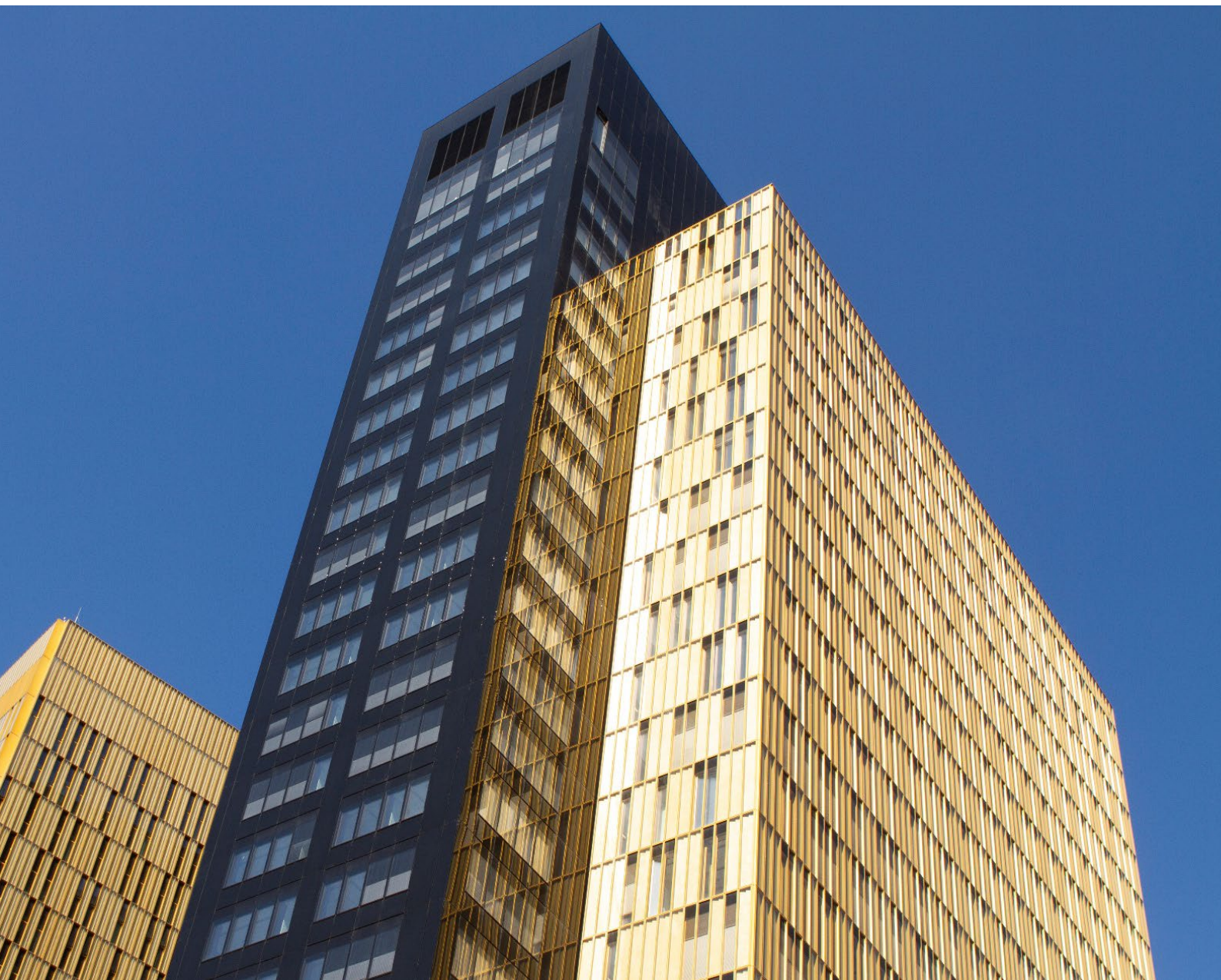




Tematiskt faktablad

Varumärkesrätt

Innehållsförteckning

FÖRORD	4
FÖRTECKNING ÖVER BERÖRDA RÄTTSAKTER	5
I. ABSOLUTA REGISTRERINGSHINDER	7
1. Grafisk återgivning av ett kännetecken.....	7
2. Varumärken som saknar särskiljningsförmåga	11
3. Beskrivande varumärken.....	24
4. Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar som har kommit att bli en sedvanlig beteckning	36
5. Kännetecken som endast består av varans form.....	38
6. Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral	42
7. Vilseledande varumärken	45
8. Sökandens onda tro	49
9. Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning	52
II. RELATIVA REGISTRERINGSHINDER	59
1. Risk för förväxling.....	59
2. Icke registrerat varumärke som används i näringsverksamhet.....	69
3. Varumärke som är känt	71
III. ANDRA MATERIELLA RÄTTSFRÅGOR	76
1. Varumärkets verkningar.....	76
2. Verkligt bruk.....	85
3. Kollektivmärken	99
4. Kontrollmärke.....	101

Förord

Ett varumärke är ett kännetecken som används i handeln för att identifiera varor eller tjänster. Genom förordning (EG) nr 40/94¹ om gemenskapsvarumärken infördes en gemenskapsordning för varumärken som gör det möjligt för alla berörda att genom ett enda förfarande förvärva ett varumärke som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela Europeiska unionen. I dag regleras denna ordning genom förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken². Varumärkesskyddet på nationell nivå i EU:s medlemsstater har dessutom harmoniserats genom direktiv (EU) 2015/2436 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning³, vilket underlättar registrering och förvaltning av varumärken i hela unionen.

Varumärkesrätten ger för närvarande, och har under många år gett, upphov till ett stort antal mål vid unionsdomstolarna. Som exempel kan nämnas att domstolen och tribunalen under år 2024 meddelade fler än 360 avgöranden på detta område, vilket bland annat förklaras dels av att tribunalen är behörig att pröva överklaganden av beslut som meddelats av överklagandenämnderna vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), dels av att domstolen prövar överklaganden av tribunalens avgöranden på området samt frågor om tolkningen av direktiv (EU) 2015/2436. Det mycket stora antalet mål på detta område motiverar därför fullt ut att verktyg görs tillgängliga inte bara för domstolen och tribunalen, utan också för alla berörda personer, så att de får en överblick över den mest relevanta rättspraxisen på området. Detta är syftet med detta faktablad.

Detta faktablad innehåller sammanfattningar av 50 domar från domstolen och tribunalen som avkunnats fram till slutet av år 2025 och som rör varumärkesrätt. Detta urval av rättspraxis har gjorts inom ramen för det nära samarbete som inrättades mellan Europeiska unionens domstol och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) under år 2023. I detta sammanhang ombads direktoratet för forskning och dokumentation nämligen att göra ett urval av domstolens och tribunalens viktigaste domar på immaterialrättsområdet, i syfte att fylla på Wipo:s databas och därmed göra den viktigaste rättspraxisen inom unionsrätten på detta område tillgänglig för allmänheten på organisationens webbplats. Urvalet har kompletterats med de viktigaste domarna på området under åren 2024 och 2025.

¹ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

³ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1).

Förteckning över berörda rättsakter

FÖRORDNINGAR

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1), i dess lydelse före ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/2822 av den 23 oktober 2024 (EUT L 2024/2822).

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 2012, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (EUT L 341, 2015, s. 21).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1).

DIREKTIV

Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och jämförande reklam (EGT L 250, s. 17; svensk specialutgåva, område 15, volym 4, s. 211), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 (EUT L 290, s. 18).

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 1989, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (EGT L 178, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 2015, 2015, s. 1).

INTERNATIONELLA AVTAL

Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

Konventionen för skydd av den industriella äganderätten som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, reviderades senast i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrades den 28 september 1979 (*United Nations Treaty Series*, vol. 828, nr 11851, s. 305).

I. Absoluta registreringshinder

1. Grafisk återgivning av ett kännetecken

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

"Varumärken – Tillnärmning av lagstiftning – Direktiv 89/104/EEG – Artikel 2 – Tecken som kan utgöra ett varumärke – Tecken som kan återges grafiskt – Ljudtecken – Notskrift – Skriftlig beskrivning – Onomatopoetiskt uttryck"

Shield Mark är innehavare av fjorton varumärken som är registrerade hos varumärkesbyrån i Benelux för olika produkter⁴, varav elva består av de nio första tonerna i musikstycket "Für Elise" av L. van Beethoven och de tre återstående av onomatopoetiska uttryck för en tupps galande.

I samband med en marknadsföringskampanj som inleddes år 1995 använde Joost Kist, som är kommunikationsrådgivare, en melodi bestående av de nio första tonerna i Für Elise. Han sålde även ett datorprogram som, när det aktiverades, återgav en tupps galande. Shield Mark väckte talan mot Joost Kist om varumärkesintrång och illojal konkurrens. Talan bifölls delvis i första instans, i den mån den grundades på civilrättsligt ansvar. Däremot ogillades talan i den del som den grundades på varumärkesrätten, med motiveringen att regeringarna i Benelux avsikt var att motsätta sig registrering av ljud såsom varumärken.

Shield Mark överklagade till den hänskjutande domstolen, som har ingett en begäran om förhandsavgörande om tolkningen av artikel 2 i direktiv 89/104 om varumärken⁵ och särskilt om möjligheten att registrera ljudmärken som varumärken.

Domstolen slår först fast att artikel 2 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att ljudtecken ska kunna anses utgöra varumärken när de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags och kan återges grafiskt.

Vidare finner domstolen att artikel 2 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att ett tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i den bestämmelsen under förutsättning att det kan återges grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller skrivtecken, på ett klart, precist, i sig fullständigt, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivet sätt.

Ett ljudtecken uppfyller inte dessa krav när tecknet har återgivits grafiskt i form av en beskrivning genom skriftspråk, såsom en uppgift om att tecknet består av toner som bildar ett känt musikstycke eller en uppgift om att det utgörs av ett djurläte, eller i form

⁴ Det rörde sig om varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

⁵ Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGTL 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

av ett onomatopoetiskt uttryck utan närmare angivelse eller i form av en följd av musiknoter utan närmare angivelse. Däremot är nämnda krav uppfyllda när tecknet återges i form av ett notsystem uppdelat i takter, i vilket det bland annat återfinns en klav, musiknoter och pauser vars form visar det relativa värdet och, i förekommande fall, tonförskjutningar.

Dom av den 27 oktober 2005, Eden/harmoniseringskontoret (Doft av mogen jordgubbe) (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))

”Gemenskapsvarumärke – Doftmärket doft av mogen jordgubbe – Absolut registreringshinder – Kännetecknet som inte kan återges grafiskt – Artikel 7.1 a i förordning (EG) nr 40/94”

År 1999 lämnade Laboratoires France Parfum SA in en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke till Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringskontoret) för att registrera ett dofttecken som inte kan uppfattas visuellt, beskrivet med orden ”doft av mogen jordgubbe” och åtföljt av en färgbild.

Granskaren avslag emellertid ansökan med motiveringen dels att det sökta dofttecknet inte kunde återges grafiskt, dels att kännetecknet saknade särskiljningsförmåga i förhållande till vissa av de angivna varorna. Laboratoires France Parfum SA överklagade beslutet till första överklagandenämnden, som avslag överklagandet. Överklagandenämnden fann att det sökta kännetecknet inte kunde återges grafiskt i den mening som avses i artikel 4 i förordning nr 40/94⁶ och att det därmed förelåg registreringshinder enligt artikel 7.1 a i förordning nr 40/94.

Harmoniseringskontorets överklagandenämnds beslut överklagades till tribunalen. Tribunalen ogillar överklagandet och preciserar att artikel 4 i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att ett tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller skrivtecken, på ett klart, precist, i sig fullständigt, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt. Den grafiska återgivningen av ett kännetecken ska göra det möjligt att med exakthet identifiera kännetecknet i syfte att säkerställa ett väl fungerande system för registrering av varumärken. Följaktligen kan de krav som ställs för att en grafisk återgivning ska vara giltig inte förändras eller mjukas upp i syfte att underlätta registrering av kännetecken som är av sådan art att det är svårt att återge dem grafiskt.

Tribunalen anser att det inte är uteslutet att ett doftkännetecken eventuellt kan beskrivas på ett sätt som uppfyller samtliga villkor i artikel 4 i förordning nr 40/94.

⁶ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

Dom av den 25 januari 2007, Dyson (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))

”Varumärken – Tillnärmning av lagstiftning – Direktiv 89/104/EEG – Artikel 2 – Begreppet tecken som kan utgöra ett varumärke – Genomskinlig behållare eller uppsamlingskärl som utgör en del av utsidan på en dammsugare”

Dyson LTD tillverkar och saluför sedan år 1993 dammsugaren Dual Cyclone, som är en påslös dammsugare i vilken smuts och damm samlas i en genomskinlig plastbehållare som är integrerad i apparaten. År 1996 lämnade bolaget Notettry Ltd, som ägs av James Dyson, in en ansökan om registrering av sex varumärken för ”apparater för rengöring”⁷ till Registrar of Trade Marks (den behöriga myndigheten för varumärkesregistrering, Förenade kungariket) (nedan kallad Registrar). Ansökan återkallades med avseende på fyra av varumärkena, men kvarstod med avseende på de två återstående som vart och ett beskrevs på följande sätt: ”[v]arumärket består av en genomskinlig behållare eller fack för uppsamling, som är en del av utsidan på en dammsugare, såsom det återges på teckningen.”

Registrar avslag dock ansökan och Hearing Officer fastställde detta beslut. Dyson överklagade därför till High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), Finansavdelningen, Förenade kungariket), som ansåg att de båda varumärkena i fråga saknade särskiljningsförmåga och var beskrivande för egenskaper hos de varor som omfattades av registreringsansökan. Samma domstol ansåg emellertid att det var oklart om dessa varumärken hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning vid tidpunkten för ansökan. Under dessa omständigheter beslutade den att inge en begäran om förhandsavgörande till domstolen avseende tolkningen av direktiv 89/104.

Domstolen finner att artikel 2 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att föremålet för en registreringsansökan som avser alla tänkbara former av en genomskinlig behållare eller uppsamlingskärl som utgör en del av utsidan på en dammsugare inte utgör ett ”tecken” i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen och därför inte kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i denna bestämmelse.

Föremålet för en sådan ansökan, som i realiteten helt enkelt utgörs av en egenskap hos den ifrågavarande varan, kan se ut på många olika sätt och är därför inte bestämt. Med hänsyn till att varumärkesrätten ger upphov till ensamrätter skulle innehavaren av ett varumärke som avsåg ett sådant obestämt föremål erhålla en otillbörlig konkurrensfördel i strid med målsättningen för artikel 2 i direktivet, eftersom varumärkesinnehavaren skulle ha rätt att hindra konkurrenterna från att saluföra dammsugare som hade något slags genomskinlig uppsamlingsbehållare på utsidan oavsett form.

⁷ Det rörde sig om varor som omfattas av klass 9 enligt Niceöverenskommelsen.

Dom av den 24 oktober 2018, *Pirelli Tyre/EUIPO – Yokohama Rubber (Återgivandet av en "L"-formad skåra)* (T-447/16, [EU:T:2018:709](#))⁸

"EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärke föreställande en "L"-formad skåra – Absoluta registreringshinder – Kännetecknet som endast består i en varas form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – Artikel 7.1 e ii i förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009 (numera artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001) – Förordning (EU) 2015/2424 – Tillämpning i tiden – Varans form – Kännetecknets natur – Beaktande av uppgifter som är användbara vid identifieringen av kännetecknets väsentliga särdrag – Allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94"

Sedan år 2002 är klaganden, Pirelli Tyre SpA, innehavare av ett EU-figurmärke som utgörs av en L-formad skåra, med avseende på däck⁹. Intervenienten, The Yokohama Rubber Co. Ltd, ingav år 2012 en ansökan om ogiltighetsförklaring¹⁰. Ansökan bifölls av annulleringsenheten vid Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO), med motiveringen att det omstridda kännetecknet endast består i de ifrågavarande varornas form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.

Annulleringsenhetens beslut upphävdes dock av EUIPO:s överklagandenämnd, som delvis biföll klagandens överklagande. Överklagandenämnden ansåg att annulleringsenheten felaktigt hade förklarat det omstridda varumärket ogiltigt för varor som inte omfattades av ansökan om ogiltighetsförklaring och att den ogiltighetsförklaring som annulleringsenheten hade beslutat om överskred räckvidden för denna ansökan.

Klaganden överklagade överklagandenämndens beslut till tribunalen. Tribunalen ogiltigförklarar delvis överklagandenämndens beslut och prövar om det omstridda kännetecknet uteslutande består i varans form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat¹¹. För detta ändamål prövar tribunalen det omstridda kännetecknets natur och särskilt dess grafiska återgivning.

Tribunalen erinrar om att den grafiska återgivningen av ett varumärke måste vara fullständig i sig själv, varaktig och objektiv så att kännetecknet kan uppfattas som bestående och säkert vad gäller att garantera varumärkets ursprung. Vidare framhåller tribunalen att syftet med kravet på grafisk återgivning bland annat är att själva varumärket ska definieras så att det exakta föremålet för skyddet som innehavaren av det registrerade varumärket har kan fastställas.

⁸ De två överklagandena av denna dom ogillades genom dom av den 3 juni 2021, Yokohama Rubber och EUIPO mot Pirelli Tyre (C-818/18 P och C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Det rörde sig om varor som omfattas av klass 12 enligt Niceöverenskommelsen.

¹⁰ Begäran grundades på artikel 52.1 a i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 7.1 b eller artikel 7.1 e ii i samma förordning.

¹¹ I den mening som avses i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

2. Varumärken som saknar särskiljningsförmåga

Dom av den 6 maj 2003 (litet plenum), Libertel (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

"Varumärken – Tillnärmning av lagstiftning – Direktiv 89/104/EEG – Kännetecken som kan utgöra ett varumärke – Särskiljningsförmåga – Färg i sig – Färgen orange"

Libertel är ett företag med säte i Nederländerna och vars huvudsakliga verksamhet består i mobiltelefonitjänster.

Benelux-Merkenbureau (varumärkesbyrå för Beneluxländerna) (nedan kallad VBB) är den behöriga varumärkesmyndigheten i Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna. VBB har sedan den 1 januari 1996 till uppgift att bedöma varumärkesansökningar med avseende på absoluta registreringshinder.

Den 27 augusti 1996 ansökte Libertel hos VBB om registrering som varumärke av en orange färg för vissa telekommunikationsprodukter och -tjänster. I ansökningsförteckningen hade en rektangulär yta i orange färg införts på utrymmet för avbildning av varumärket och uttrycket "orange" upptagits på utrymmet för beskrivning av varumärket. Ingen färgkod hade angivits.

I skrivelse av den 21 februari 1997 upplyste VBB Libertel om att registreringsansökan avseende kännetecknet tills vidare avlogs. VBB fann att det kännetecken som avsågs med ansökan saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 6a.1 a i Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag, i dess ändrade lydelse (nedan kallad BVL)¹². Libertel invände mot detta tillfälliga avslagsbeslut. VBB ansåg att det inte fanns anledning att ompröva detta beslut och avlog slutgiltigt ansökan den 10 september 1997.

