålægge sagsøgeren en urimelig byrde eller til at lægge pres på denne. Intervenientens hensigt om at bruge et varemærke, der kunne give anledning til forveksling på grund af ligheder med det anfægtede varemærke, viste tværtimod, at sidstnævnte havde reel interesse i, at varemærkeregistret blev ajourført for så vidt angik udstrækningen af sagsøgerens monopol på det anfægtede varemærke.

Retten forkastede derfor sagsøgerens argument om, at begæringen om fortabelse ikke kunne antages til realitetsbehandling på grund af denne begærings angivelige karakter af misbrug.

¹⁰¹ De øvrige varer og tjenesteydelser, for hvilke annullationsafdelingens afgørelse blev annulleret, var »optiske hukommelsesdisks«, der henhører under klasse 9, og »online sociale netværkstjenester; onlinetjenester til social introduktion«, der henhører under klasse 45.

¹⁰² Jf. artikel 58, stk. 1, litra a), og artikel 64, stk. 2, i forordning 2017/1001.

¹⁰³ Sag, der gav anledning til den afgørelse, som Det Udvidede Appelkammer traf den 1.2.2020 (sag R 2445-2017-G, herefter »Sandra Pabst-sagen«).

For det andet henviste Retten til praksis vedrørende EUIPO's skønsbeføjelse med henblik på at tage hensyn til kendsgerninger og beviser, som er påberåbt eller fremført for sent ¹⁰⁴, og fremhævede, at denne hensyntagen skal udgøre resultatet af en objektiv og begrundet udøvelse af den skønsbeføjelse, som det tilkommer Retten at efterprøve.

Retten fastslog, at sagsøgeren i det foreliggende tilfælde havde indgivet bemærkninger og beviser for sent, og at appelkammeret derfor burde have udøvet sin skønsbeføjelse med henblik på at afgøre, om der skulle tages hensyn hertil i forbindelse med den afgørelse, som det skulle træffe. I det foreliggende tilfælde forelå der imidlertid ikke en sådan objektiv og begrundet skønsudøvelse, for så vidt som appelkammeret så bort fra disse oplysninger alene med den begrundelse, at de ikke var blevet fremlagt sammen med én af de begrundelser, der er omhandlet i delegeret forordning 2018/625 ¹⁰⁵, uden at have undersøgt, om betingelserne i denne forordnings artikel 27, stk. 4, var opfyldt. Undersøgelsen af, om de bemærkninger og beviser, der blev fremlagt for første gang for appelkammeret, kunne antages til realitetsbehandling, kunne nemlig ikke begrænses til de kendsgerninger og beviser, der var blevet fremlagt med de begrundelser, der er omhandlet i delegeret forordning 2018/625, eftersom en sådan begrænsning hverken fremgår af artikel 95, stk. 2, i forordning 2017/1001 eller af artikel 27, stk. 4, i delegeret forordning 2018/625.

Følgelig begik appelkammeret en fejl ved at se bort fra de bemærkninger og beviser, som sagsøgeren havde fremlagt for sent, uden at udøve den skønsbeføjelse, som det er tillagt.

For det tredje undersøgte Retten, om de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt vedrørende de aktiviteter, som blev udført af selskaberne i den koncern, som sagsøgeren tilhørte, var egnede til at godtgøre brugen af det anfægtede varemærke ikke alene for underkategorien af tjenesteydelser i form af udsendelse af reklamer, således som appelkammeret havde anført, men også ud over denne ene underkategori for kategorien af tjenesteydelser i form af virksomhed vedrørende »reklame, marketing og salgsfremstød« i sin helhed.

Retten anførte først og fremmest, at sagsøgeren havde godtgjort, at selskaberne i den koncern, som sagsøgeren tilhørte, havde leveret tjenesteydelser til annoncerne vedrørende udarbejdelse og fremstilling af bl.a. TV-reklamer. Sagsøgeren havde således fremlagt beviser vedrørende tjenesteydelser, der indebar et kreativt bidrag fra disse selskaber ved udformningen af reklamer, som ikke var begrænset til den blotte udbredelse af reklameindhold, der var skabt af tredjemand.

Dernæst var Retten af den opfattelse, at det fremgik af de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt, at denne tilbød annoncerne sine tjenesteydelser på området for udvikling af reklamestrategier inden for de medier, som tilhørte sagsøgeren, ved at give

¹⁰⁴ Fastsat i artikel 95, stk. 2, i forordning 2017/1001 og nærmere reguleret ved artikel 27, stk. 4, i delegeret forordning 2018/625.

¹⁰⁵ Artikel 22, 24 og 26 i delegeret forordning 2018/625.

dem mulighed for at deltage i salgsfremstød, der var tilrettelagt af den koncern, som sagsøgeren tilhørte.