Libertel väckte i enlighet med artikel 6b i BVL talan mot avslagsbeslutet vid Gerechtshof te 's-Gravenhage (appellationsdomstolen i Haag, Nederländerna), som ogillade densamma genom dom av den 4 juni 1998.

Den 3 augusti 1998 överklagade Libertel till Hoge Raad der Nederlanden (Nederländernas högsta domstol), som hänsköt flera frågor till EU-domstolen för förhandsavgörande, särskilt om tolkningen av artikel 3.1 b i direktiv 89/104.

Domstolen erinrar först om att en färg i sig kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i första direktivet 89/104, såvida den utgör ett kännetecken som kan återsges grafiskt och som är ägnat att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra

¹² Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna har antagit en gemensam lag avseende varumärkesrätten, Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag (Trb. 1962, 58). BVL har, med verkan från den 1 januari 1996, ändrats genom protokoll, av den 2 december 1992, om ändring av denna lag (Trb. 1993, 12), i avsikt att införliva direktivet med de tre medlemsstaternas rättsordningar.

företags. Av det antal registreringshinder som anges i artiklarna 2 och 3 i direktivet, dessas utförlighet och de många sätt att väcka talan som finns om ansökan avslås, framgår enligt domstolen att den behöriga myndighetens bedömning av registreringsansökan inte ska vara minimal. Denna bedömning ska vara strikt och fullständig för att förhindra att varumärken registreras på ett otillbörligt sätt. Med hänsyn till kraven på rättssäkerhet och god förvaltning ska den behöriga myndigheten försäkra sig om att varumärken som med framgång kan komma att ifrågasättas vid domstol inte registreras.

Vidare framhåller domstolen att för att avgöra vilken särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 89/104, en viss färg kan ha i egenskap av varumärke, är det nödvändigt att beakta det allmänna intresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången på färger för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser. Då frågan gäller färgen som sådan, är särskiljningsförmåga innan varan tas i bruk i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv 89/104, tänkbar endast i undantagsfall. Även om en färg i sig inte ursprungligen har särskiljningsförmåga i den mening som därmed avses, kan den emellertid till följd av bruk i enlighet med artikel 3.3 i direktivet förvärva särskiljningsförmåga med avseende på de berörda varorna eller tjänsterna. Sådan särskiljningsförmåga kan i synnerhet förvärfvas efter det att målgruppen på normalt sätt fått bekanta sig med varan eller tjänsten. Vad gäller en färg i sig, utan begränsningar i rummet, finner domstolen att den kan ha särskiljningsförmåga för vissa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 89/104, under förutsättning att den, i synnerhet, kan återges grafiskt på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt. Det sistnämnda villkoret är inte uppfyllt genom att den ifrågavarande färgen enbart återges på papper, men det kan uppfyllas om denna färg beskrivs genom en internationellt erkänd färgidentifieringskod.

Domstolen preciserar vidare att en färg i sig kan anses ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 89/104, under förutsättning att varumärket enligt målgruppens uppfattning är ägnat att utvisa att den vara eller tjänst som registreringsansökan avser härrör från ett visst företag och att denna vara eller tjänst kan särskiljas från andra företags varor eller tjänster. Enligt domstolen är den omständigheten att ansökan om registrering av en färg i sig som varumärke avser ett stort antal varor eller tjänster, eller avser en särskild vara eller tjänst eller en särskild grupp av varor eller tjänster, relevant, tillsammans med andra omständigheter i det enskilda fallet, både vid bedömningen av om den färg för vilken registrering söks har särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 89/104, och vid bedömningen av om denna registrering är förenlig med det allmänna intresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången på färger för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser. Domstolen framhåller slutligen att den myndighet som är behörig att registrera varumärken, vid bedömningen av om ett varumärke har särskiljningsförmåga i den mening som avses i

artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 89/104, ska göra en konkret bedömning med beaktande av alla omständigheter i det aktuella fallet och i synnerhet av det bruk som gjorts av varumärket.

Dom av den 3 juli 2003, Best Buy Concepts/harmoniseringskontoret (BEST BUY) (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))

"Gemenskapsvarumärke - Figurmärke innehållande ordmärket best buy - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94"

Den 7 maj 1999 ingav sökanden, med stöd av förordning nr 40/94, en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke till harmoniseringskontoret. Registreringsansökan avsåg ett varumärke som utgörs av formen på en etikett i färgerna gult (bakgrund) och svart (bokstäver, kontur, cirkel) innehållande ordkännetecknet "BEST BUY" och beståndsdelen "®". De tjänster som registreringsansökan avser ingår i klasserna 35, 37 och 42 enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken.

Genom beslut av den 19 november 1999 avlog granskaren registreringsansökan enligt artikel 38 i förordning nr 40/94 med motiveringen att det varumärke som ansökan avsåg omfattades av artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94.

Den 22 december 1999 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringskontoret med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

Genom beslut av den 21 mars 2001 avlog överklagandenämnden överklagandet. Överklagandenämnden bedömde att kännetecknet i fråga saknade särskiljningsförmåga, att det var beskrivande och således att bestämmelserna i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 var tillämpliga på det.

Överklagandenämndens beslut överklagades till tribunalen. Tribunalen finner att ett figurmärke som utgörs av formen på en etikett i färg innehållande ordmärket "BEST BUY" och beståndsdelen "®" saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. Registreringsansökan avsåg tjänsterna företagsledningskonsultationer (klass 35 i Niceöverenskommelsen), installation och underhåll av utrustning (klass 37), och tekniska konsultationer och rådgivning för etablering av detaljistaffärer (klass 42). Ordmärket, som består av vanligt förekommande ord på engelska som på ett uppenbart sätt anger att det är fråga om en förmånlig relation mellan priset för de tjänster som ansökan avser och deras marknadsvärde, uppfattas nämligen omedelbart av målgruppen endast som en reklamformulering eller en slogan, snarare än som en upplysning om tjänsternas kommersiella ursprung. Dessutom är prisetiketter i färg vanligt förekommande i handeln för alla slags varor och tjänster, och det räcker inte med att en beståndsdelen såsom "®" är placerad vid sidan av andra beståndsdelar för att ett varumärke sett i sin helhet ska anses ha särskiljningsförmåga. Således består det ifrågakvarande varumärket

som helhet endast av delar som sedda var för sig saknar särskiljningsförmåga för marknadsföringen av de relevanta tjänsterna, och det föreligger inget samspel mellan dessa olika delar som skulle kunna medföra att varumärket som helhet har särskiljningsförmåga.

Dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Artiklarna 7.1 b och 63 – Ordmärket Vorsprung durch Technik – Varumärken som består av en reklamslogan – Särskiljningsförmåga – Ansökan om registrering av varumärke för en mängd varor och tjänster – Omsättningskretsar – Helhetsbedömning och motivering – Nya handlingar”

Den 30 januari 2003 ansökte Audi, i enlighet med förordning nr 40/94, om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Vorsprung durch Technik. De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 och 45 i Niceöverenskommelsen.

Den 7 januari 2004 ansåg granskaren i meddelandet om registreringshinder att uttrycket ”Vorsprung durch Technik” (försprång genom teknik) med avseende på vissa varor och tjänster i klasserna 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 och 42 som har samband med teknik utgör ett objektivet budskap som av den berörda konsumenten uppfattas som beskrivande reklam. Det sökta varumärket saknar därför, med avseende på nämnda varor och tjänster, särskiljningsförmåga. Vad avser varor i klass 12 angav emellertid granskaren att märket kunde registreras eftersom det hade förvärvat särskiljningsförmåga avseende bilar och bildelar. Granskaren hänvisade härvidlag till gemenskapsordmärket Vorsprung durch Technik, som hade registrerats den 27 april 2001 under nummer 621086 för nämnda varor i klass 12.

Genom skrivelse av den 24 februari 2004 bestred Audi de argument som granskaren hade angett i det ovannämnda meddelandet och gjorde bland annat gällande att gemenskapsvarumärke nr 621086 hade registrerats på grund av att det hade ursprunglig särskiljningsförmåga och inte på grund av att särskiljningsförmåga hade förvärvats till följd av användning. Granskaren förklarade i ett andra meddelande om registreringshinder av den 30 juni 2004 att det genom förbiseende vid tidpunkten för prövningen av ansökan om registrering av nämnda varumärke inte hade meddelats Audi att detta hade registrerats enbart på grund av förvärvad särskiljningsförmåga. Eftersom denna ansökan är från år 1997 begärdes det likväl att Audi skulle tillhandahålla bevis för att det sökta varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga med avseende på samtliga de avsedda varorna och tjänsterna, inbegripet dem i klass 12.

Genom beslut av den 12 januari 2005 avlog granskaren delvis ansökan om registrering av nämnda varumärke för vissa varor och tjänster i klasserna 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 och 42 och upprepade de skäl som angetts i meddelandet om registreringshinder av den

7 januari 2004. I detta nya avslagsbeslut konstaterades även att det inte hade inkommit några bevis för att särskiljningsförmåga hade förvärvats för varor i klass 12.

Den andra överklagandenämnden biföll genom det omtvistade beslutet Audis överklagande vad gäller varor i klass 12. Skälet till detta var att det genom det tidigare beslutet om registrering av varumärke nr 621086 hade bevisats att det sökta varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga vad avser fordon och farkoster samt fortskaffningsmedel för transport till lands. Överklagandet avslogs i övrigt, bland annat vad avser de andra varor och tjänster som hade gett upphov till granskarens invändningar.

Överklagandenämnden slog fast att den åtskillnad som granskaren gjort mellan varor och tjänster som har samband med teknik var tveksam. Överklagandenämnden angav att "[i] stort sett alla varor och tjänster kan, om än i aldrig så liten grad, uppfattas som att de har ett samband med teknik. Tekniken spelar även en viktig roll i klädbranschen. En klädestillverkare som har en avancerad teknik har en stor fördel i förhållande till sina konkurrenter. En slogan som 'Vorsprung durch Technik' innehåller ett objektivt budskap med innebörden att det på grund av teknisk överlägsenhet är möjligt att tillverka och tillhandahålla bättre varor och tjänster. En kombination av ord som inskränker sig till detta enkla objektiva meddelande saknar i princip särskiljningsförmåga. Mot bakgrund av att sökanden, med undantag för varor i klass 12, inte har inkommit med något bevis för att nämnda reklamslogan 'Vorsprung durch Technik' har använts som varumärke bland allmänheten, ska ansökan avslås i den del den avser varor och tjänster i de andra klasserna."

Genom den överklagade domen ogillade tribunalen Audis talan mot det omtvistade beslutet.

Audi överklagade domen till domstolen, som i sin tur bifaller överklagandet av den överklagade domen.

Domstolen finner att enbart den omständigheten att ett varumärke av omsättningskretsen uppfattas som ett reklambudskap och att det, mot bakgrund av dess lovordande karaktär, i princip skulle kunna användas av andra företag i sig inte är tillräcklig för att dra slutsatsen att varumärket saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. Ett ordmärkes lovordande konnotation innebär nämligen inte att varumärket inte kan säkerställa för konsumenterna att de varor eller tjänster som avses har ett visst ursprung. Ett sådant ordmärke kan således av omsättningskretsen samtidigt uppfattas som ett reklambudskap och en uppgift om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Härav följer att i den mån som omsättningskretsen uppfattar varumärket som en upplysning om detta ursprung, saknar den omständigheten att det samtidigt, eller till och med i första hand, uppfattas som ett reklambudskap betydelse för varumärkets särskiljningsförmåga.

Det kan för det andra inte krävas att en slogan ska ha "inslag av fantasi" och ett "idémassigt spänningsfält som skulle kunna ge en överraskningseffekt och således en igenkänningseffekt" för att en sådan slogan ska anses ha den minsta särskiljningsförmåga som krävs enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Vad avser det förhållandet att ett varumärke kan ha många betydelser, utgöra en ordlek eller uppfattas som fantasifullt, överraskande och oväntat samt vara möjligt att komma ihåg, utgör sådana särdrag visserligen inte ett nödvändigt villkor för att en reklamslogan ska anses ha särskiljningsförmåga, men icke desto mindre är det så att förekomsten av dem i princip medför att denna reklamslogan ges särskiljningsförmåga.

För det tredje framhåller domstolen att alla varumärken som består av tecken eller upplysningar, vilka för övrigt används som reklamslogan, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar att köpa de varor eller tjänster som avses med varumärkena, per definition, i större eller mindre utsträckning, innehåller ett objektiva budskap. Sådana varumärken saknar inte, enbart av detta skäl, särskiljningsförmåga i den mening som avses i förordning nr 40/94.

Således kan sådana varumärken, i den mån de inte är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i nämnda förordning uttrycka ett objektiva budskap – även om detta är enkelt – och likväl ge konsumenten en upplysning om de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Så kan särskilt vara fallet när dessa varumärken inte begränsas till ett vanligt reklambudskap, utan har ett visst mått av originalitet eller uttrycksfullhet, kräver en minsta grad av ansträngning för att tolkas eller ger upphov till en tankeprocess hos omsättningskretsen.

För det fjärde understryker domstolen att en reklamslogan såsom "Vorsprung durch Technik" för vilken registrering söktes för "Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten", som omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen, samt för varor och tjänster i klasserna 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 och 45, inte saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken.

Även om det antas att denna slogan, "Vorsprung durch Technik", innehåller ett objektiva budskap med innebörden att det på grund av teknisk överlägsenhet är möjligt att tillverka och tillhandahålla bättre varor och tjänster, innebär denna omständighet inte att det sökta varumärket helt saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Hur enkelt ett sådant budskap än må vara, kan det nämligen inte betraktas som så vardagligt att det kan medföra att det från början och utan någon som helst analys kan uteslutas att varumärket kan ge konsumenten en upplysning om de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung.

Det är inte uppenbart att detta budskap följer av nämnda slogan. Ordkombinationen Vorsprung durch Technik, som betyder försprång genom teknik, förefaller vid ett första påseende endast antyda ett orsakssamband och kräver därför en viss tolkningsansträngning från allmänhetens sida. Nämnda slogan uppvisar vidare prov på

ett visst mått av originalitet och uttrycksfullhet som gör den lätt att komma ihåg. Eftersom det slutligen rör sig om en välkänd slogan som använts av sökanden under många år, kan det inte uteslutas att den omständigheten att omsättningskretsen vant sig vid att förknippa denna slogan med bilar som tillverkas av nämnda företag även kan underlätta för omsättningskretsen att identifiera de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung.

Dom av den 25 november 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Formen på en mörk flaska) (T-862/19, [EU:T:2020:561](#))

”EU-varumärke – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Tredimensionellt kännetecken – Formen på en mörk flaska – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001”

Brasserie St Avold hade ansökt om internationell registrering som designerar Europeiska unionen för ett tredimensionellt kännetecken. Kännetecknet utgörs av en tredimensionell återgivning av en mörk flaska med en kronkapsyl. En vit etikett omsluter asymmetriskt flaskans nedre del, med undantag för en uppåtriktad spets som inte omsluter denna del av flaskan. Varumärkesskydd söktes för drycker. EUIPO avslog ansökan om skydd för den internationella registreringen med motiveringen att kännetecknet saknade särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning 2017/1001¹³.

EUIPO:s beslut överklagades till tribunalen, som ogillar överklagandet. Tribunalen preciserar, i samband med bedömningen av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som utgörs av formen på varan, vilken norm som gäller och vad som är sedvanligt i branschen.

Tribunalen erinrar inledningsvis om att förpackningen för en vara i flytande form är oundgänglig för dess försäljning, och att genomsnittskonsumenten därför i första hand tillskriver den en ren förpackningsfunktion. Det är endast varumärken som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen som inte ska anses sakna särskiljningsförmåga. När ett tredimensionellt varumärke består av formen på den vara som registreringsansökan avser eller formen på varans förpackning, räcker således inte enbart den omständigheten att denna form är en variant av en av de gängse formerna för denna typ av varor eller en av de gängse formerna för förpackningar för denna typ av varor för att fastställa att varumärket inte saknar särskiljningsförmåga.

Tribunalen konstaterar vidare att EUIPO har visat att normen och vad som är sedvanligt i branschen kännetecknas av ett stort antal olika former och sätt att placera etiketterna på flaskorna. Tribunalen preciserar att även om det antas att den huvudsakliga formen

¹³ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

på den etikett som återfinns på de aktuella varorna är en rektangulär etikett som helt omsluter flaskans nedre cylinderform, så kan inte normen och vad som är sedvanligt i branschen reduceras till en fråga om vad som är den statistiskt sett vanligaste formen, utan normen omfattar alla former som konsumenten brukar möta på marknaden.

Slutligen framhåller tribunalen att den aktuella etiketten endast utgör en möjlig variant av redan befintliga former. Den avviker inte i betydande mån från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen. Tribunalen finner således att det omtvistade kännetecknet inte är ägnat att visa de aktuella varornas ursprung. Det har således inte det minimum av särskiljningsförmåga som krävs.

Dom av den 7 juli 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Ljudkombination som uppstår när en burk med kolsyrad dryck öppnas) (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))

”EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av en ljudkombination som uppstår när en burk med kolsyrad dryck öppnas – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 95.1 i förordning 2017/1001”

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG ingav en ansökan om registrering som EU-varumärke av ett ljudkännetecken till EUIPO. Detta ljudkännetecken, som ingetts såsom en ljudfil, påminner om det ljud som uppstår när en dryckesburk öppnas, följt av en tystnad på cirka en sekund och ett bubblande på cirka nio sekunder. Registreringsansökan avsåg olika drycker samt transportcontainrar och magasin av metall.

EUIPO avslag registreringsansökan med motiveringen att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga.

I sin dom ogillar tribunalen Ardagh Metal Beverage Holdings överklagande och uttalar sig för första gången om registrering av ett ljudmärke som presenteras i ljudformat. Tribunalen anger kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan hos ljudmärken och konsumenternas uppfattning av dessa varumärken i allmänhet.

Tribunalen påpekar inledningsvis att kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan¹⁴ hos ljudmärken inte skiljer sig från dem som är tillämpliga på andra kategorier av varumärken. Ett ljudmärke ska vidare besitta en viss uttrycksfull karaktär som gör det möjligt för den avsedda konsumenten att uppfatta det som ett varumärke, och inte som en funktionell beståndsdel eller som en indikator utan någon egen kännetecknande egenskap.¹⁵ Konsumenten av de aktuella varorna eller tjänsterna ska således – endast genom att uppfatta varumärket, utan att det kombineras med andra beståndsdelar såsom ord- eller figurelement eller till och med ett annat varumärke – kunna koppla märket till varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung.

¹⁴ I den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning 2017/1001.

¹⁵ Dom av den 13 september 2016, *Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Ljudmärke)* (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), punkterna 41 och 45).

I den mån som EUIPO analogt har tillämpat rättspraxis¹⁶ enligt vilken endast varumärken som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen inte ska anses sakna särskiljningsförmåga, betonar tribunalen vidare att denna rättspraxis har utvecklats i förhållande till tredimensionella varumärken som består av formen på själva varan eller dess förpackning, trots att det finns en norm eller något som är sedvanligt i branschen för denna form. I ett sådant fall uppfattar den berörda konsumenten, som är van vid att se en eller flera former som motsvarar normen eller vad som är sedvanligt i branschen, inte det tredimensionella varumärket som en angivelse av varornas kommersiella ursprung om dess form är identisk med eller liknar den eller de sedvanliga formerna. Tribunalen påpekar vidare att det inte fastställs nya kriterier för bedömning av ett varumärkes särskiljningsförmåga i denna rättspraxis, utan det preciseras endast däri att genomsnittskonsumenten – vid tillämpningen av dessa kriterier – inte nödvändigtvis uppfattar ett tredimensionellt varumärke på samma sätt som ett ordmärke, figurmärke eller ljudmärke, som utgörs av ett kännetecken som är oberoende av utseendet eller formen på varorna. Tribunalen finner följaktligen att nämnda rättspraxis avseende tredimensionella varumärken i princip inte kan tillämpas på ljudmärken. Även om det var felaktigt av EUIPO att tillämpa denna rättspraxis, konstaterar tribunalen emellertid att detta fel inte innebär att resonemanget i det överklagade beslutet är felaktigt, då det även grundar sig på ett annat skäl.

Vad gäller det andra skälet, nämligen att omsättningskretsen uppfattar det sökta varumärket som en funktionell beståndsdel i de aktuella varorna, noterar tribunalen att det ljud som uppstår vid öppnandet av en burk faktiskt, med hänsyn till typen av varor, betraktas som en rent teknisk och funktionell beståndsdel. Eftersom öppnandet av en burk eller en flaska nämligen är en inneboende del av en teknisk lösning som är knuten till hanteringen av drycker då de konsumeras, kommer ett sådant ljud således inte att uppfattas som en angivelse av dessa varors kommersiella ursprung. Vidare associerar omsättningskretsen omedelbart ljudet av bubblor som bubblar med drycker. Tribunalen påpekar dessutom att ljudelementen och tystnaden på cirka en sekund, betraktade som en helhet, inte har någon inneboende egenskap som gör det möjligt för omsättningskretsen att uppfatta dem som en angivelse av varornas kommersiella ursprung. Dessa beståndsdelar är inte tillräckligt uttrycksfulla för att skilja sig från jämförbara ljud på dryckesområdet. Tribunalen fastställer således EUIPO:s slutsatser avseende att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga.

Tribunalen underkänner slutligen EUIPO:s konstaterande att det på marknaderna för drycker och deras förpackningar är ovanligt att endast med hjälp av ljud ange en varas kommersiella ursprung, eftersom dessa varor inte ger ljud ifrån sig fram till dess att de konsumeras. Tribunalen påpekar nämligen att de flesta varor inte själva ger något ljud ifrån sig och de skapar inte något ljud förrän de konsumeras. Enbart den

¹⁶ Se, bland annat, dom av den 7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringskontoret (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), point 31).

omständigheten att ett ljud endast kan höras när en vara konsumeras innebär således inte att användningen av ljud för att ange en varas kommersiella ursprung på en viss marknad fortfarande är ovanlig. Tribunalen påpekar emellertid att ett eventuellt fel från EUIPO:s sida i detta avseende inte leder till att det överklagade beslutet ogiltigförklaras, eftersom det inte har haft något avgörande inflytande på avgörandet i det beslutet.

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

*"EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Politisk slogan – Likabehandling – Principen om god förvaltning – Artikel 71.1 i förordning 2017/1001"*

I sin dom tar tribunalen för första gången upp frågan huruvida det är möjligt att registrera en "politisk slogan" som varumärke.

En gränskontrolltjänsteman, rättslig föregångare till klaganden, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, lämnade in en ansökan till EUIPO om registrering som EU-varumärke av figurkännetecknet "RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF" för olika varor och tjänster.¹⁷ Granskaren avslag registreringsansökan i dess helhet med stöd av artikel 7.1 f i förordning 2017/1001, enligt vilken varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral inte får registreras. Klaganden överklagade granskarens beslut till EUIPO. Genom det överklagade beslutet¹⁸ avslag överklagandenämnden överklagandet med motiveringen att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga för de aktuella varorna och tjänsterna och således inte skulle registreras enligt artikel 7.1 b i förordning 2017/1001.

Tribunalen påpekar att klaganden förgäves har hävdade att överklagandenämnden gjorde fel när den betecknade det sökta varumärket som en "politisk slogan".

Meningen i det sökta varumärket hade nämligen använts i stor utsträckning, omedelbart efter dess första användning, för att samla stöd för Ukraina och hade således mycket snabbt blivit en symbol för Ukrainas kamp mot Ryska federationens angrepp. Denna mening har således använts i ett politiskt sammanhang, upprepat och i syfte att uttrycka och främja stöd till Ukraina. En sådan situation motsvarar helt den definition av uttrycket "politisk slogan" som klaganden själv har anfört i överklagandet, det vill säga ett uttryck som används i ett politiskt eller socialt sammanhang och varigenom en idé eller ett syfte upprepas, i syfte att övertyga allmänheten eller en målgrupp inom denna.

Den mening som återfinns i det sökta varumärket har använts mycket intensivt i ett icke-kommersiellt sammanhang och kommer med nödvändighet att i hög grad förknippas

¹⁷ Det sökta varumärket avsåg närmare bestämt varor och tjänster i klasserna 9, 14, 16, 18, 25, 28 och 41 i Niceöverenskommelsen.

¹⁸ Beslut meddelat av EUIPO:s första överklagandenämnd den 1 december 2023 (ärende R 438/2023-1).

med detta sammanhang av omsättningskretsen. Den mening som återges i det sökta varumärket har nämligen mycket snabbt blivit en av symbolerna för Ukrainas kamp mot Rysslands angrepp, vilken förknippas med en soldat från den ukrainska armén och således med Ukraina. Med tanke på omfattningen av mediebevakningen av denna händelse kommer meningen att förknippas med denna nyligen inträffade historiska tidpunkt, som genomsnittskonsumenten i unionen känner till.

Tribunalen finner att överklagandenämnden inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att den allmänna principen att omsättningskretsen är föga uppmärksam i förhållande till ett kännetecken som inte omedelbart ger den en upplysning om de berörda varornas och tjänsternas ursprung, eftersom omsättningskretsen varken uppfattar eller memorerar kännetecknet som varumärke, även var tillämplig på kännetecken vars huvudsakliga budskap var av politisk art.

Med hänsyn till ett varumärkes grundläggande funktion, nämligen att identifiera ursprunget för den vara eller tjänst som omfattas av varumärket, kan ett kännetecken emellertid inte fylla denna funktion om genomsnittskonsumenten, när den kommer i kontakt med det, inte uppfattar varans eller tjänstens ursprung, utan endast ett politiskt budskap.

Vad beträffar motiveringsskyldigheten erinrar tribunalen om att när samma registreringshinder anförs med avseende på en kategori eller en grupp av varor eller tjänster är det tillräckligt att den behöriga myndigheten lämnar en enda motivering som gäller för samtliga berörda varor eller tjänster. I rättspraxis har det visserligen preciserats att en sådan möjlighet endast omfattar varor och tjänster som har ett tillräckligt direkt och konkret samband med varandra för att det ska kunna anses att de utgör en kategori eller grupp av varor eller tjänster som är tillräckligt homogena. Tribunalen anger emellertid att det, vid bedömningen av huruvida det föreligger ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan varorna och tjänsterna och huruvida de kan delas in i kategorier eller grupper som är tillräckligt homogena, ska tas hänsyn till syftet med detta, vilket är att möjliggöra och underlätta den konkreta bedömningen av frågan huruvida det varumärke som registreringsansökan avser omfattas av något av de absoluta registreringshindren. När de aktuella varorna och tjänsterna delas in i en eller flera grupper eller kategorier, ska detta göras bland annat mot bakgrund av de särdrag som de har gemensamt och som är av relevans vid bedömningen av om ett visst absolut registreringshinder kan göras gällande i förhållande till det sökta varumärket för nämnda varor och tjänster. Härav följer att en sådan bedömning ska göras i varje enskilt fall i samband med prövningen av registreringsansökan och i förekommande fall med avseende på vart och ett av de olika absoluta registreringshinder som eventuellt är tillämpliga.

I förevarande fall fann överklagandenämnden i det överklagade beslutet att omsättningskretsen inte uppfattar det sökta varumärket som en upplysning om kommersiellt ursprung. Överklagandenämnden preciserade dessutom att meningen i det sökta varumärket framför allt skulle tolkas som ett politiskt budskap och att

intrycket är identiskt med avseende på samtliga varor eller tjänster som omfattas av varumärket. Härav följer att överklagandenämnden fann att de varor och tjänster som avsågs med det sökta varumärket utgjorde en tillräckligt homogen grupp, med hänsyn till att det enligt nämnden förelåg ett absolut registreringshinder för registrering av nämnda varumärke.

Eftersom överklagandenämnden, med rätta, fann att omsättningskretsen inte uppfattar det sökta varumärket som en upplysning om kommersiellt ursprung, utan som ett politiskt budskap som främjar stöd till Ukrainas kamp mot Ryska federationens militära angrepp, gjorde den rätt när den sammanförde samtliga varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket i en enda kategori, trots att de uppvisar olika inneboende egenskaper.

Med hänsyn till det sökta varumärkets särdrag och att omsättningskretsen uppfattar det på samma sätt med avseende på samtliga varor och tjänster som avses i registreringsansökan, finner tribunalen att överklagandenämnden således inte gjorde någon oriktig bedömning när den fann att nämnda varor och tjänster ingick i en enda grupp på vilken det registreringshinder som den hade fastställt tillämpades på samma sätt och den drar slutsatsen att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning 2017/1001.

Dom av den 10 september 2025, BVG/EUIPO (Ljudet av en melodi) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))

”EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ljudet av en melodi – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga – Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001”

I sin dom ogiltigförklarar tribunalen ett beslut som meddelades av överklagandenämnden vid EUIPO¹⁹. Skälet är att överklagandenämnden inte gjorde en korrekt bedömning av särskiljningsförmågan i ett EU-varumärke för vilket registrering hade sökts för ett ljudkännetecken bestående av ljudet av en melodi, med beaktande av artikel 7.1 b i förordning 2017/1001.

Klaganden, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), ansökte om registrering av ett varumärke bestående av ljudet av en melodi för vissa transporttjänster²⁰. Efter det att granskaren avslag ansökan lämnade klaganden in ett överklagande hos EUIPO.

Överklagandenämnden konstaterade att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga. Det sökta varumärket, som utgjordes av ett ljudkännetecken på två sekunder bestående av en enkel serie av fyra olika förnimbara ljud, var enligt överklagandenämnden så pass kort och banalt att det inte hade vare sig någon uttrycksfull karaktär eller förmåga att uppfattas av konsumenterna som en upplysning

¹⁹ Beslut meddelat av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 2 april 2024 (ärende R 2220/2023-5).

²⁰ Tjänsterna omfattas av klass 39 i Nice-överenskommelsen och som motsvarar följande beskrivning: ”Transporter; passagerartransporter; förpackning och förpackningstjänster; magasinering; anordnande av transporter vid resor”.

om det kommersiella ursprunget för de berörda tjänsterna. Det skulle helt enkelt uppfattas som en funktionell ljudkomponent avsedd att påkalla lyssnarens uppmärksamhet.

Klaganden överklagade beslutet om avslag till tribunalen.

Tribunalen bedömer att det föreligger ett flertal omständigheter som gör att det sökta varumärkets egenskaper i fråga om varaktighet och uttrycksfullhet ger stöd för att slå fast att det föreligger, snarare än att det saknas, särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 och i tillhörande rättspraxis.

För det första är det nämligen, vad gäller bruket inom den aktuella ekonomiska sektorn, allmänt känt att operatörer inom transportsektorn i allt högre grad använder sig av jinglar, det vill säga korta ljudmotiv, för att forma en ljudidentitet som allmänheten kan känna igen och som är en akustisk motsvarighet till ett varumärkes visuella identitet, med avseende på de varor eller tjänster som jingeln associeras med. Dessa jinglar gör det möjligt att påkalla lyssnarnas uppmärksamhet i miljöer som ibland kan vara bullriga, såsom flygplatshallar eller perronger på tåg- och busstationer. De kan även presentera eller åtfölja budskap som riktar sig till målgruppen i annonserande syfte eller i samband med tillhörande tjänster.

För det andra har det ljud av en melodi som det sökta varumärket består av inte någon direkt anknytning till de tjänster som avses, och det tycks inte bestämmas av tekniska eller funktionella överväganden. Dessutom har det inte visats att ljudet redan är känt för allmänheten, vilket gör det möjligt att presumera att det handlar om ett originalverk. Det kan i detta sammanhang anses att ljudet snarare är avsett att fungera som en jingel, det vill säga en kort ljudsekvens som är slagkraftig och som man därför kan lägga på minnet. En sådan bedömning bekräftas för övrigt i beslutspraxis och i riktlinjerna för prövning vid EUIPO i fråga om ljudmärken, vilka kan utgöra en referenskälla.

Med hänsyn till det sökta varumärkets egenskaper i fråga om varaktighet, melodi som används och förnimbara ljud samt de olika anvisningar som EUIPO tidigare har lämnat vad gäller sådana egenskapers betydelse för bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett ljudmärke för vilket registrering söks, är överklagandenämndens bedömning felaktig med hänsyn dels till bruket inom den berörda sektorn, dels till de beståndsdelar som kännetecknar det sökta varumärket. Varken det sökta varumärkets varaktighet eller dess påstådda enkelhet eller banalitet – egenskaper som inte i sig hindrar att melodin kan kännas igen – utgör tillräckliga hinder för att som sådana motivera slutsatsen att varumärket helt saknar särskiljningsförmåga.

För det tredje begick överklagandenämnden ett fel när den fann att varumärket helt enkelt hade en funktionell roll och att det var brukligt att sända en kort ljudsekvens före högtalarmeddelanden om transportmedel för att påkalla resenärernas uppmärksamhet. Även om det ska anses att det sökta varumärket kan komma att användas på en tågstation för att annonsera den associerade transporttjänsten, skulle en sådan

användning inte på något sätt hindra det sökta varumärket från att fylla sin funktion att ange tjänstens kommersiella ursprung, även om själva användningen är funktionell.

För det fjärde bedömer tribunalen, vad gäller de andra tjänster som omfattas av det sökta varumärket och som inte direkt rör transport, utan tillhörande aspekter, att det utifrån överklagandenämndens överväganden är svårt att förstå dels vilka aspekter av dessa tjänster som kan kopplas till det ljud av en melodi som varumärket består av, dels på vilket sätt den omständigheten att det sökta ljudkännetecknet kan användas i reklam för dessa tjänster skulle tala emot att det registreras som varumärke.

Mot bakgrund av dessa överväganden finner tribunalen att överklagandenämnden inte gjorde en korrekt bedömning av det sökta varumärkets särskiljningsförmåga.

3. Beskrivande varumärken

Dom av den 23 oktober 2003 (plenum), harmoniseringskontoret/Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga – Varumärken som uteslutande består av beskrivande kännetecken eller upplysningar – Ordkombinationen Doublemint”

År 1996 ansökte Wm Wrigley Jr. Company (nedan kallat Wrigley) hos harmoniseringskontoret om registrering av ordkombinationen ”Doublemint” som gemenskapsvarumärke för tuggummi.

Eftersom harmoniseringskontorets granskare avlog denna ansökan överklagade Wrigley beslutet till överklagandenämnden. Överklaganden avlog Wrigleys överklagande. Som skäl för sitt beslut angav nämnden att ordet Doublemint var ett resultat av en sammansättning av två engelska ord utan påhittade inslag eller inslag av fantasi, som beskrev vissa egenskaper hos varorna i fråga, i förevarande fall att de innehöll mynta och hade mintsmaak, och att det följaktligen enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte kunde registreras som gemenskapsvarumärke.

Wrigleys överklagande av detta beslut till tribunalen bifölls. Tribunalen drog slutsatsen att ordet Doublemint, i förhållande till tuggummi, hade en tvetydig och suggestiv innebörd som möjliggjorde olika tolkningar, och att den allmänhet som berörs därför inte omedelbart och utan vidare eftertanke kunde förstå det omtvistade uttrycket som en beskrivning av en egenskap hos de ifrågakvarande varorna. Eftersom detta ord inte är endast beskrivande kunde man enligt tribunalen inte vägra att registrera det.

Genom denna dom bifaller domstolen det överklagande som harmoniseringskontoret har ingett mot tribunalens dom och upphäver tribunalens dom.

Domstolen inleder med att erinra om att det i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken stadgas att varumärken "som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln [kan användas för att] visa ... varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna" inte får registreras.

Vidare finner domstolen att det för att harmoniseringskontoret ska kunna vägra registrering med stöd av denna artikel inte krävs att de kännetecken eller upplysningar av vilka de varumärken som avses i denna bestämmelse är sammansatta faktiskt används vid tidpunkten för registreringsansökan för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som ansökan avser eller dessa varors eller tjänsters egenskaper. Det är, såsom framgår av bestämmelsens lydelse, tillräckligt att dessa kännetecken och upplysningar kan användas i ett sådant syfte. Registrering av ett ordmärke ska således vägras med stöd av denna bestämmelse om åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.

Slutligen preciserar domstolen att den omständigheten att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 tolkas så, att den utgör hinder för registrering av varumärken som "endast beskriv[er]" de varor eller tjänster som registreringsansökan avser eller deras egenskaper, innebär att man tillämpar ett kriterium, avseende varumärkets "endast beskrivande" karaktär, vilket inte är det som föreskrivs i denna bestämmelse och vilket inte har samma innebörd som detta.

Dom av den 12 januari 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/harmoniseringskontoret (EUROPREMIUM) (T-334/03, [EU:T:2005:4](#))²¹

"Gemenskapsvarumärke – Ordkännetecknet EUROPREMIUM – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94"

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH ingav en ansökan till harmoniseringskontoret om registrering av ordkännetecknet EUROPREMIUM som gemenskapsvarumärke. Ansökan avslogs och Deutsche Post EURO EXPRESS överklagade granskarens beslut.

Harmoniseringskontorets överklagandenämnd avslog överklagandet med motiveringen att konsumenterna kunde uppfatta detta som en angivelse av att de varor och tjänster som omfattades av varumärkesansökan var av ypperlig kvalitet och av europeiskt ursprung.

Deutsche Post EURO EXPRESS överklagade till tribunalen. Tribunalen ogillar överklagandet och gör därvid en bedömning av det sökta varumärkets beskrivande karaktär²².