Endelig fastslog Retten, at selskaberne i den koncern, som sagsøgeren tilhørte, henset til de fremlagte beviser, havde leveret rådgivningstjenester vedrørende markedsføringen af TV-reklamer, som henhørte under specialiserede rådgivnings- og støttetjenester til virksomheder, der søgte at fremme afsætningen af deres varer og tjenesteydelser samt udvikle deres reklamestrategier.

Under disse omstændigheder fandt Retten, at de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt, godtgjorde, at den koncern, som sagsøgeren tilhørte, under det anfægtede varemærke og i den relevante periode havde leveret tjenesteydelser i form af virksomhed vedrørende reklame, salgsfremstød og marketing, som ikke var begrænset til udsendelse af reklamer, men havde til formål aktivt at bidrage til udviklingen af de nævnte tredjeparters reklamestrategi. Retten omgjorde derfor den anfægtede afgørelse, idet den gav afslag på begæringen om fortabelse af det anfægtede varemærke for tjenesteydelser i form af virksomhed vedrørende reklame, marketing og salgsfremstød i klasse 35.

Endelig præciserede Retten, at ordlyden af og formålet med artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001 gør bevarelsen af de rettigheder, der er knyttet til EU-varemærket, betinget af, at varemærket rent faktisk bruges. Det ville nemlig ikke være begrundet, at et varemærke, der ikke bruges, hindrer konkurrencen og begrænser den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser. Unionens retsinstanser har i øvrigt allerede fastslået, at bestemmelserne om den udvidede beskyttelse, der indrømmes et EU-varemærke, der har renommé inden for Unionen, forfølger et andet formål end dem, der kræver bevis for reel brug, hvilket indebærer, at disse to typer bestemmelser skal fortolkes uafhængigt af hinanden. Selv hvis det kunne antages, at det i denne sag anfægtede varemærke havde et renommé i mediesektoren, gjorde denne omstændighed det følgelig ikke i sig selv muligt at godtgøre, at der forelå reel brug heraf for de omhandlede varer og tjenesteydelser. I øvrigt kunne hverken EU-varemærkets enhedskarakter eller syvende betragtning til delegeret forordning 2018/625, som udelukkende vedrører processuelle regler, med føje påberåbes af sagsøgeren med henblik på fortolkningen af de materielle bestemmelser i forordning 2017/1001.

Dom af 2. juli 2025, Ferrari mod EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), T-1103/23, [EU:T:2025:659](#) ¹⁰⁶

»EU-varemærker – fortabelsessag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ordmærket TESTAROSSA – reel brug af varemærket – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] – tredjemands brug – arten af brugen – varemærkeindehaverens indirekte samtykke – bevis for reel brug – brugte biler – reservedele og tilbehør«

Retten, der traf afgørelse i udvidet sammensætning, annullerede afgørelsen truffet af appelkammeret ved EUIPO ¹⁰⁷ og udtalte sig om begrebet reel brug i forbindelse med tredjemands videresalg af brugte varer, der er forsynet med det anfægtede varemærke, når dette sker med varemærkeindehaverens indirekte samtykke. Retten præciserede således den retspraksis, der følger af Ferrari-dommen ¹⁰⁸.

Sagsøgeren, Ferrari SpA, er indehaver af den internationale registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af ordmærket TESTAROSSA navnlig for biler ¹⁰⁹. Den 7. september 2015 indgav intervenienten, Kurt Hesse, en begæring om ugyldiggørelse af virkningerne af denne internationale registrering ¹¹⁰. Annullationsafdelingen tog delvist begæringen til følge og afslog den for så vidt angår »biler«.

Intervenienten og sagsøgeren indgav begge en klage med påstand om delvis annulation af denne afgørelse. Appelkammeret ved EUIPO tog intervenientens klage til følge og forkastede den klage, der var indgivet af sagsøgeren, som således fortabte rettighederne til det anfægtede varemærke for alle varerne. Sagsøgeren anlagde et annulationssøgsmål ved Retten til prøvelse af denne afgørelse.

I første række tog Retten stilling til, om der var gjort reel brug af det anfægtede varemærke for biler. Indledningsvis konstaterede Retten, at der ikke var blevet fremstillet eller markedsført nye biler under det anfægtede varemærke i den relevante periode, og at de brugte biler, der var forsynet med det anfægtede varemærke, var blevet markedsført af godkendte forhandlere eller distributører. I denne henseende bemærkede Retten, at selv om videresalg som sådan af en brugt vare, der er forsynet med et varemærke, ikke nødvendigvis udgør reel brug ¹¹¹, forholder det sig ikke desto mindre således, at såfremt indehaveren af det anfægtede varemærke gør brug heraf i forbindelse med videresalget i overensstemmelse med dets væsentligste funktion, kan en sådan brug anses for en »reel brug« af dette varemærke. En sådan fortolkning bekræftes af artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, hvoraf det følger, at et varemærke kan være genstand for brug for varer, der allerede er markedsført under dette varemærke, således at varemærkeindehaveren ikke kan forbyde tredjemand en

¹⁰⁶ Appel verserer (som sag C-597/25 P).