²¹ Målet om överklagande av denna dom avskrevs genom beslut av domstolens ordförande av den 14 december 2005, harmoniseringskontoret/Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

²² I den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

Tribunalen finner att registrering av ett gemenskapsvarumärke som består av tecken eller upplysningar vilka dessutom används som reklamslogans, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar att köpa de varor eller tjänster som avses med varumärket inte som sådan är utesluten på grund av en sådan användning, dock med förbehåll för att det ifrågavarande varumärket omedelbart uppfattas som en angivelse av de avsedda varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, så att målgruppen utan risk för förväxling kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från dem som har ett annat kommersiellt ursprung.

Huruvida ett sådant varumärke kan uppfattas som en angivelse av varors och tjänsters kommersiella ursprung ska prövas inom ramen för artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

För att omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 måste ett varumärke däremot utgöra en specifik, otvetydig och objektiv angivelse av de ifrågavarande varornas och tjänsternas väsentliga egenskaper.

För det andra konstaterar tribunalen att det inte har visats att ordkännetecknet EUOPREMIUM, som är föremål för ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke – bland annat för varor av olika material som är ämnade för annonstjänster, företagsledning eller företagsassistans samt transport- och förvaringstjänster som ingår i klasserna 16, 20, 35 och 39 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen och som av den genomsnittlige engelsktalande konsumenten skulle kunna uppfattas som en hänvisning till europeiska högkvalitativa varor och tjänster – kan tjäna som en direkt angivelse av nämnda varor och tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

Kännetecknet i fråga är nämligen inte sammansatt av delar som beskriver de varor och tjänster som sökanden gör anspråk på, eftersom prefixet euro inte anger dessa, vare sig direkt eller genom omnämnandet av en av deras väsentliga egenskaper, och ordet premium dessutom bara är av förskönande karaktär. Vidare används kännetecknet för att antyda en egenskap som sökanden avser att tillskriva sina egna varor, utan att det samtidigt upplyser konsumenterna om de specifika och objektiva egenskaperna hos de varor eller tjänster som erbjuds.

Vidare har det inte visats att ordet EUOPREMIUM, betraktat i sin helhet, utgör eller kan utgöra en generisk eller vanlig beteckning för att identifiera eller känneteckna de varor eller tjänster som det är fråga om.

Dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Kännetecken som endast består av siffror – Ansökan om registrering av kännetecknet ’1000’ som varumärke för broschyrer, tidskrifter och tidningar – Påstående om att nämnda kännetecken har beskrivande karaktär – Kriterier för tillämpning av

artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 – Harmoniseringskontorets skyldighet att beakta sin tidigare beslutspraxis"

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (nedan kallat Technopol) ansökte hos harmoniseringskontoret om registrering av kännetecknet "1000" som gemenskapsvarumärke för broschyrer, tidskrifter och tidningar. Ansökan avslogs emellertid med motiveringen att kännetecknet "1000" saknar särskiljningsförmåga och utgör en beskrivning av innehållet eller av andra egenskaper hos varorna i fråga.

Technopols överklagande av granskarens beslut avslogs av harmoniseringskontorets överklagandenämnd. Överklagandenämnden ansåg att kännetecknet "1000" kunde utgöra information om Technopols skrifter och att det under alla förhållanden saknade särskiljningsförmåga, eftersom en konsument skulle uppfatta det som ett lovordande av skrifterna och inte som en upplysning om ursprung.

Technopol överklagade därefter beslutet till tribunalen, som ogillade överklagandet. Efter överklagande av tribunalens dom, vilket ogillades av domstolen, har domstolen haft tillfälle att pröva kriterierna för tillämpning av det absoluta registreringshinder som avser ett känneteckens beskrivande karaktär.

För det första anser domstolen att vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom registreringshindret i fråga. Det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 c i nämnda förordning ska säkerställa att kännetecknen, som beskriver en eller flera egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, fritt kan användas av alla de ekonomiska aktörer som tillhandahåller sådana varor eller tjänster.

I syfte att säkerställa att målet om fri användning uppnås till fullo krävs det, för att harmoniseringskontoret ska kunna vägra registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, inte att kännetecknet i fråga faktiskt används vid tidpunkten för registreringsansökan i beskrivande syfte. Det är tillräckligt att kännetecknet kan användas för sådana ändamål. Tillämpningen av detta registreringshinder är inte beroende av om det föreligger konkreta, aktuella eller tungt vägande frihållningsbehov, och det saknar således relevans hur många konkurrenter som har eller skulle kunna ha ett intresse av att använda kännetecknet i fråga. Det saknar dessutom betydelse att det finns andra kännetecknen eller upplysningar som är vanligare än dem som utgör nämnda varumärke och som används för att visa samma egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts. Av det ovan anförda följer att en tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte kräver att kännetecknet i fråga motsvarar vanliga beskrivningssätt.

Domstolen finner för det andra att de beskrivande kännetecknen som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning. Omvänt kan ett kännetecken sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b av andra skäl än att det eventuellt skulle vara beskrivande. Tillämpningsområdena för artikel 7.1 b respektive artikel 7.1 c i förordning

nr 40/94 överlappar således i viss mån varandra. Den förstnämnda bestämmelsen skiljer sig dock från den andra, på så sätt att den omfattar samtliga situationer där ett kännetecken inte kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.

För att artikel 7.1 i förordning nr 40/94 ska tillämpas på ett korrekt sätt, är det härvid viktigt att se till att tillämpningen av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 c vederbörligen förbehålls de fall som faktiskt avses med registreringshindret.

För det tredje anger domstolen att de fall som i egentlig mening avses med registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är sådana fall där det kännetecken som registreringsansökan avser kan visa en "egenskap" hos varorna eller tjänsterna för vilka registrering har sökts. Genom formuleringen "varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna" i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, har lagstiftaren dels angett att arten, kvaliteten, kvantiteten, den avsedda användningen, värdet, det geografiska ursprunget och tiden för framställandet ska betraktas som egenskaper hos varorna eller tjänsterna, dels klargjort att denna uppräkningslista inte är uttömmande eftersom andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna också kan beaktas.

Genom lagstiftarens uttryck "egenskap" betonas den omständigheten att de kännetecken som avses i bestämmelsen endast är de som används för att visa en egenskap hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, vilken lätt kan kännas igen av omsättningskretsen. Registrering kan vägras för ett kännetecken med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 endast om det är rimligt att anta att omsättningskretsen faktiskt kommer att känna igen det som en beskrivning av en av de nämnda egenskaperna.

Dessa uttalanden har särskild betydelse för kännetecken som endast består av siffror. Sådana kännetecken, vilka i allmänhet betraktas som tal, kan bland annat användas i handeln för att visa en kvantitet. För att registrering av ett kännetecken som endast består av siffror ska kunna vägras med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, på grund av att det visar en kvantitet, måste det vara rimligt att anta att den kvantitet som anges genom dessa siffror enligt omsättningskretsens uppfattning kännetecknar de varor eller tjänster som registreringsansökan avser.

För det fjärde erinrar domstolen slutligen om att artikel 12 b i förordning nr 40/94 inte inverkar på något avgörande sätt på tolkningen av artikel 7.1 c i samma förordning. Artikel 12 i nämnda förordning rör nämligen begränsningar av ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan, medan artikel 7 i samma förordning handlar om hinder för registrering av kännetecken som varumärken.

Den omständigheten att artikel 12 b i förordning nr 40/94 ska säkerställa att alla ekonomiska aktörer fritt kan använda uppgifter om egenskaper hos varor eller tjänster innebär inte att tillämpningsområdet för artikel 7.1 c i samma förordning begränsas. Nämnda omständighet tydliggör tvärtom intresset av att det absoluta

registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 faktiskt tillämpas på kännetecken som kan visa en egenskap hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser.

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

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket DEVIN – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Geografiskt namn – Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)”

Den 11 juli 2014 ingav Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, Haskovos handels- och industrikammare, Bulgarien) en ansökan om ogiltighetsförklaring av EU-ordmärket DEVIN, som tillhör Devin AD och registrerades av EUIPO år 2011 för varor i klass 32 enligt Niceöverenskommelsen, motsvarande icke-alkoholhaltiga drycker, däribland mineralvatten.

Annuleringsenheten biföll ansökan om ogiltighetsförklaring som grundades på artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009²⁴ och ogiltigförklarade det omstridda varumärket i dess helhet. Annuleringsenheten ansåg i synnerhet att varumärket bestod av ett kännetecken som visar varans geografiska ursprung²⁵. EUIPO:s överklagandenämnd avslog Devin AD:s överklagande av det beslutet med motiveringen att den bulgariska staden Devin var känd av den breda allmänheten i Bulgarien och av en betydande andel av konsumenterna i grannländerna, såsom Grekland och Rumänien, särskilt som en känd kurort, och att namnet på denna stad associerades av omsättningskretsen med kategorin av varor i klass 32, särskilt mineralvatten.

I sin dom ogiltigförklarar tribunalen EUIPO:s överklagandenämnds beslut och ger närmare uppgifter om bedömningen av den beskrivande karaktären hos ett kännetecken som består av ett geografiskt namn i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

Vad mer specifikt gäller kännetecken och upplysningar som kan användas för att visa det geografiska ursprunget eller avsedda ändamålet för de varukategorier eller den plats där de tjänster tillhandahålls som är föremål för en ansökan om registrering av EU-varumärke, i synnerhet geografiska namn, erinrar tribunalen om att det föreligger ett allmänintresse av att se till att frihållningsbehovet iakttas. Sådana kännetecken och upplysningar kan nämligen inte endast ge information om kvaliteten och andra egenskaper hos de berörda varu- eller tjänstekategorierna, utan kan också på olika sätt påverka konsumenternas preferenser, till exempel genom att varorna eller tjänsterna förknippas med en plats som kan väcka positiva känslor.

²³ Överklagandet av denna dom ogillades genom beslut av den 11 juli 2019, Haskovo mot Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

²⁴ Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1).

²⁵ I den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

Registrering av geografiska namn som varumärken är inte tillåten när dessa pekar ut vissa geografiska platser som redan är ansedda eller kända för den berörda varu- eller tjänstekategorin och som därför enligt omsättningskretsens uppfattning har en koppling till denna kategori. Det är inte heller tillåtet att registrera sådana geografiska namn som kan komma att användas av företag, vilka även ska vara tillgängliga för dessa såsom geografiska ursprungsbeteckningar för den berörda varu- eller tjänstekategorin.

Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 utgör emellertid i princip inte något hinder mot registrering av geografiska namn som är okända för omsättningskretsen, eller i vart fall är okända som beteckning på en geografisk plats, eller av geografiska namn vilka omsättningskretsen, på grund av den utpekade platsens karaktär, sannolikt inte kommer att uppfatta som en upplysning om att den berörda varu- eller tjänstekategorin har sitt ursprung i denna plats eller att de utformats där.

Vidare, vad beträffar bedömningen av ett sådant känneteckens beskrivande karaktär, konstaterar tribunalen att EUIPO är skyldig att fastställa att det geografiska namnet är känt av omsättningskretsen som benämning på en geografisk plats. Det är vidare nödvändigt att det aktuella namnet enligt omsättningskretsens uppfattning har samband med den varu- eller tjänstekategori som avses, eller i vart fall att det är rimligt att anta att ett sådant namn, enligt omsättningskretsens uppfattning, kan beteckna denna varu- eller tjänstekategori geografiska ursprung. Inom ramen för denna prövning ska hänsyn särskilt tas till den större eller mindre kunskap som omsättningskretsen har om det aktuella geografiska namnet samt till de utmärkande dragen hos den plats som avses och den aktuella varu- eller tjänstekategorin.

Tribunalen finner att ordmärket DEVIN inte är beskrivande för ett geografiskt ursprung vad beträffar genomsnittskonsumenten i Bulgariens grannländer, det vill säga Grekland och Rumänien, och genomsnittskonsumenten i unionens alla övriga medlemsstater, endast med undantag för Bulgarien.

Medan det geografiska namnet Devin är känt i omsättningskretsen i Bulgarien, är det geografiska namnet Devin i stor utsträckning okänt eller i vart fall okänt som beteckning på en geografisk plats för omsättningskretsen i unionens övriga medlemsstater.

Enbart den omständigheten att sökmotorer på internet hittar staden Devin räcker inte för att fastställa att det rör sig om en plats som är känd av en betydande andel av omsättningskretsen i Grekland och Rumänien. Att det finns en "turistprofil på internet" kan inte i sig räcka för att fastställa att omsättningskretsen i utlandet känner till en liten stad. Genomsnittskonsumenten av mineralvatten och drycker i unionen har nämligen inte en hög grad av specialisering inom geografi eller turism. Genom att felaktigt fokusera på utländska turister, särskilt grekiska eller rumänska turister, som besöker Bulgarien eller Devin, beaktade inte överklagandenämnden hela omsättningskretsen som består av genomsnittskonsumenten i unionen, särskilt från Grekland och Rumänien, utan begränsade sig felaktigt till en ytterst liten eller minimal andel av omsättningskretsen, nämligen de utländska turister som besöker Bulgarien eller Devin,

som under alla omständigheter visar sig vara obetydlig och inte kan anses vara tillräckligt representativ för omsättningskretsen med hänsyn till rättspraxis. Överklagandenämnden tillämpade således ett felaktigt kriterium, som oundvikligen ledde den till en felaktig faktisk bedömning av hur omsättningskretsen uppfattar ordet "devin".

Vad beträffar frihållningen av det geografiska namnet Devin, kan det konstateras att en beskrivande användning av namnet "Devin" i syfte att lansera staden som turistdestination således är tillåten. I förordning nr 207/2009 om EU-varumärke föreskrivs, i själva definitionen av den ensamrätt som ett sådant varumärke ger, garantier som är avsedda att skydda tredje mans intressen. Namnet på staden Devin är fortfarande tillgängligt för tredje man för att användas inte bara i beskrivande syfte, såsom reklam för turism i denna stad, utan även som särskiljande kännetecken när det föreligger "skälig anledning" och när det inte föreligger någon risk för förväxling som utesluter en tillämpning av artiklarna 8 och 9 i förordning nr 207/2009. Allmänintresset av att frihålla ett sådant geografiskt namn som namnet på kurorten Devin kan således skyddas tack vare att det är tillåtet att använda sådana namn i beskrivande syfte och tack vare de garantier som begränsar ensamrätten för innehavaren av det omstridda varumärket, utan att det krävs att varumärket förklaras ogiltigt.

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

"EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet vita – Absoluta registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Beskrivande karaktär – Begreppet egenskap – Namn på en färg – Artikel 7.1 b och c i förordning (EU) 2017/1001"

I domen i målet Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18), som meddelades den 7 maj 2019, ogiltigförklarade tribunalen ett beslut genom vilket EUIPO hade avslagit ansökan om registrering av ordmärket vita som EU-varumärke för sådana varor som matberedare, tryckkokningskastruller och hushållsapparater. EUIPO hade i förevarande fall avslagit ansökan om registrering av nämnda varumärke för varor i klasserna 7, 11 och 21 (bland annat matberedare, tryckkokningskastruller och hushållsapparater), med motiveringen att varumärket var beskrivande och saknade särskiljningsförmåga (artikel 7.1 c och b i förordning 2017/1001). EUIPO ansåg bland annat att eftersom det sökta varumärket var ett ord på svenska (vita är bestämd form och plural av ordet vit på svenska), utgjordes den relevanta omsättningskretsen av den svenskspråkiga omsättningskretsen inom Europeiska unionen. EUIPO hade i huvudsak grundat sin bedömning att det sökta varumärket var beskrivande på två skäl. För det första finns de aktuella varorna ofta tillgängliga i vitt, även om denna färg inte är den vanligast förekommande. För det andra kallas dessa varor ofta för "vitvaror" på svenska.

Vad gäller den mer eller mindre vanliga användningen av färgen vit för de aktuella varorna prövade tribunalen huruvida en sådan användning kan betecknas som en "egenskap" hos dessa varor i den mening som avses i rättspraxis. Tribunalen erinrade

om att ett kännetecken kan nekas registrering på grund av att det är beskrivande (med stöd av artikel 7.1 c i förordning 2017/1001) endast när det rimligen kan förväntas att omsättningskretsen faktiskt kommer att uppfatta kännetecknet som en beskrivning av en av dessa egenskaper. Även om det är likgiltigt huruvida en sådan egenskap är väsentlig eller inte på det affärsmässiga planet krävs emellertid att en egenskap, i den mening som avses i nämnda artikel, är "en objektiv och ofrånkomlig egenskap" samt "inneboende och permanent" för varan eller tjänsten.

I förevarande fall konstaterade tribunalen att färgen vit inte utgör en "inneboende" och "ofrånkomlig egenskap" hos de aktuella varorna (till exempel matberedare, tryckkokningskastruller och hushållsapparater), utan en rent underordnad aspekt som kan omfatta enbart en mindre del av de aktuella varorna och som, i alla händelser, inte har något direkt samband med deras art. Dessa varor finns nämligen tillgängliga i många olika färger, bland vilka, utan någon viktning, färgen vit förekommer. Den omständigheten att de berörda varorna mer eller mindre regelbundet finns tillgängliga i vitt, som en av flera färger, har inte ifrågasatts men saknar betydelse, eftersom färgen vit inte "rimligen", i den mening som avses i rättspraxis, kan förväntas faktiskt uppfattas av omsättningskretsen som en beskrivning av en inneboende och ofrånkomlig egenskap hos varan. Ordet "vita" är således inte beskrivande för en egenskap hos de aktuella varorna, och omfattas därför inte av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 c i förordning 2017/1001.

Tribunalen erinrade vidare om att det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 b i förordning 2017/1001, som utesluter registrering av ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga, syftar till att skydda konsumenten genom att göra det möjligt för honom eller henne att utan förväxlingsrisk identifiera det kommersiella ursprunget hos de varor eller tjänster som varumärket avser i enlighet med dess grundläggande funktion att ange varans eller tjänstens ursprung, medan det allmänintresse som ligger till grund för regeln i artikel 7.1 c, som utgör hinder för registrering av ett beskrivande varumärke, inriktas på att skydda konkurrenter mot varje risk för sådan monopolisering som uppstår när en varumärkesinnehavare registrerar upplysningar som beskriver egenskaper hos sådana varor eller tjänster. Det förhållandet att ett varumärke inte är beskrivande, såsom i förevarande fall, innebär således inte att det är särskiljande.

Med hänsyn till att omsättningskretsen inte kommer att uppfatta det sökta varumärket endast som ett meddelande om att de aktuella varorna finns tillgängliga i vitt, utan snarare som en upplysning om varornas kommersiella ursprung, fann tribunalen i huvudsak att varumärket hade särskiljningsförmåga.

Mot bakgrund av det ovan anförda biföll tribunalen överklagandet på båda de åberopade grunderna och ogiltigförklarade EUIPO:s beslut.