¹⁰⁷ Afgørelse truffet den 29.8.2023 af Femte Appelkammer ved EUIPO (forenede sager R 334/2017-5 og R 343/2017-5), som berigtiget den 28.9.2023 (herefter »den anfægtede afgørelse«).

¹⁰⁸ Dom af 22.10.2020, Ferrari (C-720/18 og C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Varer, som henhører under klasse 12 i Nicearrangementet.

¹¹⁰ På grundlag af artikel 158, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 sammenholdt med denne forordnings artikel 51, stk. 1, litra a).

¹¹¹ Som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009.

sådan brug. Dette betyder derimod ikke, at indehaveren ikke selv kan gøre brug af sit varemærke for sådanne varer. Dette gælder også, når tredjemand gør brug af varemærket med indehaverens samtykke, hvorfor varemærkeindehaveren skal godtgøre, at denne har gjort reel brug af varemærket for brugte varer, solgt af tredjemand under dette varemærke med indehaverens samtykke.

Dernæst anførte Retten, idet den bemærkede, at sagsøgeren ikke havde fremlagt beviser, hvoraf det fremgik, at sagsøgeren udtrykkeligt havde givet samtykke til, at tredjemand kunne bruge det anfægtede varemærke i den relevante periode, at et sådant samtykke ligeledes kan fremgå indirekte af omstændigheder og oplysninger, der er fremsat før, samtidigt med eller efter tredjemands brug af varemærket. Når dette er sagt, kan et sådant indirekte samtykke i forbindelse med den specifikke brug af et varemærke for brugte varer ikke udledes alene af den omstændighed, at indehaveren havde kendskab til tredjemands brug af varemærket, men forudsætter, at indehaveren er inddraget i denne brug. De relevante omstændigheder og oplysninger, der vil kunne godtgøre et sådant indirekte samtykke, skal i øvrigt undersøges i lyset af navnlig skik og brug, der betragtes som berettiget inden for den pågældende økonomiske sektor, og markedsegenskaber.

Retten fandt således, at salg af en brugt bil af det anfægtede varemærke, som foretages af en af varemærkeindehaveren godkendt forhandler eller distributør – og ikke af en hvilken som helst tredjemand, som ikke har nogen forbindelse til indehaveren – udgør en indikation af, at salget er sket med varemærkeindehaverens indirekte samtykke. Retten bemærkede i denne forbindelse, at et distributionsselskabs brug af et produktionsselskabs varemærke, der er godkendt af indehaveren af dette varemærke, kan anses for at være foretaget med varemærkeindehaverens indirekte samtykke, for så vidt som en sådan godkendelse etablerer en forbindelse mellem disse to selskaber, der forudsætter, at varemærkeindehaveren har givet den godkendte forhandler eller distributør tilladelse til at anvende dennes varemærker. Denne vurdering støttes af de former for brug, der anses for begrundede på bilmarkedet, inden for hvilket en distributør eller en forhandler, der er godkendt af fabrikanten, anses for at have tilladelse til at markedsføre alle bilmodeller fra fabrikanten. Det samme gælder på markedet for brugte køretøjer, hvor der normalt sondres mellem salg af brugte biler foretaget af en uafhængig tredjemand og salg foretaget af en godkendt forhandler eller distributør.

Hvad endvidere angår den certificeringstjeneste, som sagsøgeren leverede, og som havde til formål mod vederlag at dokumentere ægtheden af de brugte biler, der var forsynet med det anfægtede varemærke, bemærkede Retten, at indehaverens faktiske brug af et varemærke, der er registreret for visse varer, i forbindelse med tjenesteydelser, som har en direkte forbindelse med alle de allerede markedsførte varer, og som skal tilfredsstille behov i kundekredsen for disse varer, kan udgøre »reel brug« af dette varemærke. I det foreliggende tilfælde vedrørte certificeringstjenesten direkte de godkendte forhandleres salg af brugte biler af det anfægtede varemærke og havde til

formål at opfylde de behov, som køberne af disse biler havde, således at en sådan brug kunne udgøre »reel brug« af dette varemærke. Den samtidige brug af varemærket Ferrari og det anfægtede varemærke på fakturaer for denne tjenesteydelse var i overensstemmelse med skik og brug på det pågældende marked, eftersom bilerne almindeligvis markedsføres både under et varemærke, der betegner fabrikanten, og under et andet varemærke, der betegner modellen.

Endelig konkluderede Retten, at sagsøgeren havde godtgjort, at selskabet indirekte havde givet samtykke til, at tredjemand kunne bruge det anfægtede varemærke for »biler«.