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

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket ICELAND – Absolut ogiltighetsgrund – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)”

I sina domar uttalar sig tribunalen om huruvida två kännetecken som återger namnet på ett europeiskt land (ICELAND) är beskrivande. Tribunalen ogillar de överklaganden som riktats mot beslut fattade av stora överklagandenämnden vid EUIPO med motiveringen att dessa kännetecken beskriver det geografiska ursprunget för de varor och tjänster som de avser eller deras egenskaper.

Klaganden, Iceland Foods Ltd, ingav den 19 april 2002 respektive den 12 februari 2013 ansökningar till EUIPO om registrering av ordkännetecknet ICELAND och figurkännetecknet Iceland för flera varor och tjänster. Därefter inlämnades två ansökningar om ogiltighetsförklaring av de berörda varumärkena till annulleringsenheten vid EUIPO gällande vissa varor och tjänster som omfattas av dessa varumärken²⁶. Annulleringsenheten biföll ansökan om ogiltighetsförklaring avseende samtliga berörda varor och tjänster.

Klaganden överklagade därefter vart och ett av annulleringsenhetens beslut. Genom beslut av den 15 december 2022 avslog stora överklagandenämnden överklagandena (nedan kallade de överklagade besluten). Samma överklagandenämnd konstaterade att omsättningskretsen, det vill säga den breda engelsktalande allmänheten i Europeiska unionen, uppfattade de omstridda varumärkena som en upplysning om att de varor och tjänster som omfattades av varumärket hade sitt ursprung i Island och att de därför skulle anses beskrivande²⁷. Nämnden konstaterade att det är tillräckligt att ett av de absoluta registreringshindren är tillämpligt för att det ifrågavarande kännetecknet inte ska kunna registreras som EU-varumärke. Samma nämnd påpekade därefter att om de omstridda varumärkena även hade prövats mot bakgrund av sin särskiljningsförmåga²⁸, skulle de under alla omständigheter ha ansetts sakna sådan förmåga²⁹.

Klaganden överklagade därför vart och ett av de överklagade besluten till tribunalen.³⁰

²⁶ Varorna och tjänsterna omfattas av klasserna 7, 11, 16, 29-32 och 35 samt klasserna 29, 30 och 35 i Niceöverenskommelsen.

²⁷ I den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, nu artikel 7.1 c i förordning nr 2017/1001, vilken i sin tur har ersatts av artikel 7.1 c i förordning 2017/1001.

²⁸ I den mening som avses i artikel 7.1 b i ovannämnda förordning nr 40/94, nu artikel 7.1 b i ovannämnda förordning nr 2017/1001, vilken i sin tur har ersatts av artikel 7.1 b i ovannämnda förordning 2017/1001.

²⁹ De som ansökt om ogiltighetsförklaring ansåg att de aktuella varumärkena stred mot allmän ordning (i den mening som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 a i förordning nr 2017/1001, som i sin tur nu är artikel 59.1 a i förordning nr 2017/1001) och artikel 7.1 f i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 f i förordning nr 2017/1001, som i sin tur nu är artikel 7.1 f i förordning nr 2017/1001)). Överklagandenämnden avisade detta påstående på grund av att det ingetts för sent. Denna fråga prövades således varken av överklagandenämnden eller därefter av tribunalen.

³⁰ Målen Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) m.fl. (ICELAND) (T-105/23) gällande ordmärket ICELAND och Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) gällande figurmärket Iceland.

Tribunalen erinrar inledningsvis om att registrering av geografiska namn som varumärken är förbjudet i två fall. Det första fallet gäller registrering av geografiska namn som varumärken när dessa pekar ut vissa geografiska platser som redan är ansedda eller kända för den berörda varu- eller tjänstekategorin och som därför enligt omsättningskretsens uppfattning har en koppling till denna kategori. Det andra fallet gäller registrering av sådana geografiska namn som kan komma att användas av företag, vilka även ska vara tillgängliga för dessa såsom geografiska ursprungsbeteckningar för den berörda varu- eller tjänstekategorin.

Tribunalen konstaterar vidare att bedömningen av de omtvistade varumärkenas beskrivande karaktär kräver att andra relevanta faktorer beaktas, såsom kännedomen om Island och dess särdrag samt kopplingen mellan varu- och tjänstekategorierna och de omtvistade varumärkena.

Tribunalen påpekar härvidlag att de omtvistade varumärkena anger namnet på ett land som geografiskt ligger i Europa och som består av ett relativt glest befolkat territorium med en större areal än vissa medlemsstater i unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tribunalen påpekar att ordet Iceland var känt av en betydande del av omsättningskretsen, bestående av den engelskspråkiga allmänheten i unionen.

Tribunalen bekräftar vidare att den bevisning som stora överklagandenämnden lade till grund för sin bedömning visade för det första att Island var ett land som respekterade miljön bland annat på grund av de många geotermiska kraftverken och vattenkraftverken, för det andra att Island var en uppskattad turistdestination och, för det tredje, att Island tillhandahöll ett brett utbud av varor och tjänster och i samband därmed upprätthöll viktiga affärsförbindelser med EES-länderna.

Tribunalen noterar även att en rad omständigheter ska beaktas såsom de förelåg vid tidpunkten för ansökan om registrering av de aktuella varumärkena, och såsom de kommer att föreligga i framtiden och som inte enbart begränsar sig till en fråga om det renommé Island åtnjöt hos omsättningskretsen eller kan komma att åtnjuta i framtiden, i samband med de varor eller tjänster som omfattas av de omtvistade varumärkena. Islands olika särdrag är dessutom viktiga för att avgöra i vilken mån de aktuella varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, enligt omsättningskretsens uppfattning, kan vara relevant för bedömningen av de berörda varornas eller tjänsternas kvalitet eller andra egenskaper. Av samma skäl finner tribunalen att stora överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den beaktade det ekonomiska välståndet (inbegripet bruttonationalprodukten (BNP)), den kvalificerade arbetskraften och förekomsten av olika industrier, eftersom dessa kriterier kunde göra det möjligt att avgöra om Island kunde bli känt eller ansett som geografisk ursprungsort för de aktuella varorna och tjänsterna.

Vad vidare gäller livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung samt vätskor avsedda som livsmedel, anser tribunalen att de omstridda varumärkena har en

beskrivande karaktär i förhållande till dessa varor. Vid tidpunkten för ansökan om registrering av de omstridda varumärkena producerade Island ett brett utbud av sådana varor och kunde producera andra av dem. När en av dessa varor säljs under ett av de omtvistade varumärkena, kan den anses härröra från detta land. Även under antagandet att Islands nuvarande export av livsmedel i allmänhet inte står för en relativt betydande del av landets export, finner tribunalen att ett sådant påstående inte påverkar den beskrivande kopplingen mellan varumärket och de berörda varorna, eftersom det inte beaktar att det är rimligt att en koppling i framtiden kan komma att göras mellan de omtvistade varumärkena och de varor som omfattas.

Slutligen konstaterar tribunalen att stora överklagandenämnden gjorde en detaljerad analys av de omtvistade varumärkenas beskrivande karaktär med avseende på samtliga ifrågavarande varor och tjänster. Vad vidare gäller figurmärket Iceland³¹ anger tribunalen vidare att varken det omtvistade varumärkets typografi eller färg ger varumärket en ovanlig eller slående effekt. Ordelementet i nämnda varumärke framställs nämligen med vita bokstäver i en standardfont, utan några typografiska särdrag. Även om ordelementet visserligen framträder mot en rektangulär bakgrund som är röd, orange och gul, där den gula och orangea färgen ger ett något urtvättat intryck, är färgade bakgrunder, bland annat orangea och gula sådana, vanligt förekommande i reklam och på förpackningar och betraktas därför av konsumenten som ett dekorativt inslag. Under dessa omständigheter tjänade det omtvistade varumärkets figurelement endast till att exponera varumärkets ordelement och ändrade inte på något sätt det beskrivande innehåll som ordelementet förmedlade.

Vad gäller artikel 12 b i förordning nr 40/94³², som rör begränsningen av ett varumärkes rättsverkan som gör det möjligt att använda namnet "Iceland" på isländska enheter, erinrar tribunalen om att denna bestämmelse bland annat syftar till att lösa problem som uppkommer då ett varumärke som helt eller delvis består av ett geografiskt namn har registrerats och ger inte tredje man rätt att bruka ett sådant namn som varumärke, utan garanterar endast att de kan använda namnet i upplysningssyfte, det vill säga som upplysning om det geografiska ursprunget, förutsatt att användningen sker i enlighet med god affärssed. Den omständigheten att artikel 12 b i förordning nr 40/94 ska säkerställa att alla ekonomiska aktörer fritt kan använda uppgifter om egenskaper hos varor eller tjänster gör det inte möjligt att säkerställa skyddet av allmänintresset, som ligger till grund för artikel 7.1 c i samma förordning. Nämnda omständighet tydliggör tvärtom intresset av att det absoluta registreringshindret i artikel 51.1 a, jämförd med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, faktiskt tillämpas på kännetecken som kan visa en egenskap hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats.

³¹ Dom av den 16 juli 2025, Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

³² Sedermera artikel 12 b i förordning nr 207/2009, nu artikel 14 b i förordning 2017/1001.

4. Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar som har kommit att bli en sedvanlig beteckning

Dom av den 16 mars 2006, Telefon & Buch/harmoniseringskontoret – Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

”Gemenskapsvarumärke – Upptagande till sakprövning – Oförutsebar händelse – Ansökan om ogiltighetsförklaring – Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 40/94 – Ordmärket WEISSE SEITEN – Absoluta registreringshinder – Artikel 7.1 b-d i förordning nr 40/94”

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH ansökte hos harmoniseringskontoret om registrering av uttrycket WEISSE SEITEN för olika varor³³. Herold Business Data GmbH & Co. KG ansökte om ogiltighetsförklaring av registreringen med stöd av artikel 7.1 b-d och g i förordning nr 40/94. Ansökan bifölls delvis av harmoniseringskontorets annulleringsenhet. Överklagandenämnden förklarade varumärket ogiltigt med motiveringen att det för varor i klasserna 9 och 16 endast bestod av kännetecken eller upplysningar som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning. Vidare ansåg den att artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 även var tillämplig på alla berörda varor och tjänster.

Tribunalen ogillade talan mot det sistnämnda beslutet och underströk inledningsvis att frågan huruvida ett varumärke är en sedvanlig beteckning endast kan bedömas dels i förhållande till de varor eller tjänster som avses med varumärket, även om bestämmelsen i fråga inte uttryckligen hänvisar till dessa, dels i förhållande till hur omsättningskretsen uppfattar varumärket. Tribunalen preciserar i fråga om omsättningskretsen att hänsyn ska tas till de förväntningar som en genomsnittskonsumant av det ifrågavarande varuslaget kan antas ha och som förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Tribunalen anger slutligen att kännetecken eller upplysningar som utgör ett varumärke, och i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för den vara eller tjänst som avses med detta varumärke, inte är lämpliga för att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags och fyller därför inte varumärkets huvudsakliga funktion.

Mot bakgrund av dessa överväganden anser tribunalen att ordkombinationen WEISSE SEITEN i förevarande fall inte borde ha registrerats som gemenskapsvarumärke för varor i klasserna 9 och 16 i Niceöverenskommelsen, på grund av att det föreligger ett sådant absolut registreringshinder som avses i artikel 7.1 d i förordning nr 40/94. Det har nämligen visats att den tyskspråkiga genomsnittskonsumanten anser att uttrycket weiße Seiten, vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket, hade blivit

³³ Det rörde sig om varor i klasserna 9, 16, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen.

allmänt förekommande som en generisk beteckning för telefonkatalogen för enskilda, inte bara i pappersform utan även i elektronisk form.

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

”EU-varumärke – Upphävandeförfarande – EU-ordmärket VSL#3 – Varumärke som blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilken varumärket är registrerat – Varumärke som kan vilseleda allmänheten – Artikel 51.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 b och c i förordning (EU) 2017/1001)”

Actial Farmaceutica Srl var innehavare av EU-ordmärket VSL # 3 för farmaceutiska produkter. Mendes s.u.r.l. ansökte om att detta varumärke skulle förklaras ogiltigt och gjorde gällande dels att det på grund av intervenientens verksamhet eller passivitet hade blivit en allmän beteckning i handeln för de aktuella varorna, dels att det vilseledde allmänheten på grund av dess användning. Ansökan avslogs av harmoniseringskontorets annulleringsenhet. Detta beslut överklagades och avslogs av överklagandenämnden.

Tribunalen ogillar överklagandet av sistnämnda beslut och påpekar inledningsvis att det framgår av domstolens praxis, som är analogt tillämplig på artikel 51.1 b i förordning nr 207/2009, att denna artikel avser en situation i vilken varumärket inte längre kan fylla funktionen att ange varans ursprung. Bland varumärkets olika funktioner har ursprungsangivelsefunktionen en väsentlig roll, eftersom den gör det möjligt att säkerställa att den vara eller tjänst som avses med märket härrör från ett visst företag och gör det således möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra företags varor och tjänster. Nämnda företag är det företag under vars kontroll varan eller tjänsten saluförs. Unionslagstiftaren har bekräftat varumärkets ursprungsangivelsefunktion genom att i artikel 4 i förordning nr 207/2009 föreskriva att tecken som kan återges grafiskt kan utgöra ett varumärke endast under förutsättning att de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster.

I artikel 7 i förordning nr 207/2009 anges i vilka situationer varumärket inte kan fylla funktionen att ange ursprung, medan artikel 51.1 b i samma förordning avser den situationen att varumärket har börjat användas så allmänt att det kännetecknen som utgör varumärket tenderar att beteckna den kategori, det slag eller den art av varor eller tjänster som registreringen avser, och inte längre betecknar specifika varor eller tjänster som härrör från ett visst företag. Varumärket har blivit en allmän beteckning och har således förlorat sin särskiljningsförmåga, varför det inte längre kan fylla ursprungsangivelsefunktionen. Varumärkesinnehavaren kan då inte längre göra gällande sina rättigheter enligt artikel 9 i förordning nr 207/2009 om, för det första, varumärket har blivit en allmän beteckning i handeln för den vara eller tjänst för vilken det är registrerat och, för det andra, detta är en följd av innehavarens åtgärder eller passivitet. Dessa villkor är kumulativa.

Tribunalen erinrar därefter om den rättspraxis enligt vilken omsättningskretsen – i de fall då det finns flera led i distributionskedjan innan den vara för vilken varumärket är registrerat når konsumenten eller slutanvändaren – vid bedömningen av om nämnda varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för den ifrågavarande varan av samtliga konsumenter eller slutanvändare och, beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan, utgörs av samtliga näringsidkare som saluför den. Varumärket är nämligen en integrerad del av en kommunikationsprocess mellan säljare och köpare. Denna process uppnår enbart den effekt som eftersträvas och varumärket uppfyller enbart den funktion som berättigar dess existens när båda parterna i kommunikationen "uppfattar" varumärket, det vill säga känner till dess funktion att ange ursprung. Om en av de båda grupperna uppfattar varumärket som en generisk beteckning så överförs inte den information som ska förmedlas genom varumärket. Varumärket kan emellertid fortfarande, trots att köparen inte känner till egenskapen av varumärke, uppfylla sin funktion att ange ursprung för varan när ett mellanled har ett avgörande inflytande på köparens köpbeslut och dess kännedom om varumärkets funktion att ange varans ursprung på så sätt leder till en lyckad kommunikationsprocess. Detta är fallet när det på den relevanta marknaden är vanligt att rådgivning som är avgörande för köpbeslutet lämnas i mellanledet eller handlaren själv fattar köpbeslut för konsumenten, såsom är fallet med farmaceuter och läkare med avseende på receptbelagda läkemedel.

Även om omsättningskretsen framför allt utgörs av konsumenter och slutanvändare ska således även de mellanled som har en roll vid bedömningen av om varumärket har blivit en allmän beteckning beaktas. Av denna rättspraxis följer att den omsättningskrets vars uppfattning ska beaktas vid bedömningen av huruvida det omstridda varumärket har blivit en allmän beteckning i handeln för den vara som saluförs under varumärket ska fastställas med hänsyn till vad som kännetecknar marknaden för varan i fråga.

5. Kännetecken som endast består av varans form

Dom av den 14 september 2010 (stora avdelningen), Lego Juris/harmoniseringskontoret (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

"Överklagande – Förordning (EG) nr 40/94 – Gemenskapsvarumärke – Funktionen av formen på en vara som är föremål för varumärkesregistrering – Registrering av ett tredimensionellt kännetecken i form av ovansidan och två sidor på en LEGO-kloss – Ogiltigförklaring av registreringen på begäran av ett företag som säljer leksaksklossar med samma form och dimensioner – Artikel 7.1 e ii i förordningen – Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat"

Kirkbi A/S, ett företag vars rättigheter har övergått till Lego Juris A/S, registrerade det tredimensionella kännetecken som består av en röd LEGO-kloss som EU-varumärke.

Mega Brands Inc. ansökte om att denna registrering skulle förklaras ogiltig med stöd av artikel 7.1 a, e ii och iii samt f i förordning nr 40/94, vilket beviljades av harmoniseringskontorets annulleringsenhet. Detta beslut fastställdes först av harmoniseringskontorets stora överklagandenämnd och därefter av tribunalen³⁴, med motiveringen att det omstridda varumärket endast bestod av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.

Domstolen ogillar överklagandet och preciserar räckvidden av och kriterierna för bedömning av det absoluta registreringshinder som avser kännetecknen som endast består av en varas form³⁵.

Domstolen anger för det första att alla kännetecken som "endast" består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat omfattas av registreringshindret, när formens alla väsentliga särdrag svarar mot den tekniska funktionen, varvid förekomsten av särdrag som inte är väsentliga och som inte fyller någon teknisk funktion saknar relevans i detta sammanhang. Denna tolkning återspeglar uppfattningen att det saknar betydelse, för frågan huruvida ett tredimensionellt kännetecken endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, att ett kännetecken, vars väsentliga beståndsdelar följer av den tekniska lösning som kännetecknet ger uttryck för, innehåller ett eller flera mindre inslag av godtycklighet. Eftersom det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 enligt denna tolkning endast är tillämpligt när ett känneteckens samtliga väsentliga särdrag är funktionella, säkerställs det att registrering av ett kännetecken som varumärke inte kan förbjudas med stöd av denna bestämmelse, om formen på varan inkorporerar en betydande icke-funktionell beståndsdel, såsom en dekorativ eller fantasifull beståndsdel som är av stor betydelse för formen.