I anden række undersøgte Retten, om der var foretaget reel brug af det anfægtede varemærke for reservedele og tilbehør, der hovedsageligt bestod i brugte dele. Retten bemærkede dels, at denne brug var foretaget af godkendte forhandlere og distributører i den relevante periode, dels at sagsøgeren tilbød en certificeringstjeneste, der omfattede en kontrol af den kommercielle oprindelse af de reservedele, der var anvendt i de brugte biler under det anfægtede varemærke. Sagsøgeren havde derfor godtgjort, at selskabet indirekte havde givet samtykke til tredjemands brug af det anfægtede varemærke for reservedele og tilbehør. Retten konstaterede endvidere, at appelkammeret ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til den omstændighed, at salg af reservedele og tilbehør, der blev foretaget af godkendte forhandlere, også vedrørte originaldele, som specifikt var omfattet af det anfægtede varemærke. Af disse grunde fandt Retten, at appelkammerets betragtninger var behæftede med fejl.

I sidste række bemærkede Retten, at brugen af det anfægtede varemærke for reservedele og tilbehør ligeledes kunne udgøre brug af dette varemærke for »biler«. Et varemærke, der er registreret for en kategori af varer og reservedele, som de består af, skal nemlig anses for at have været genstand for reel brug for alle de varer, der henhører under denne kategori, og de reservedele, som de består af, hvis det kun har været genstand for en sådan brug for visse af disse varer eller alene for de reserve- eller tilbehørsdele, som visse af de nævnte varer består af, medmindre det fremgår, at en forbruger opfatter dem således, at de udgør en selvstændig underkategori i den kategori af varer, for hvilken det pågældende varemærke er blevet registreret. I det foreliggende tilfælde undersøgte appelkammeret imidlertid ikke disse elementer og konstaterede ikke, at disse reservedele og tilbehør udgjorde en selvstændig underkategori i forhold til biler, således at bevis for brugen af førstnævnte var uden relevans for brugen af sidstnævnte. Appelkammeret havde blot anført, at der var forskel på den økonomiske værdi af reservedele og tilbehør på den ene side og biler på den anden side, uden at tage hensyn til den retspraksis, hvorefter kriteriet om formål eller anvendelse er et primært kriterium i definitionen af en underkategori af varer eller tjenesteydelser. Endvidere havde appelkammeret fundet, at den relevante kundekreds ikke ville anse fabrikanten af reservedele og tilbehør for at have teknisk kapacitet til at fremstille biler. Retten bemærkede, at en sådan generel regel, hvorefter kundekredsen nødvendigvis ville mene, at biler samt reservedele og tilbehør kommer fra to forskellige

fabrikanter, ikke var godtgjort, idet den præciserede, at et vist antal reservedele og tilbehør fremstilles af bilfabrikanterne selv. Følgelig var den anfægtede afgørelse desuden behæftet med fejl i denne henseende.

Dom af 2. juli 2025, Ferrari mod EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), T-1104/23, [EU:T:2025:660](#)

»EU-varemærker – fortabelsessag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ordmærket TESTAROSSA – reel brug af varemærket – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] – tredjemands brug – arten af brugen – varemærkeindehaverens indirekte samtykke – bevis for reel brug – modelbiler af motordrevne befordringsmidler til brug på land (legetøj)«

Retten, der traf afgørelse i udvidet sammensætning, annullerede delvist afgørelsen truffet af appelkammeret ved EUIPO ¹¹² og udtalte sig om begrebet reel brug i forbindelse med tredjemands brug af et varemærke med varemærkeindehaverens indirekte samtykke. Retten præciserede bl.a. den retspraksis, der følger af Opel-dommen ¹¹³, og de betingelser, hvorunder det kan godtgøres, at der er gjort reel brug af et varemærke, når skik og brug og det relevante marked under visse omstændigheder gør det muligt for visse erhvervsdrivende at bruge det registrerede varemærke til at beskrive de omhandlede varer.

Sagsøgeren, Ferrari SpA, er indehaver af den internationale registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af ordmærket TESTAROSSA navnlig for modelbiler og legetøj ¹¹⁴. Den 14. november 2014 indgav intervenienten, Kurt Hesse, en begæring om ugyldiggørelse af virkningerne af denne internationale registrering ¹¹⁵. Annullationsafdelingen tog delvist begæringen til følge, men afslog den for så vidt angår »modelbiler (legetøj)«.

Intervenienten og sagsøgeren indgav begge en klage med påstand om delvis annulation af denne afgørelse. Appelkammeret ved EUIPO tog intervenientens klage til følge og forkastede den klage, der var indgivet af sagsøgeren, som således fortabte rettighederne til det anfægtede varemærke for alle varerne. Sagsøgeren anlagde et annulationsøgsmål ved Retten til prøvelse af denne afgørelse.

Retten fremhævede indledningsvis, at tredjemands anbringelse af et tegn, der er registreret for legetøj, på modelbiler kun kan forbydes, hvis det gør indgreb i eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner, hvilket skal bedømmes efter de særlige forhold på markedet for modelbiler. Dette marked er kendetegnet ved den samtidige eksistens af dels uafhængige fabrikanter af legetøj – som anvender varemærker, der er registreret for biler, som simple indikationer af, at en modelbil er en tro kopi af en rigtig bil – dels

¹¹² Afgørelse truffet den 29.8.2023 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 887/2016-5).

¹¹³ Dom af 25.1.2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Varer, som henhører under klasse 28 i Nicearrangementet.

¹¹⁵ På grundlag af artikel 158, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 sammenholdt med denne forordnings artikel 51, stk. 1, litra a).

modelbiler, der fremstilles og markedsføres af indehaverne af de varemærker, der er registreret for biler, eller af virksomheder, der er økonomisk forbundet med dem, navnlig via en licens. Den relevante kundekreds er således vant til at se modelbiler med eller uden bilfabrikantens licens og til at skelne mellem dem afhængigt af oplysningerne på emballagen. Retten bemærkede således, at en tredjemand kan anvende et sådant varemærke uden indehaverens samtykke, forudsat at brugen heraf på modelbilen blot indikerer over for den relevante kundekreds, at modelbilen er en tro kopi af en rigtig bil. Når tredjemands brug af varemærket f.eks. henviser til en licensaftale med indehaveren af dette varemærke, vil en sådan brug derimod blive opfattet som en indikation af, at disse varer stammer fra bilfabrikanten eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne. I dette tilfælde kan varemærkeindehaveren modsætte sig en sådan brug, hvis den er foretaget uden varemærkeindehaverens samtykke.

Hvad angår det foreliggende tilfælde undersøgte Retten i første række, om tredjemands brug af varemærket var i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion. Retten anførte, at de bevismidler, som sagsøgeren havde fremlagt, bl.a. bestod af en række kataloger og fotografier af modelbiler, hvori det anfægtede varemærke optræder, og af tredjemands varemærker, men ligeledes af angivelsen »Ferrari Official Licensed Product«. I denne henseende fastslog Retten, at disse angivelser gjorde det muligt for den relevante kundekreds at forstå, at disse modelbiler er fremstillet af tredjemand på licens fra sagsøgeren, selv om det anfægtede varemærke var anbragt ved siden af tredjemands varemærker. En sådan brug af det anfægtede varemærke er derfor i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varernes kommercielle oprindelse over for forbrugerne. Den omstændighed, at modelbilerne med det anfægtede varemærke markedsførtes af forskellige virksomheder, og at deres kvalitet og pris var forskellige, gjorde det ikke muligt at rejse tvivl om denne konklusion. Det var derfor heller ikke vigtigt, at angivelsen »Ferrari Official Licensed Product« ikke som sådan henviste til det anfægtede varemærke, idet forbindelsen mellem brugen af varemærket Ferrari og det anfægtede varemærke på emballagen og i katalogerne var i overensstemmelse med skik og brug på det relevante marked. Retten anførte således, at biler markedsføres på bilmarkedet både under et første varemærke, der angiver fabrikanten af denne bil, og under et andet varemærke, der angiver den pågældende bilmodel, og at disse betragtninger ligeledes er relevante for markedet for modelbiler. I øvrigt påvirkede fraværet af symbolerne »®« eller »TM« ved siden af det anfægtede varemærke ikke varemærkets evne til at opfylde dets væsentligste funktion. Henset til det ovenstående fandt Retten, at det anfægtede varemærke i den relevante periode var blevet brugt for modelbiler i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion.

I anden række undersøgte Retten, om tredjemands brug af det anfægtede varemærke var sket med indehaverens samtykke. Retten bemærkede, at de uddrag af licensaftaler, som sagsøgeren havde fremlagt, ikke indeholdt listen over de varemærker, der var genstand for de nævnte aftaler, hvorfor de ikke gjorde det muligt at fastslå, at sagsøgeren udtrykkeligt havde givet samtykke til disse tredjemænds brug af dennes

varemærke. Retten fremhævede imidlertid, at indehaverens samtykke til tredjemands brug af varemærket ligeledes kan fremgå indirekte af omstændigheder og oplysninger, der er fremsat før, samtidigt med eller efter denne brug, idet disse omstændigheder og oplysninger skal undersøges i lyset af skik og brug, der betragtes som berettiget inden for den pågældende økonomiske sektor.

Retten anførte således for det første, at det indirekte samtykke fra indehaveren af det anfægtede varemærke på det pågældende særlige marked følger af den omstændighed, at denne har kendskab til tredjemands brug af varemærket og ikke har modsat sig denne, hvilket Retten fandt var tilfældet i den foreliggende sag. For det andet præciserede Retten, at når et produktionsselskabs varemærke anvendes af et andet selskab, der markedsfører de pågældende varer som varer, der er fremstillet på »officiel« licens fra førstnævnte selskab, kan dette anses for at være foretaget med samtykke fra indehaveren af dette varemærke, for så vidt som en sådan brug etablerer en forbindelse mellem disse to selskaber, der forudsætter, at varemærkeindehaveren har givet det pågældende selskab tilladelse til at anvende dennes varemærke. For det tredje var Retten af den opfattelse, at sagsøgeren ved at fremlægge fakturaer og ordrebekræftelser udstedt af tredjemand vedrørende salg af modelbiler med det anfægtede varemærke med henblik på at godtgøre reel brug indirekte havde tilkendegivet, at denne brug var sket med sagsøgerens samtykke. Retten konkluderede derfor, at sagsøgeren havde godtgjort, at selskabet indirekte havde givet samtykke til, at tredjemand kunne gøre brug af det anfægtede varemærke.