Domstolen framhåller för det andra att registreringsansökan endast kan avslås om det är fråga om en form "som krävs" för att uppnå det tekniska resultat som åsyftas. Detta rekvisit innebär emellertid inte att den aktuella formen måste vara den enda form med hjälp av vilken det tekniska resultatet kan uppnås. Det är visserligen i vissa fall så att samma tekniska resultat kan uppnås genom olika lösningar. Det kan således finnas alternativa former, som har andra dimensioner eller en annan utformning, med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås. Denna omständighet får emellertid inte i sig till följd att det efter det att den aktuella formen har registrerats som varumärke fortfarande är möjligt för de andra ekonomiska aktörerna att utnyttja den tekniska lösningen. Enligt artikel 9.1 i förordning nr 40/94 kan registrering som varumärke av formen på en vara vilken uteslutande har funktionella egenskaper göra det möjligt för innehavaren av varumärkesregistreringen att förbjuda andra företag att inte endast använda samma form, utan även att använda liknande former. Det föreligger således en risk för att rättighetsinnehavarens konkurrenter inte heller kan använda ett stort antal

³⁴ Dom av den 12 november 2008, Lego Juris/harmoniseringskontoret – Mega Brands (Röd LEGO-kloss), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

³⁵ I den mening som avses i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

alternativa former. Detta gäller särskilt när det finns flera registreringar av olika former av en vara vilka uteslutande har funktionella egenskaper, vilket riskerar att helt och hållet hindra andra företag från att tillverka och saluföra vissa varor med en bestämd teknisk funktion.

Domstolen anger för det tredje att den situation som ett företag som har utvecklat en teknisk lösning befinner sig i, i förhållande till konkurrenter som på marknaden saluför plagiat av formen på varan som inkorporerar exakt samma lösning, inte kan skyddas genom att företaget tillåts att genom registrering få monopol på det tredimensionella kännetecken som formen utgör. Situationen kan däremot i förekommande fall provas mot bakgrund av bestämmelserna om illojal konkurrens.

För det fjärde understryker domstolen att en korrekt tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 förutsätter att de väsentliga särdragen för tredimensionella kännetecken på vederbörligt sätt identifieras av den myndighet som har ansvaret för att pröva ansökan om registrering av formen som varumärke. Begreppet "väsentliga särdrag" ska således förstås så, att det avser kännetecknets viktigaste beståndsdelar. Identifieringen av de väsentliga särdragen ska göras från fall till fall. Det finns nämligen inte någon systematisk hierarki mellan de olika typerna av beståndsdelar i ett kännetecken. Den behöriga myndigheten kan för övrigt, när den undersöker ett känneteckens väsentliga särdrag, antingen direkt grunda sig på helhetsintrycket av kännetecknet, eller först göra en successiv genomgång av de olika beståndsdelar som kännetecknet utgörs av. Identifieringen av ett tredimensionellt känneteckens väsentliga särdrag kan, med avseende på en eventuell tillämpning av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e ii i förordningen, beroende på omständigheterna och särskilt mot bakgrund av hur svårt det är att identifiera dem, dessutom göras genom en enkel visuell bedömning av kännetecknet eller, tvärtom, genom en fördjupad prövning inom ramen för vilken hänsyn tas till omständigheter som kan vara till hjälp vid bedömningen, såsom undersökningar och expertutlåtanden, eller uppgifter om immateriella rättigheter som tidigare beviljats med avseende på samma vara. När ett känneteckens väsentliga särdrag väl identifierats, ankommer det på den behöriga myndigheten att pröva huruvida dessa särdrag svarar mot den aktuella varans tekniska funktion. Artikel 7.1 e ii i förordningen är nämligen inte tillämplig när ett företags ansökan om registrering som varumärke av formen på en vara avser en form som innehåller en icke-funktionell beståndsdel, såsom en dekorativ eller fantasifull beståndsdel, av stor betydelse. De konkurrerande företagen kan i sådant fall lätt få tillgång till alternativa former med motsvarande funktion, vilket innebär att det inte föreligger någon risk för att den tekniska lösningen inte är tillgänglig. Den tekniska lösningen skulle i ett sådant fall utan svårighet kunna inkorporeras av varumärkesinnehavarens konkurrenter i sådana former av en vara som inte innehåller samma icke-funktionella beståndsdel som den form som nämnda innehavares vara har, vilka former således varken är identiska eller liknar den sistnämnda formen.

Domstolen finner för det femte att den uppfattning som genomsnittskonsumenten antas ha av kännetecknet inte är avgörande vid tillämpningen av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, utan kan på sin höjd vara en relevant omständighet som kan beaktas vid den behöriga myndighetens identifiering av ett känneteckens väsentliga särdrag.

Dom av den 6 oktober 2011, Bang & Olufsen/harmoniseringskontoret (Återgivning av en högtalare) (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))

"Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av tredimensionellt varumärke – Återgivning av en högtalare – Harmoniseringsbyråns skyldighet att följa en dom om ogiltigförklaring av ett beslut från en av dess överklagandenämnder – Artikel 63.6 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 65.6 i förordning (EG) nr 207/2009) – Absolut registreringshinder – Kännetecken som endast består av en form på en vara som ger varan ett betydande värde – Artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009)"

Bang & Olufsen A/S ingav en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett tredimensionellt kännetecken bestående av formen på en högtalare till harmoniseringskontoret. Granskaren avlog ansökan med motiveringen att varumärket saknade särskiljningsförmåga och att det inte hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning³⁶. Detta beslut fastställdes först av överklagandenämnden, men ogiltigförklarades därefter av tribunalen³⁷. Mot bakgrund av den domen från tribunalen, upphävde överklagandenämnden granskarens beslut i den del det avsåg varumärkets särskiljningsförmåga och avlog registreringsansökan med motiveringen att kännetecknet i fråga endast bestod av en form på en vara som ger varan ett betydande värde.

Tribunalen ogillar överklagandet av sistnämnda beslut och fastställer överklagandenämndens beslut. Den preciserar vidare innebörden av det absoluta registreringshindret för kännetecken som endast består av en form på en vara som ger varan ett betydande värde i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94, och förvärv av särskiljningsförmåga genom användning i den mening som avses i artikel 7.3 i denna förordning.

Tribunalen understryker att ett kännetecken som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 aldrig kan förvärva särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.3 i förordningen, till följd av den användning som har gjorts av det. Denna möjlighet föreligger dock enligt sistnämnda bestämmelse för de kännetecken som omfattas av de registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94.

³⁶ I den mening som avses i artikel 7.1 b och 7.3 i förordning nr 40/94.

³⁷ Dom av den 10 oktober 2007, Bang & Olufsen/harmoniseringskontoret (Formen på en högtalare) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

Om en prövning av ett kännetecken mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 leder till konstaterandet att ett av kriterierna som nämns i denna bestämmelse är uppfyllt, innebär detta således att kännetecknet inte behöver prövas mot bakgrund av artikel 7.3 i förordningen, eftersom det i sådant fall står klart att det inte kan registreras. Att den vidare prövningen i ett sådant fall inte behöver göras förklarar intresset av att först göra en prövning av kännetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 i de fall där en tillämpning av flera i artikel 7.1 föreskrivna absoluta registreringshinder är möjlig. Detta kan dock inte tolkas som en skyldighet att först pröva kännetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94.

6. Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral

Dom av den 15 mars 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Absolut registreringshinder – Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral – Artikel 7.1 f i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 f i förordning (EU) 2017/1001)”

La Honorable Hermandad, SL, som efterträtts av bolaget La Mafia Franchises, SL, var innehavare av EU-figurmärket La Mafia SE SIENTA A LA MESA. Republiken Italien ansökte om att detta varumärke skulle förklaras ogiltigt, eftersom det ansågs strida mot allmän ordning och mot allmän moral. Ansökan bifölls av EUIPO:s annulleringsenhet och dess beslut fastställdes av överklagandenämnden.

Tribunalen ogillar överklagandet och lämnar närmare uppgifter om bedömningen av det absoluta registreringshinder som avser hot mot allmän ordning eller mot allmän moral i den mening som avses i artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009.

Tribunalen anger först att allmänintresset bakom det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009 är att förhindra registrering av kännetecken vars användning inom unionen skulle störa den allmänna ordningen eller den allmänna moralen. En EU-varumärkesregistrering strider mot detta absoluta registreringshinder bland annat om varumärket är djupt stötande.

Vidare finner tribunalen att bedömningen av om detta registreringshinder föreligger inte kan grundas på uppfattningen hos den del av omsättningskretsen som inte chockeras av någonting, och ej heller hos den del av omsättningskretsen som är mycket lättstött. Denna bedömning ska i stället företas utifrån en vettig person som är känslig och tolerant i medelhög omfattning. Vid bedömningen av detta registreringshinder kan omsättningskretsen inte endast utgöras av dem som de aktuella varorna eller tjänsterna direkt vänder sig till. Man ska nämligen beakta att de kännetecken som avses med registreringshindret chockerar inte bara dem som de aktuella varorna eller tjänsterna

vänder sig till, utan även andra som – utan att de berörs av varorna och tjänsterna – till vardags kommer att konfronteras med kännetecknet indirekt.

Tribunalen framhåller vidare att omsättningskretsen som är hemmahörande inom unionen per definition är hemmahörande i en medlemsstat, och de kännetecken som kan uppfattas som stridande mot allmän ordning eller allmän moral är inte desamma i samtliga medlemsstater, vilket bland annat kan bero på språkliga, historiska, sociala eller kulturella betingelser. Vid tillämpningen av nämnda absoluta registreringshinder ska följaktligen inte bara förhållanden som är gemensamma för alla medlemsstater i unionen beaktas, utan även de särskilda förhållanden som gör sig gällande i de enskilda medlemsstaterna och som kan påverka uppfattningen hos omsättningskretsen i dessa medlemsstater.

Tribunalen preciserar slutligen att när ett kännetecken är särskilt chockerande eller stötande ska det anses strida mot allmän ordning och allmän moral, oavsett vilka varor och tjänster som tecknet registrerats för. Det följer vidare av de olika styckena i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 att dessa avser inneboende egenskaper hos det aktuella varumärket, och inte omständigheter som rör uppträdandet hos varumärkessökanden.

Dom av den 27 februari 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 7.1 f – Absolut registreringshinder – Varumärke som strider mot allmän moral – Ordkännetecknet Fack Ju Göhte – Avslag på registreringsansökan”

Constantin Film Produktion ingav till EUIPO en ansökan om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet ”Fack Ju Göhte” – vilket dessutom är titeln på en tysk filmkomedi som producerats av klaganden – för olika varor och tjänster³⁸. Granskaren avslog emellertid registreringsansökan med motiveringen att den stred mot allmän ordning och mot allmän moral³⁹. Detta beslut fastställdes först av överklagandenämnden, och därefter av tribunalen⁴⁰.

Efter överklagande från klaganden upphäver domstolen tribunalens dom och ogiltigförklarar EUIPO:s överklagandenämnds beslut. Den uttalar sig om begreppet allmän moral och kriterierna för bedömning av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009.

Domstolen preciserar inledningsvis att eftersom begreppet ”allmän moral” inte definieras i förordning nr 207/2009 ska det tolkas med beaktande av dess gängse betydelse och det sammanhang i vilket det vanligtvis används. Detta begrepp avser, i sin

³⁸ Det rörde sig om varor och tjänster i klasserna 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 och 41 i Niceöverenskommelsen.

³⁹ I den mening som avses i artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 7.2 i samma förordning.

⁴⁰ Dom av den 24 januari 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

gångse betydelse, grundläggande moraliska värden och normer som ett visst samhälle har vid en viss tidpunkt. Dessa värden och normer, som kan variera i tid och rum, ska bedömas med hänsyn till den sociala konsensus som rådde i detta samhälle vid tidpunkten för bedömningen. Vid denna bedömning ska vederbörlig hänsyn tas till det sociala sammanhanget, i förekommande fall inbegripet den kulturella, religiösa eller filosofiska mångfald som detta sammanhang kännetecknas av.

Domstolen påpekar dessutom att frågan huruvida ett kännetecken som är föremål för registreringsansökan strider mot allmän moral kräver en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet för att fastställa hur omsättningskretsen uppfattar ett sådant kännetecken om det används som varumärke för de varor eller tjänster som ansökan avser. Domstolen preciserar härvidlag att det inte är tillräckligt att kännetecknet i fråga kan anses smaklöst. Vid tidpunkten för prövningen ska omsättningskretsen uppfatta kännetecknet som oförenligt med samhällets grundläggande moraliska värden och normer, såsom de föreligger vid denna tidpunkt. För att avgöra om så är fallet ska man utgå från uppfattningen hos en förnuftig person med en genomsnittlig nivå av känslighet och tolerans, med beaktande av det sammanhang där varumärket kan påträffas och, i förekommande fall, de särskilda omständigheterna i den berörda delen av unionen. I detta sammanhang är omständigheter såsom lagstiftning och administrativ praxis, den allmänna opinionen och, i förekommande fall, det sätt på vilket omsättningskretsen tidigare har reagerat på kännetecknet eller liknande kännetecken, samt övriga omständigheter som kan möjliggöra en bedömning av omsättningskretsens uppfattning, av relevans. Det kan således inte vara begränsat till en abstrakt bedömning av det sökta varumärket, eller vissa delar av detta varumärke, utan det ska styrkas att omsättningskretsen faktiskt uppfattar användningen av varumärket i det konkreta och aktuella sociala sammanhanget som oförenligt med samhällets grundläggande moraliska värden och normer. Dessutom ska yttrandefriheten, som stadfästs i artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, beaktas. Det stöds av såväl skäl 21 i förordning nr 2015/2424⁴¹ om ändring av förordning nr 207/2009 som skäl 21 i förordning nr 2017/1001, i vilka det uttryckligen betonas att det är nödvändigt att tillämpa dessa förordningar på ett sätt som säkerställer full respekt för grundläggande fri- och rättigheter, särskilt yttrandefriheten.

Vad närmare bestämt beträffar det kännetecken som är föremål för prövning finner domstolen att det emellertid inte på något sätt är nödvändigt att filmtiteln beskriver filmens innehåll för att den ska kunna utgöra en relevant kontextuell omständighet, vilken kan ligga till grund för bedömningen av huruvida omsättningskretsen uppfattar det som att denna titel och ett likalydande varumärke strider mot allmän moral. Att en

⁴¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

film har haft stora framgångar bevisar visserligen inte per automatik att dess titel och ett likalydande ordkännetecken har blivit socialt accepterade, men det utgör likväl ett indicium på att en sådan acceptans är för handen, vilket ska bedömas mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet för att konkret fastställa hur kännetecknet skulle uppfattas om det användes som varumärke. Under dessa omständigheter, och med beaktande av att det inte har lagts fram någon konkret bevisning som på ett rimligt sätt kan förklara varför den tyskspråkiga allmänheten skulle uppfatta det aktuella ordkännetecknet som oförenligt med samhällets grundläggande moraliska värden och normer om det användes som varumärke, trots att denna allmänhet inte tycks anse att de likalydande titlarna på de ovannämnda komedifilmerna strider mot allmän moral, konstaterar domstolen att såväl EUIPO:s överklagandenämnd som tribunalen har gjort en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009.

7. Vilseledande varumärken

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

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket BIO-INSECT Shocker – Absolut registreringshinder – Varumärke ägnat att vilseleda allmänheten – Artikel 7.1 g i förordning (EG) nr 207/2009”

Genom domen SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19), som meddelades den 30 april 2020, ogiltigförklarade tribunalen delvis ett beslut av EUIPO, på den grunden att myndigheten hade gjort en oriktig bedömning när den fann att ordmärket BIO-INSECT Shocker inte var vilseledande för biocidprodukter.

Klaganden SolNova AG hade ansökt om ogiltighetsförklaring av ordmärket BIO-INSECT Shocker för samtliga varor som avsågs med detta varumärke, inklusive biocidprodukter, bland annat på grund av att det var ägnat att vilseleda allmänheten om varornas art och kvalitet. EUIPO avslog ansökan med motiveringen att det omstridda varumärket inte var ägnat att vilseleda allmänheten, eftersom klaganden inte hade visat att varumärket kunde kvalificeras som vilseledande i den mening som avses i artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 och att en icke vilseledande användning av varumärket var möjlig. I sitt överklagande till tribunalen gjorde klaganden bland annat gällande att omsättningskretsen uppfattade det omtvistade varumärket som att det avsåg ekologiska produkter eller särskilt miljövänliga varor.

Tribunalen erinrade inledningsvis om sin fasta praxis enligt vilken registrering av varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten endast får nekas med stöd av

artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 om konsumenten faktiskt vilseleds eller det föreligger en tillräckligt allvarlig risk för ett sådant vilseledande.

Efter att ha hänvisat till de bestämmelser i förordning nr 528/2012⁴² som definierar begreppet biocidprodukt och fastställer kraven på märkning och reklam för sådana produkter, konstaterade tribunalen att det framgår av dessa bestämmelser att det är ägnat att vilseleda konsumenterna om det förekommer uppgifter på en sådan biocidprodukt som dem för vilka det omtvistade varumärket är registrerat som ger anledning att tro att produkten är naturlig, att den inte skadar hälsan eller att den är miljövänlig. Det räcker således att en uppgift av detta slag finns på en biocidprodukt för att det ska anses föreligga en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenterna vilseleds.

Tribunalen erinrade om att ordelementet "bio" i det omtvistade varumärket har förvärvat klara associationer, som allmänt sett leder tankarna till idén om respekt för miljön, användning av naturliga ämnen eller rentav ekologisk framställning.

Tribunalen fann således att det räcker att ordet "bio" förekommer i biocidprodukter för att det ska anses föreligga en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenterna vilseleds.

Slutligen fann tribunalen, i motsats till EUIPO, att en möjlighet att använda varumärket på ett icke vilseledande sätt, även om detta skulle anses styrkt, inte utesluter att artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 har åsidosatts.

Dom av den 29 juni 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irland och Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, [EU:T:2022:404](#))⁴³

"EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket La Irlandesa 1943 – Absoluta ogiltighetsgrunder – Ogiltighetsförklaring meddelad av EUIPO:s stora överklagandenämnd – Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen – Relevant datum för prövningen av en absolut ogiltighetsgrund – Varumärke som är ägnat att vilseleda allmänheten – Artikel 7.1 g i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 g i förordning (EU) 2017/1001) – Ond tro – Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001)"

Under årtionden köpte Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, som är klagande i målet, irländskt smör från Ornua Co-operative Ltd och sålde det till Kanarieöarna (Spanien) under varumärken som innehöll beståndsdelen "la irlandesa". Efter det att affärsförhållandet hade upphört år 2011 fortsatte klaganden att sälja produkter under dessa varumärken. År 2014 fick klaganden EU-figurmärket La Irlandesa 1943 registrerat hos EUIPO för olika livsmedelsprodukter⁴⁴. Irland och Ornua Co-operative lämnade in en ansökan till EUIPO om ogiltighetsförklaring av detta varumärke med motiveringen att

⁴² Artiklarna 3.1 a, 69.2 och 72.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 2012, s. 1).

⁴³ Överklagandet av denna dom har inte tagits upp till prövning (beslut av den 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González (EUIPO, C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

⁴⁴ Det rörde sig om sådana varor som kött och mejeriprodukter som omfattas av klass 29 i Niceöverenskommelsen.

det var vilseledande och att ansökan om registrering av varumärket hade gjorts i ond tro⁴⁵. EUIPO:s annulleringsenhet avslag ansökan om ogiltighetsförklaring. EUIPO:s stora överklagandenämnd upphävde emellertid annulleringsenhetens beslut och förklarade det omtvistade varumärket ogiltigt. Nämnden ansåg att detta varumärke, vid tidpunkten för ansökan om registrering, var ägnat att vilseleda allmänheten om de aktuella varornas geografiska ursprung och att ansökan om registrering av varumärket hade gjorts i ond tro.