Henset til ovenstående betragtninger annullerede Retten derfor appelkammerets afgørelse, for så vidt som det anfægtede varemærke var blevet erklæret fortabt for modelbiler.

3. Kollektivmærker

Dom af 12. december 2019, Der Grüne Punkt mod EUIPO, C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#)

»Appel – EU-varemærker – forordning (EU) nr. 207/2009 – artikel 15 og 66 – reel brug af et EU-kollektivmærke – varemærke vedrørende en ordning for indsamling og nyttiggørelse af emballageaffald – påført indpakningen af de varer, for hvilke varemærket er registreret«

Ved denne dom ophævede Domstolen Rettens dom ¹¹⁶, fordi den havde begået en retlig fejl i forbindelse med fortolkningen af begrebet »reel brug« i forbindelse med et EU-kollektivmærke.

¹¹⁶ Dom af 12.12.2018, Der Grüne Punkt mod EUIPO – Halston Properties (Gengivelse af en cirkel med to pile) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

I den foreliggende sag havde appellant, Der Grüne Punkt, opnået registrering af et kollektivfigurmærke, der gengiver en cirkel med to pile, vedrørende en ordning for indsamling og nyttiggørelse af emballageaffald. På baggrund af en begæring om fortabelse havde EUIPO givet delvist medhold i denne begæring med den begrundelse, at der ikke var gjort reel brug af nævnte varemærke for de varer, for hvilke det var blevet registreret, bortset fra varer, der består af emballager.

Retten frifandt EUIPO i det af sagsøgeren anlagte annulationssøgsmål til prøvelse af den afgørelse, som appelkammeret ved EUIPO havde truffet.

Til støtte for sin appel gjorde sagsøgeren gældende, at Retten havde tilsidesat fortolkningen af begrebet »reel brug« som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, og havde undladt at tage behørigt hensyn til EU-kollektivmærkers egenskaber som angivet i denne forordnings artikel 66.

Først bemærkede Domstolen, at et EU-kollektivmærkes væsentligste funktion er at adskille de varer eller tjenesteydelser, som hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, der er indehaver af mærket, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser. Til forskel fra et individuelt varemærke er et kollektivmærkes funktion ikke at oplyse forbrugeren om »oprindelsesidentiteten« for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret. I denne forbindelse bemærkede Domstolen, at artikel 66 i forordning nr. 207/2009 på ingen måde kræver, at fabrikanter, producenter, tjenesteydende virksomheder eller handlende, som har tilsluttet sig den sammenslutning, som er indehaver af et kollektivmærke, er en del af samme gruppe af virksomheder, der fabrikere eller leverer varer eller tjenesteydelser under én enheds kontrol. Desuden fastslog Domstolen, at i lighed med de individuelle varemærker gøres der også erhvervsmæssig brug af kollektivmærker. Deres brug skal derfor, for at kunne betegnes som »reel« som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, faktisk indgå i de pågældende virksomheders målsætning om at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for deres varer og tjenesteydelser.

Dernæst konkluderede Domstolen, at der er gjort brug af et kollektivmærke i overensstemmelse med dets væsentligste funktion fra det tidspunkt, hvor mærket gør det muligt for forbrugeren at forstå, at de omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra virksomheder, som er tilsluttet sammenslutningen, der er indehaver af varemærket, og således at skelne disse varer eller tjenesteydelser fra dem, der hidrører fra virksomheder, som ikke er tilsluttet denne sammenslutning. I den foreliggende sag fastslog Domstolen, at det fremgår af Rettens konklusioner, at kollektivmærket var blevet brugt i overensstemmelse med dets væsentligste funktion, henset til den omstændighed, at producenten eller distributøren af de omtvistede varer udgjorde en del af sagsøgerens licensaftaleordning.

Endelig bemærkede Domstolen, at vurderingen af, om der er gjort reel brug af det omhandlede varemærke, navnlig skulle foretages ved at vurdere de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af

markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket. I denne forbindelse konstaterede Domstolen, at Retten havde undladt at anvende nævnte kriterier på den foreliggende sag. Domstolen fastslog bl.a., at det påhvilede Retten at undersøge, om den i den foreliggende sag behørigt påviste brug, dvs. påførelsen af det omhandlede varemærke på indpakningen af varerne fra de virksomheder, der er tilsluttet den nærliggende indsamlingsordning og økologisk håndtering af emballageaffald, i de pågældende brancher, kunne anses for begrundet i bevarelse eller erhvervelse af markedsandele for varerne. Ifølge Domstolen kunne det derfor ikke udelukkes, at fabrikantens eller distributørens angivelse på emballagen af almindelige forbrugsvarer af tilslutningen til en sådan genbrugsordning ville kunne påvirke forbrugernes købsbeslutninger og dermed bidrage til bevarelsen eller erhvervelsen af markedsandele vedrørende disse varer.

Idet det blev lagt til grund, at Retten havde begået en retlig fejl i forbindelse med fortolkningen af begrebet »reel brug«, ophævede Domstolen den appellerede dom og annullerede afgørelsen fra appelkammeret ved EUIPO.

4. Certificeringsmærke

Dom af 11. april 2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/17, [EU:C:2019:317](#)

»Præjudiciel forelæggelse – intellektuel ejendomsret – varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 9, stk. 1 – direktiv 2008/95/EF – artikel 5, stk. 1 og 2 – rettigheder, der er knyttet til varemærket – individuelt varemærke bestående af et testmærkat«

ÖKO-Test Verlag er en virksomhed, der ved gennemførelse af effektivitetskontrol og overensstemmelsestest vurderer varer og efterfølgende informerer offentligheden om disse vurderinger. Den sælger et blad, der udkommer i Tyskland, og som ud over generelle forbrugeroplysninger indeholder disse resultater.

ÖKO-Test Verlag har siden 2012 været indehaver af et EU-varemærke, der består af et tegn, som gengiver et mærke, der viser resultatet af de test, som varerne har gennemgået (herefter »testmærkatet«). Virksomheden er ligeledes indehaver af et nationalt varemærke, der består af samme testmærkat. Disse varemærker (herefter under ét »ÖKO-TEST-varemærkerne«) er bl.a. registreret for materiale til tryksager og tjenesteydelser, der består i udførelse af test samt forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning.

ÖKO-Test Verlag udvælger de varer, som den ønsker at teste, og vurderer dem ud fra virksomhedens egne videnskabelige parametre uden at anmode om producenternes samtykke. Den offentliggør dernæst resultaterne af disse test i sit blad.

Dr. Liebe er en virksomhed, der fremstiller og markedsfører tandpastaer af bl.a. mærket »Aminomed«. Blandt disse tandpastaer blev produktet »Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme« i 2005 testet af ÖKO-Test Verlag og angivet som værende »sehr gut« (»særdeles godt«). Dr. Liebe indgik samme år en licensaftale med ÖKO-Test Verlag.

I 2014 fik ÖKO-Test Verlag kendskab til, at Dr. Liebe markedsførte en af sine varer med en emballage, hvorpå varemærket ÖKO-TEST var gengivet.

ÖKO-Test Verlag anlagde derfor sag om varemærkekrænkelse mod Dr. Liebe ved Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf, Tyskland) og gjorde gældende, at Dr. Liebe i henhold til licensaftalen af 2005 ikke havde ret til at anvende ÖKO-TEST-varemærkerne, eftersom der i 2008 var blevet offentliggjort en ny test af tandpasta med nye parametre, således at Dr. Liebes produkt ikke længere svarede til det produkt, der var blevet testet i 2005, henset til at dets betegnelse, beskrivelse og emballage var blevet ændret.

Den nævnte ret tilpligtede Dr. Liebe at ophøre med at anvende testmærket i forbindelse med »Aminomed«-varerne, at trække de omhandlede varer ud af handelen og at tilintetgøre dem. Dr. Liebe havde krænket ÖKO-TEST-varemærkerne ved at bruge testmærket i forbindelse med tjenesteydelserne »forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning«, som er omfattet af de tjenesteydelser, som disse varemærker er registreret for.

Dr. Liebe iværksatte appel til prøvelse af denne dom ved Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland) (herefter »den forelæggende ret«). ÖKO-Test Verlag iværksatte kontraappel med påstand om, at den af retten i første instans truffede afgørelse skulle udvides til at gælde Dr. Liebes brug af visse ord- og figurtegn, som ikke er registreret som varemærker, men som er identiske med ÖKO-TEST-varemærkerne.

Den forelæggende ret var af den opfattelse, at det var med rette, at retten i første instans fandt, at den omhandlede licensaftale var udløbet i 2014. Denne ret udledte heraf, at Dr. Liebe uden ÖKO-Test Verlags samtykke havde gjort erhvervsmæssig brug af et tegn, der var identisk med eller lignede ÖKO-TEST-varemærkerne. Det var imidlertid tvivlsomt, om ÖKO-Test Verlag kunne påberåbe sig sin eneret i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a) eller b), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 mod Dr. Liebe. Det tegn, der var identisk med eller lignede ÖKO-TEST-varemærkerne, blev nemlig af Dr. Liebe anbragt på varer, som hverken var identiske med eller lignede dem, som ÖKO-TEST-varemærkerne var registreret for. Dette tegn ville endvidere kunne anses for ikke at have været anvendt »som varemærke«.