Klaganden överklagade till tribunalen och yrkade att stora överklagandenämndens beslut skulle ogiltigförklaras. Tribunalen ogillar överklagandet med motiveringen att det omtvistade varumärket inte var vilseledande vid tidpunkten för registreringsansökan, men att klaganden var i ond tro vid tidpunkten för registreringsansökan. Därvid preciserar tribunalen villkoren för tillämpning av begreppen "vilseledande varumärke" och "ond tro hos sökanden" i samband med varumärken som anger varornas geografiska ursprung.

Tribunalen påpekar inledningsvis att de spansktalande konsumenterna, som utgör omsättningskretsen, tror att de aktuella varorna kommer från Irland när de ser det omtvistade varumärket på dessa varor.

När det sedan gäller frågan huruvida det omtvistade varumärket är vilseledande, framhåller tribunalen att det, till skillnad från prövningen av en ansökan om upphävande⁴⁶, där omständigheter som hänför sig till tiden efter ingivandet av registreringsansökan ska beaktas, såsom användningen av detta varumärke, krävs vid prövningen av en ansökan om ogiltighetsförklaring som grundar sig på varumärkets vilseledande karaktär⁴⁷ att det visas att det kännetecknet som är föremål för registreringsansökan i sig var ägnat att vilseleda konsumenten vid den tidpunkt då ansökan gavs in, varvid den senare hanteringen av kännetecknet saknar betydelse. I fråga om ogiltighetsförklaring ska det nämligen bedömas huruvida varumärket från början inte borde ha registrerats av skäl som redan förelåg vid tidpunkten för ansökan, eftersom beaktandet av senare inträffade omständigheter endast kan tjäna till att klargöra omständigheterna vid denna tidpunkt.

I förevarande fall borde stora överklagandenämnden ha prövat om det vid tidpunkten för registreringsansökan inte förelåg någon motsättning mellan den information som det omtvistade varumärket förmedlade och egenskaperna hos de produkter som avsågs i ansökan. Eftersom förteckningen över varor inte innehöll någon uppgift om varornas geografiska ursprung och således kunde omfatta varor från Irland, förelåg det vid tidpunkten för ansökan inte någon sådan motsättning, vilket innebär att det inte kunde fastställas att det omtvistade varumärket var vilseledande vid denna tidpunkt. Stora överklagandenämnden gjorde således fel som kritiserade klaganden för att inte ha

⁴⁵ Åsidosättande av artiklarna 7.1 g och 52.1 a och b i förordning nr 207/2009.

⁴⁶ I den mening som avses i artikel 51.1 c i förordning nr 207/2009.

⁴⁷ Införd med stöd av artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009.

begränsat förteckningen till produkter från Irland. Eftersom det omtvistade varumärket inte kunde anses vara vilseledande vid tidpunkten för registreringsansökan, kunde inte senare bevisning som inte avsåg situationen vid denna tidpunkt bekräfta att det rörde sig om vilseledande. Stora överklagandenämnden gjorde sig således skyldig till ett fel i detta avseende.

Vad slutligen gäller klagandens onda tro när ansökan om registrering av det omtvistade varumärket gavs in⁴⁸, konstaterar tribunalen att stora överklagandenämnden, för att avgöra denna fråga, med fog kunde grunda sig på bevisning – och till och med på användning av varumärket – som hänför sig till tiden efter registreringsansökan, eftersom bevisningen utgjorde indicier rörande situationen vid den relevanta tidpunkten.

I förevarande fall var, för det första, en icke försumbar del av de varor som klaganden sålde under det omtvistade varumärket inte av irländskt ursprung och motsvarade således inte omsättningskretsens uppfattning därav. Även om denna omständighet saknar relevans för prövningen av huruvida varumärket är vilseledande, så är detta inte fallet vid prövningen av huruvida klaganden varit i ond tro. Eftersom spanstalande konsumenter under årtionden varit vana vid att det omtvistade varumärket anbringades på smör från Irland, kunde de vilseledas vad gäller dessa varors geografiska ursprung när klaganden väl hade utvidgat användningen av varumärket till att omfatta andra produkter än smör av irländskt ursprung.

För det andra bekräftar de mål och ärenden där varumärken som liknar det nu aktuella har ogiltigförklarats eller vägrats registrering av EUIPO och de spanska myndigheterna, att det omtvistade varumärket kunde uppfattas som en upplysning om varornas irländska ursprung. De visar också att användningen av varumärket för produkter som inte har irländskt ursprung var föremål för kontroverser om dess potentiellt vilseledande karaktär, vilket klaganden med nödvändighet hade kännedom om vid tidpunkten för registreringsansökan och som därför är av sådant slag att det styrker att klaganden var i ond tro vid denna tidpunkt.

För det tredje hade klaganden antagit en affärsstrategi att upprätta en associering med varumärken innehållande beståndsdelen "la irlandesa" som hade en koppling till klagandens tidigare affärsförhållande med Ornuo Co-operative, för att fortsätta att dra fördel av detta affärsförhållande som upphört och därtill hörande varumärken.

Tribunalen konstaterar följaktligen att registreringen av det omtvistade varumärket strider mot god affärssed och att stora överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att klaganden var i ond tro. Eftersom denna slutsats i sig kan motivera artikeldelen i stora överklagandenämndens beslut, ogillar tribunalen överklagandet.

⁴⁸ I den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009.

8. Sökandens onda tro

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

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Absoluta ogiltighetsgrunder – Artikel 52.1 b – Ansökan om varumärkesregistrering har gjorts i ond tro”

I domen i målet Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), som meddelades den 12 september 2019, upphävde domstolen tribunalens dom⁴⁹ och preciserade begreppet ”ond tro” vid ansökan om registrering av ett EU-varumärke.

Joaquín Nadal Esteban och Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, som är ett företag som innehar figurmärkena KOTON, hade affärsförbindelser fram till år 2004. Joaquín Nadal Esteban ansökte den 25 april 2011 om registrering av figurmärket STYLO & KOTON som EU-varumärke för varor och tjänster i klasserna 25, 35 och 39 i Niceöverenskommelsen. Till följd av ett partiellt bifall av den invändning som framställdes av Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret och som grundades på det företags varumärken KOTON som registrerats för varor och tjänster i klasserna 18, 25 och 35, registrerades varumärket STYLO & KOTON för tjänster i klass 39. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret framställde därför en begäran om ogiltighetsförklaring på grundval av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, enligt vilken sökandens onda tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in är en absolut ogiltighetsgrund.

Tribunalen fastställde det beslut om att avslå begäran om ogiltighetsförklaring som fattats av EUIPO och fann att det inte kunde vara fråga om ond tro, eftersom det varken förelåg identitet eller likhet som orsakade en risk för förväxling mellan de varor eller tjänster för vilka varumärkena hade registrerats. Domstolen fick, med anledning av överklagandet, tillfälle att klargöra begreppet ”ond tro”.

För det första preciserar domstolen att även om begreppet ”ond tro”, i enlighet med dess normala betydelse i vanligt språkbruk, förutsätter att det föreligger en ohederlig inställning eller avsikt, ska detta begrepp dessutom tolkas mot bakgrund av det sammanhang i vilket varumärkesrätten tillämpas, vilket är affärslivet. Bestämmelserna om EU-varumärken syftar särskilt till att bidra till systemet med en icke snedvriden konkurrens inom unionen, i vilket företagen, för att kunna locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, måste ha möjlighet att såsom varumärken registrera kännetecken som gör det möjligt för konsumenten att utan risk för förväxling särskilja dessa varor eller tjänster från varor eller tjänster med ett annat ursprung.

⁴⁹ Tribunalens dom av den 30 november 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16 [EU:T:2017:853](#)).

Domstolen slår följaktligen fast att ett varumärke ska ogiltigförklaras på grund av ond tro om det av relevanta och samstämmiga uppgifter framgår att innehavaren av varumärket inte har ingett en ansökan om registrering av detta varumärke i syfte att på ett lojalt sätt delta i konkurrensen, utan med avsikten att, på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten, utan att avse en särskild tredje man, att erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion, till exempel den grundläggande funktionen att ange ursprung.

Vidare slår domstolen fast att det inte framgick av domen av den 11 juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, [EU:C:2009:361](#))*, att förekomsten av ond tro endast kunde konstateras när ett identiskt eller liknande kännetecken användes på den inre marknaden för identiska eller liknande varor, vilket innebar en risk för förväxling med det kännetecken som avsågs i registreringsansökan. Det kan nämligen finnas situationer där en ansökan om registrering av ett varumärke kan anses ha inletts i ond tro, trots att det vid tidpunkten för ansökan inte fanns något identiskt eller liknande kännetecken som användes av en tredje part på den inre marknaden för varor som var identiska eller av liknande slag. När det gäller en ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 krävs det inte på något sätt att sökanden är innehavare av ett äldre varumärke för identiska eller liknande varor eller tjänster. Om det visar sig att en tredje part, vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket, i minst en medlemsstat använde ett kännetecken som var identiskt med eller liknar det omtvistade varumärket, måste det inte nödvändigtvis fastställas att det föreligger en risk för att allmänheten förväxlar dem. I avsaknad av risk för förväxling mellan det kännetecken som används av tredje man och det omtvistade varumärket eller om tredje man inte använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det omtvistade varumärket, kan andra faktiska omständigheter, i förekommande fall, utgöra relevanta och samstämmiga uppgifter som visar att sökanden varit i ond tro.

Slutligen konstaterar domstolen att tribunalen i sin helhetsbedömning underlät att beakta samtliga relevanta faktiska omständigheter som rådde vid ingivandet av ansökan, trots att denna tidpunkt var avgörande. Eftersom klaganden har begärt att det omtvistade varumärket ska ogiltigförklaras i sin helhet ska ansökan således bedömas mot bakgrund av Joaquín Nadal Estebans avsikt vid den tidpunkt då denne ansökte om registrering av varumärket. Följaktligen upphäver domstolen den överklagade domen.

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

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket NEHERA – Absolut ogiltighetsgrund – Ond tro föreligger inte – Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i förordning (EU) 2017/1001)”

År 2014 bifölls klagandens, Ladislav Zdút, ansökan om registrering av EU-figurmärket NEHERA för textilvaror av EUIPO.

Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera och Natacha Sehnal ingav år 2019 en ansökan om ogiltighetsförklaring av nämnda varumärke. De gjorde gällande att klaganden hade varit i ond tro när ansökan om registrering av varumärket gavs in⁵⁰. De anförde att deras farfar/morfar Jan Nehera under 1930-talet hade skapat ett företag i Tjeckoslovakien som saluförde kläder och accessoarer och hade låtit registrera och använt ett nationellt varumärke, som hade åtnjutit renommé, som är identiskt med det omstridda varumärket. EUIPO:s andra överklagandenämnd biföll ansökan om ogiltighetsförklaring. Enligt nämnda överklagandenämnd hade klaganden haft för avsikt att dra otillbörlig fördel av Jan Neheras och det tidigare tjeckoslovakiska varumärkets renommé. Överklagandenämnden drog därav slutsatsen att klaganden var i ond tro när ansökan om registrering av det omstridda varumärket gavs in. Klaganden överklagade EUIPO:s överklagandenämnds beslut och yrkade att det skulle ogiltigförklaras.

Tribunalen ogiltigförklarar det överklagade beslutet och preciserar begreppet ond tro när denna grundar sig på en avsikt att dra otillbörlig fördel av ett tidigare varumärkes renommé eller en känd persons namn.

Tribunalen konstaterar inledningsvis att det, för att bedöma klagandens onda tro, är möjligt att beakta hur känt det aktuella kännetecknet var när registreringsansökan gavs in, i synnerhet när kännetecknet tidigare har registrerats eller använts som varumärke av en tredje man. Den omständigheten att användandet av ett kännetecken som avses av en registreringsansökan skulle göra det möjligt för sökanden att dra otillbörlig fördel av ett äldre varumärkes eller känneteckens renommé, eller av en känd persons namn, tyder nämligen på att sökanden är i ond tro. Omsättningskretsen vid bedömningen av huruvida detta renommé föreligger och huruvida otillbörlig fördel dras av detta renommé är den som avses med det omstridda varumärket, det vill säga genomsnittskonsumenten av de varor för vilka varumärket är registrerat.

Tribunalen konstaterar vidare att det i princip endast är möjligt att snylta på ett känneteckens eller ett namns renommé, om detta kännetecken eller namn faktiskt, för närvarande, har ett visst renommé eller i viss mån är känt. Vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omstridda varumärket var emellertid det tidigare tjeckoslovakiska varumärket och Jan Neheras namn inte längre registrerade eller skyddade, de användes inte heller av tredje man för att saluföra kläder och var inte ens kända hos omsättningskretsen. Tribunalen preciserar i detta avseende att den omständigheten att den som ansökt om registrering av ett varumärke, har eller borde ha haft kännedom om att tredje man, tidigare, har använt ett varumärke som är identiskt med eller liknande det sökta varumärket, inte räcker för att slå fast att den som ansökt om registrering var i ond tro.

Tribunalen erinrar också om att det inte räcker att omsättningskretsen har uppfattningen att det föreligger en koppling mellan ett äldre varumärke och ett

⁵⁰ I den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009.

kännetecken, eller äldre namn, för att dra slutsatsen att otillbörlig fördel har dragits av kännetecknets eller det äldre namnets renommé. Det ska i detta avseende noteras att klaganden har gjort en egen kommersiell ansträngning för att återställa bilden av detta varumärke. Den omständigheten att klaganden har hänvisat till den historiska bilden av det tidigare tjeckoslovakiska varumärket och Jan Nehera i syfte att marknadsföra det omstridda varumärket förefaller inte i sig strida mot god affärssed.

Det kan enligt tribunalen i och för sig inte uteslutas att tredje mans återanvändning av ett tidigare varumärke som tidigare var känt eller av namnet på en tidigare känd person under vissa särskilda omständigheter kan ge ett falskt intryck av kontinuitet eller arv med avseende på nämnda varumärke eller person. Detta kan, bland annat, vara fallet när den som ansöker om registrering av ett varumärke för omsättningskretsen presenterar sig som rättslig eller ekonomisk efterträdare till innehavaren av det tidigare varumärket, trots att det inte föreligger någon kontinuitet eller något arvsförhållande mellan innehavaren av det tidigare varumärket och den som ansökt om registrering av varumärket. En sådan omständighet skulle kunna beaktas för att i förekommande fall fastställa att varumärkessökanden varit i ond tro. I förevarande fall förefaller klaganden emellertid inte avsiktligt ha försökt skapa ett oriktigt intryck av kontinuitet eller arvsförhållande mellan hans företag och Jan Neheras företag.

Slutligen uttalar sig tribunalen om påståendet att klaganden försökte bedra Jan Neheras ättlingar och arvingar, och tillskansa sig deras rättigheter. Tribunalen framhåller härvidlag att det tidigare tjeckoslovakiska varumärket och Jan Neheras namn, vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omstridda varumärket, inte längre omfattades av något rättsligt skydd. Härav följer att Jan Neheras ättlingar och arvingar inte hade någon rättighet som kunde bli föremål för bedrägeri eller vilken klaganden kunde tillskansa sig.

Tribunalen konstaterar följaktligen att klaganden inte var i ond tro och att beslutet av EUIPO:s andra överklagandenämnd ska ogiltigförklaras.

9. Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning

Dom av den 12 december 2002, eCopy/OHMI (ECOPY) (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

"Gemenskapsvarumärke – Uttrycket ECOPY – Maktmissbruk – Särskiljningsförmåga som har uppnåtts efter ansökningsdagen – Artikel 7.3 i förordning (EG) nr 40/94"

Företaget eCopy, Inc, tidigare Simplify Development Corporation, ansökte hos harmoniseringskontoret om registrering av ordmärket ECOPY för varor som avser "programvara och apparater för skanning och elektronisk distribution av dokument". Ansökan avslogs dock av granskaren med motiveringen att det sökta varumärket var

beskrivande för de berörda varorna och saknade särskiljningsförmåga. Överklagandet av detta beslut hos överklagandenämnden avslogs.

Tribunalen ogillar ett överklagande av överklagandenämndens beslut och preciserar bedömningskriterierna av särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 samt omfattningen av harmoniseringskontorets prövning.

Enligt tribunalen ska artikel 7.3 i förordning nr 40/94 tolkas på så sätt att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska ha uppnåtts till följd av användning före ansökningsdagen. Det saknar följaktligen betydelse att ett varumärke har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning efter dagen då varumärkesansökan ingavs och före den tidpunkt då harmoniseringskontoret, det vill säga granskaren eller i förekommande fall överklagandenämnden, avgör huruvida det föreligger absoluta hinder för att registrera varumärket. Av detta följer att den bevisning som avser användning efter ansökningsdagen inte alls kan beaktas av harmoniseringskontoret.

Vad gäller harmoniseringskontorets prövning angav tribunalen att harmoniseringskontoret, vid bedömningen av ett gemenskapsvarumärkes särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning, endast är skyldig att pröva sakförhållanden, enligt vilka det varumärke för vilket det ansökts om registrering kan ha uppnått en sådan särskiljningsförmåga, som har åberopats av sökanden. Det är visserligen riktigt, såvitt avser artikel 7.3 i förordning nr 40/94, att det inte finns någon regel om att den granskning som företas av harmoniseringskontoret (det vill säga granskaren eller, i förekommande fall, överklagandenämnden) endast ska avse de sakförhållanden som har åberopats av parterna, till skillnad från det som föreskrivs i artikel 74.1 in fine i samma förordning beträffande relativa registreringshinder. Om den som har ansökt om en varumärkesregistrering inte har påstått att varumärket har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning, har harmoniseringskontoret emellertid ingen faktisk möjlighet att beakta det förhållandet att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga.

Harmoniseringskontoret är dessutom endast skyldigt att beakta bevisning som åberopas till styrkande av att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning, om sökanden har lagt fram bevisningen under förfarandet vid harmoniseringskontoret. Det finns nämligen ingen väsentlig skillnad mellan den omständigheten att det åberopas att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning, å ena sidan, och den omständigheten att det läggs fram bevisning till stöd för ett sådant påstående, å andra sidan.

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

"Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 3.1 och 3.3 – Konturlöst färgmärke utfört i färgen rött, vilket registrerats för banktjänster – Ansökan om

ogiltighetsförklaring – Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning – Bevis – Marknadsundersökning – Tidpunkt då särskiljningsförmågan ska ha förvärvats till följd av användning – Bevisbörda”

DSGV var innehavare av ett nationellt konturlöst färgmärke utfört i färgen rött, som registrerats hos Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten) (nedan kallad DPMA) för banktjänster. Den 15 januari 2008 ansökte Oberbank om ogiltighetsförklaring av det aktuella varumärket. Oberbank gjorde gällande att varumärket inte hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. DPMA avslog ansökan. Dessutom ansökte Banco Santander och Santander Consumer Bank om ogiltighetsförklaring av det aktuella varumärket och gjorde gällande att varumärket inte hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Även denna ansökan avslogs.