Den nævnte ret var således i tvivl om, hvorvidt retten i første instans' tilgang, der sidestillede Dr. Liebes brug af et tegn, der var identisk med eller lignede ÖKO-TEST-varemærkerne, med brugen af de tjenesteydelser, for hvilke disse mærker var registreret, var korrekt. Den var desuden i tvivl om rækkevidden af artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95.

På denne baggrund besluttede den forelæggende ret at udsætte sagen og forelægge Domstolen en række præjudicielle spørgsmål.

I første række anførte Domstolen, at artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at de ikke giver indehaveren af et individuelt varemærke, der består af et testmærkat, ret til at forbyde en tredjemands anbringelse af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, på varer, som hverken er af samme eller lignende art som de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for.

I denne henseende bemærkede Domstolen for det første, at artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95 omhandler situationen med en såkaldt »dobbelt identitet«, hvor tredjemand gør brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. Derimod dækker udtrykket »for varer eller tjenesteydelser« principielt ikke varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, som i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95 er omfattet af udtrykket »for hvilke [varemærket] er registreret«. Det er imidlertid højst sandsynligt, at tredjemands brug af tegnet med henblik på at identificere varemærkeindehaverens varer, når disse varer er genstand for tjenesteydelser, der leveres af tredjemanden, er omfattet af disse bestemmelser. I et sådant tilfælde anvendes dette tegn nemlig til at angive oprindelsen af de varer, som er genstand for disse tjenesteydelser, og der er således en særlig og uadskillelig forbindelse mellem de varer, der var omfattet af varemærket, og disse tjenesteydelser.

For det andet fremhævede Domstolen, at det følger af artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, der giver varemærkeindehaveren en særlig beskyttelse mod tredjemands brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, som fører til en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, at den beskyttelse, som indehaveren af varemærket nyder, er forbeholdt tilfælde, hvor der ikke alene er identitet eller lighed mellem det tegn, der anvendes af tredjemand, og varemærket, men også mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af tegnet, på den ene side, og dem, der er omfattet af varemærket, på den anden side. Hvad angår udtrykket »for varer eller tjenesteydelser« i artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95 vedrører udtrykkene »varer eller tjenesteydelser, der er dækket af det pågældende tegn« i stk. 1, litra b), i disse bestemmelser i princippet varer, der markedsføres, eller tjenesteydelser, der leveres af tredjemanden. I tilfælde af manglende lighed mellem tredjemands varer eller tjenesteydelser og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, finder den beskyttelse, som disse bestemmelser yder, ikke anvendelse.

I anden række præciserede Domstolen, at artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at de tillader indehaveren af et renommeret individuelt varemærke, der består af et testmærkat, at

modsætte sig en tredjemands anbringelse af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, på varer, der hverken er af samme eller lignende art som dem, for hvilke det pågældende varemærke er registreret, på betingelse af, at det godtgøres, at denne tredjemand med denne anbringelse drager utilbørlig fordel af det samme varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé, og at den pågældende tredjemand i forbindelse hermed ikke til støtte for en sådan indsigelse har godtgjort, at der forelå en »rimelig grund« som omhandlet i disse bestemmelser. De nævnte bestemmelser fastlægger nemlig rækkevidden af den beskyttelse, som ydes indehavere af renommerede varemærker. Denne beskyttelse består i, at der gives disse indehavere beføjelse til at forbyde enhver tredjemands erhvervsmæssige brug uden rimelig grund af et identisk eller lignende tegn uden den nævnte indehavers samtykke – hvad enten det er for lignende varer eller tjenesteydelser eller for varer eller tjenesteydelser, der ikke ligner dem, for hvilke varemærkerne er registreret – der medfører en utilbørlig udnyttelse af de nævnte varemærkers særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé. Udøvelsen af denne ret forudsætter ikke, at der eksisterer en risiko for forveksling hos den berørte kundekreds. Det tilkom dog den forelæggende ret at undersøge, om Dr. Liebes anbringelse på sine varer af et tegn, der var identisk med eller lignede ÖKO-TEST-varemærkerne, havde gjort Dr. Liebe i stand til på utilbørlig vis at udnytte de ældre varemærkers særpræg eller dette renommé. Såfremt den forelæggende ret konstaterede, at det forholdt sig således, tilkom det den endvidere at undersøge, om Dr. Liebe i den foreliggende sag havde godtgjort, at der forelå en »rimelig grund« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 eller en »skellig grund« som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 til at anbringe dette tegn på disse varer. I sidstnævnte tilfælde måtte det nemlig konkluderes, at ÖKO-Test Verlag ikke havde ret til at forbyde denne brug på grundlag af disse bestemmelser.



DEN EUROPÆISKE UNIONS
DOMSTOL

Direktoratet for Forskning og Dokumentation

Januar 2026