Oberbank å ena sidan och Banco Santander och Santander Consumer Bank å andra sidan överklagade till Bundespatentgericht (patentdomstolen, Tyskland). Bundespatentgericht ombad EU-domstolen att klargöra vilken igenkänningsgrad som krävs för att ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, samt vilken tidpunkt som ska beaktas vid en sådan prövning.

EU-domstolen finner för det första att artikel 3.1 och 3.3 i direktiv 2008/95 om varumärken⁵¹ ska tolkas så, att den utgör hinder för en tolkning av nationell rätt enligt vilken det, i förfaranden där fråga uppkommer huruvida ett konturlöst färgmärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, alltid krävs att märket enligt en marknadsundersökning har en inarbetningsgrad på minst 70 procent.

För det andra anger domstolen att när en medlemsstat inte har utnyttjat möjligheten enligt artikel 3.3 andra meningen i direktiv 2008/95 om varumärken, ska artikel 3.3 första meningen i detta direktiv tolkas på så sätt att det vid bedömningen, i ett ogiltighetsförfarande gällande ett varumärke som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga, av huruvida detta varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning ska prövas huruvida en sådan särskiljningsförmåga har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av detta varumärke. Det saknar i detta hänseende betydelse att innehavaren av det omtvistade varumärket gör gällande att märket, under alla omständigheter, har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning efter tidpunkten för registreringsansökan, men före tidpunkten för registreringen av det.

För det tredje drar domstolen slutsatsen att när en medlemsstat inte har utnyttjat möjligheten enligt artikel 3.3 andra meningen i direktiv 2008/95 om varumärken, ska artikel 3.3 första meningen i detta direktiv tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för att det omtvistade varumärket i ett ogiltighetsförfarande förklaras ogiltigt när detta

⁵¹ Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

varumärke saknar ursprunglig särskiljningsförmåga och varumärkesinnehavaren inte har förmått styrka att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning före tidpunkten för registreringsansökan.

Dom av den 21 april 2015, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret – Nanu-Nana (Återgivning av ett brunt och beige schackmönster) (T-359/12, [EU:T:2015:215](#))⁵²

"Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsfigurmärke som återger ett brunt och beige schackmönster – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Avsaknad av särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning – Artikel 7.1 b och 7.3 i förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 52.1 och 52.2 i förordning nr 207/2009"

Louis Vuitton Malletier var innehavare av gemenskapsfigurmärket som återger ett brunt och beige schackmönster. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG ingav en ansökan om ogiltighetsförklaring. Denna ansökan bifölls av harmoniseringskontorets annulleringsenhet med motiveringen att varumärket saknade särskiljningsförmåga och inte hade förvärvat det till följd av användning. Harmoniseringskontorets överklagandenämnd fastställde det beslutet.

Tribunalen ogillar överklagandet av överklagandenämndens beslut och finner att det absoluta registreringshinder som avser ett känneteckens avsaknad av särskiljningsförmåga⁵³ inte utgör hinder för att ett varumärke registreras, om märket till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga i fråga om de varor för vilka det ansöks om registrering. Bevisningen för förvärvad särskiljningsförmåga till följd av användning ska endast inges med avseende på de stater som var unionsmedlemmar vid det datum då ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ingavs. Ett kännetecken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga och som, på grund av att det använts före ingivandet av en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke, har förvärvat sådan särskiljningsförmåga med avseende på de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, kan således registreras, eftersom det inte rör sig om ett varumärke som "har registrerats i strid med artikel 7". Artikel 52.2 i förordning nr 207/2009 är således inte relevant i detta fall, eftersom den avser varumärken vars registrering stred mot registreringshindren i artikel 7.1 b–d i förordning nr 207/2009 och som i avsaknad av en sådan bestämmelse skulle ha ogiltigförklarats. Syftet med artikel 52.2 i förordning nr 207/2009 är just att bibehålla registrering av de varumärken som under tiden, det vill säga efter registreringen, till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster för vilka de har registrerats, trots att denna registrering, då den ägde rum, stred mot artikel 7 i förordning nr 207/94.

⁵² Överklagandet av denna dom avvisades genom beslut av domstolens ordförande av den 21 juli 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO, (C-363/15 P och C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

⁵³ I den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

Gemenskapsvarumärket har en "enhetlig karaktär", vilket innebär att det "ska ha samma rättsverkan i hela gemenskapen". För att kunna registreras måste ett kännetecken följaktligen ha särskiljningsförmåga i hela unionen. Det är således därför som ett varumärke inte får registreras om det saknar särskiljningsförmåga i en del av unionen. Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 ska läsas mot bakgrund av dessa krav. Det är följaktligen nödvändigt att det visas att varumärket till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga i hela det område där varumärket från början saknade särskiljningsförmåga. Av det ovanstående följer nödvändigtvis att när det omtvistade varumärket saknar särskiljningsförmåga i hela unionen ska bevisning om att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga inges för varje medlemsstat. Domstolen har visserligen bedömt att även om det är riktigt att det måste visas att ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den del av unionen där det ursprungligen saknade särskiljningsförmåga, skulle det vara orimligt att kräva att bevis för ett sådant förvärv ska läggas fram för varje enskild medlemsstat. Det ska emellertid erinras, med hänvisning till rättspraxis enligt vilken ett varumärke endast kan registreras om det visas att det till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga i den del av unionen där det ursprungligen saknade särskiljningsförmåga och att detta då borde avse hela unionen, om att domstolen inte har avvikit från sin praxis.

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

"Överklagande – EU-varumärke – Tredimensionellt varumärke i form av en chokladkaka med fyra fingrar – Överklagande som är riktat mot domskälen – Avisning – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 7.3 – Bevis på särskiljningsförmåga som har förvärvats till följd av användning"

Société des produits Nestlé SA ansökte vid EUIPO om registrering som EU-varumärke av det tredimensionella kännetecknet som återger formen av en chokladkaka med fyra fingrar för varor inom sektorn för sötsaker och bageriprodukter⁵⁴. Cadbury Schweppes plc (sedermera Cadbury Holdings, därefter Mondelez) ansökte om ogiltighetsförklaring av registreringen på grund av att kännetecknet saknade särskiljningsförmåga⁵⁵. Ansökan bifölls av EUIPO:s annulleringsenhet. EUIPO:s överklagandenämnd upphävde dock detta beslut med motiveringen att det omstridda kännetecknet hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning⁵⁶.

Tribunalen⁵⁷ ogiltigförklarade det beslutet i dess helhet, eftersom den ansåg att det inte hade tagits ställning till hur det omstridda varumärket uppfattades av omsättningskretsen i flera medlemsstater.

⁵⁴ Det var fråga om varor vilka omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen.

⁵⁵ I den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

⁵⁶ I den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 207/2009.

⁵⁷ Dom av den 15 december 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Formen av en chokladkaka) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

Domstolen ogillar överklaganden från Nestlé och EUIPO och preciserar den geografiska omfattningen av användningen av ett kännetecken som är nödvändig för att kännetecknet ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 207/2009.

För det första preciserar domstolen räckvidden av domen av den 18 april 2013, Colloseum Holding (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). Den har i detta avseende understrukt att den visserligen redan har fastställt att de relevanta kraven vid prövningen av om det föreligger verkligt bruk av ett varumärke⁵⁸ är analoga med de krav som ska vara uppfyllda för att ett kännetecken vid registreringen av detsamma⁵⁹ ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning och att man vid bedömningen av huruvida det föreligger "verkligt bruk i gemenskapen" ska bortse från medlemsstaternas territoriella gränser. Domen i målet Colloseum Holding rör däremot inte den relevanta geografiska omfattningen för att bedöma huruvida det föreligger verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009, utan huruvida det är möjligt att anse att kravet på verkligt bruk av ett varumärke i den mening som avses i nämnda bestämmelse är uppfyllt när ett registrerat varumärke, vilket har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning av ett annat sammansatt varumärke i vilket det utgör en beståndsdel, endast används genom detta andra sammansatta varumärke, eller när det endast används tillsammans med ett annat varumärke, och kombinationen av de båda varumärkena dessutom är registrerad som varumärke. Punkt 34 i domen i målet Colloseum Holding ska således inte tolkas på så sätt att de relevanta kraven vid bedömningen av den geografiska omfattningen, vilka gör det möjligt att registrera ett varumärke till följd av dess användning, är analoga med de krav som gör det möjligt för innehavaren av ett registrerat varumärke att bibehålla de rättigheter som är knutna därtill.

Domstolen påpekar även att det när det gäller verkligt bruk av ett EU-varumärke som redan har registrerats så finns det ingen bestämmelse som är analog med den i artikel 7.2 i förordning nr 207/2009. Detta medför att det inte genast kan antas att det inte är fråga om sådant verkligt bruk endast på grund av att det aktuella varumärket inte har använts i en del av unionen. Även om det var motiverat att förvänta sig att ett EU-varumärke också måste användas inom ett större geografiskt område än i en enda medlemsstat för att uppfylla kravet på "verkligt bruk", är det således inte uteslutet att marknaden för de varor eller tjänster för vilka ett EU-varumärke har registrerats under vissa omständigheter faktiskt är avgränsad till en enda medlemsstat. Detta medför att användningen av EU-varumärket inom det området kan uppfylla kravet på verkligt bruk av ett EU-varumärke.

När det för det andra gäller att ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning erinrar domstolen om att den redan har fastställt att ett kännetecken

⁵⁸ I den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 40/94 och artikel 15.1 i förordning nr 207/2009.

⁵⁹ Dom av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

endast kan registreras som ett EU-varumärke med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 om det visas att det till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga i den del av unionen där det ursprungligen inte hade särskiljningsförmåga. Denna del av unionen kan i förekommande fall utgöras av en enda medlemsstat. Vad gäller ett varumärke som ursprungligen saknar särskiljningsförmåga i samtliga medlemsstater följer härav att ett sådant varumärke endast kan registreras med stöd av den bestämmelsen om det kan styrkas att det har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i hela unionen. Domstolen understryker dessutom att det inte följer av domen av den 24 maj 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/harmoniseringskontoret* (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), punkt 62), att det i de fall då ett varumärke saknar särskiljningsförmåga i hela unionen räcker – för att få registrera det som EU-varumärke – att bevisa att det har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i en betydande del av unionen, även om sådan bevisning inte har lagts fram för varje enskild medlemsstat.

För det tredje och sista, vad gäller bevisningen för förvärv av särskiljningsförmåga till följd av användning, anser domstolen att eftersom ingen bestämmelse i förordning nr 207/2009 kräver att förvärv av särskiljningsförmåga till följd av användning ska bevisas separat i varje enskild medlemsstat, kan det därför inte uteslutas att bevis för att ett visst kännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning är relevanta för flera medlemsstater eller till och med för hela unionen. Det förekommer även att ekonomiska aktörer när det gäller vissa varor eller tjänster för samman flera medlemsstater inom samma distributionsnätverk och behandlar dessa medlemsstater, i synnerhet vad gäller marknadsföringsstrategierna för dessa, som om de utgjorde en enda nationell marknad. Bevisen på att ett kännetecken har använts på en sådan gränsöverskridande marknad kan i det fallet vara relevanta för samtliga berörda medlemsstater. Samma sak gäller i de fall då omsättningskretsen i en medlemsstat på grund av de geografiska, kulturella eller språkliga banden mellan två medlemsstater, har tillräcklig kännedom om de varor eller tjänster som finns på den andra medlemsstatens nationella marknad.

Av det ovan anförda följer att det inte är nödvändigt att lägga fram bevis för varje enskild medlemsstat för att med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 få registrera ett varumärke som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga i samtliga EU-medlemsstater. Däremot måste de bevis som läggs fram för att visa att nämnda varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning kunna styrka att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga i samtliga EU-medlemsstater. Frågan huruvida de bevis som har lagts fram räcker för att visa att ett visst kännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i en del av unionen, i vilken nämnda kännetecken inte ursprungligen hade särskiljningsförmåga, omfattas av den bevisvärdering som det i första hand ankommer på instanserna vid EUIPO att göra. Den bedömningen kan prövas av tribunalen som, när den har att pröva ett överklagande av ett beslut som har meddelats av en överklagandenämnd, är ensam behörig att fastställa de faktiska omständigheterna och således att bedöma dessa. Bedömningen av de

faktiska omständigheterna är däremot inte – utom i det fall då uppgifter som underställts tribunalen har missuppfattats – en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande. Även om instanserna vid EUIPO eller tribunalen, efter att ha bedömt samtliga inkomna bevis, finner att vissa av dessa bevis räcker för att styrka att ett visst kännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i en del av unionen, i vilken kännetecknet ursprungligen saknade särskiljningsförmåga och att det således är motiverat att registrera det som EU-varumärke, ska de emellertid tydligt fastställa denna punkt i avgörandet i sitt beslut eller i sin dom.

II. Relativa registreringshinder

1. Risk för förväxling

Dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringskontoret – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Äldre figur- och ordmärken som innefattar ordet GIORGI – Ansökan om registrering av ordmärket GIORGIO BEVERLY HILLS som gemenskapsvarumärke – Relativt registreringshinder – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94”

Giorgio Beverly Hills, Inc. ingav en ansökan till harmoniseringskontoret om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet GIORGIO BEVERLY HILLS för varor i olika klasser i Niceöverenskommelsen.⁶⁰

Laboratorios RTB framställde en invändning mot registreringen av detta gemenskapsvarumärke på den grunden att det förelåg en risk för förväxling mellan det sökta varumärket och de äldre figurmärkena innehållande ordkännetecknen J GIORGI, GIORGI LINE och MISS GIORGI som sökanden var innehavare av.

Invändningsenheten vid harmoniseringskontoret avlog invändningen med motiveringen att skillnaderna mellan de motstående kännetecknen inte gav upphov till någon risk för att allmänheten inom det spanska territoriet, där de äldre varumärkena var skyddade, skulle förväxla dem.

Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringskontorets överklagandenämnd som avlog överklagandet. Överklagandenämnden bedömde i huvudsak att det, trots att varorna i fråga var identiska, fanns tillräckligt stora skillnader mellan det varumärke som avsågs med registreringsansökan, GIORGIO BEVERLY HILLS,

⁶⁰ Det rör sig om klasserna 3, 14, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen.

och de äldre figurmärken som innefattade orden J GIORGI, GIORGI LINE och MISS GIORGI. Överklagandenämnden drog därför slutsatsen att det inte fanns någon förväxlingsrisk.

Sökanden överklagade överklagandenämndens beslut till tribunalen, som ogillade det.

Tribunalen anser att det för den spanska allmänheten inte föreligger någon risk för förväxling mellan ordmärket GIORGIO BEVERLY HILLS, med avseende på vilket registrering som gemenskapsvarumärke söks för toalettvålar, parfymer etc. i klass 3 i Niceöverenskommelsen, och figurmärken innehållande ordkännetecknen J GIORGI, GIORGI LINE och MISS GIORGI, vilka tidigare registrerats i Spanien för parfymerivaror och kosmetika i samma klass. Även om de varor som omfattas av de motstående varumärkena är identiska eller likartade, utgör de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen nämligen ett tillräckligt skäl för att anse att det inte finns någon sådan risk, vilket innebär att ett av villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken inte är uppfyllt.

Dom av den 22 januari 2009, Commercy/harmoniseringskontoret – easyGroup IP Licensing (easyHotel) (T-316/07, [EU:T:2009:14](#))

”Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsordmärket easyHotel – Det äldre nationella ordmärket EASYHOTEL – Relativt registreringshinder – Varu- och tjänsteslagslikhet saknas – Artiklarna 8.1 b och 52.1 a i förordning (EG) nr 40/94 – Rättshjälp – Ansökan inlämnad av konkursförvaltaren i ett rörelsedrivande bolag – Artikel 94.2 i rättegångsreglerna”

EasyGroup IP Licensing Ltd ingav en ansökan till harmoniseringskontoret om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet easyHotel för olika varor och tjänster.⁶¹ Commercy AG ingav en ansökan om ogiltighetsförklaring av det aktuella varumärket med stöd av det äldre nationella ordmärket EASYHOTEL, som registrerats i Tyskland för olika varor och tjänster. EasyGroup IP Licensing avstod rätten till det omtvistade varumärket för vissa varor och tjänster.

Annuleringsenheten avslag ansökan om ogiltighetsförklaring med hänvisning till att ett av de villkor som är nödvändiga för att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 ska kunna tillämpas inte var uppfyllt, närmare bestämt att de varor och tjänster som omfattas av de motstående varumärkena ska vara identiska eller av liknande slag.

Överklagandenämnden avslag sökandens överklagande och fastställde annulleringsenhetens beslut. Överklagandenämnden fann i huvudsak att de berörda varorna och tjänsterna varken var identiska eller av liknande slag, och att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 således inte kunde tillämpas.

⁶¹ De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen.

Tribunalen ogillade den talan som väckts mot överklagandenämndens beslut och slog, för det första, fast att en ansökan om ogiltighetsförklaring som stöds på artikel 8.1 i denna förordning endast kan ges in av innehavare av de äldre varumärken som åberopats till stöd för denna ansökan eller av de licenstagare som dessa varumärkesinnehavare bemyndigat.⁶² Konkursförvaltaren för det bolag som innehar de äldre varumärkena tillhör inte någon av dessa båda kategorier. En ansökan om ogiltighetsförklaring som ges in i eget namn av en konkursförvaltare ska därför avvisas.

När det berörda bolaget har ingett en ansökan om ogiltighetsförklaring av ett gemenskapsvarumärke och till stöd därför har åberopat äldre varumärken som bolaget innehar, är det nämligen detta bolag, i förekommande fall företrätt av en konkursförvaltare, som har rätt att överklaga annulleringsenhetens beslut och att väcka talan mot överklagandenämndens beslut. Ett överklagande till överklagandenämnden och en talan vid tribunalen som har anhängiggjorts av bolagets konkursförvaltare i eget namn ska däremot avvisas, eftersom de har anhängiggjorts⁶³ av en person som saknar behörighet att överklaga respektive väcka talan mot sådana beslut.

För det andra anser tribunalen att det inte föreligger någon risk för förväxling⁶⁴ för den breda allmänheten mellan ordmärket easyHotel, med avseende på vilket registrering som gemenskapsvarumärke söks för tjänster som omfattas av klasserna 39 och 42 enligt Niceöverenskommelsen samt för varor och tjänster som omfattas av klasserna 16, 25, 32, 33, 35, 36 och 41, och ordmärket EASYHOTEL, som tidigare registrerats i Tyskland för programvara som omfattas av klass 9 respektive klass 42 enligt Niceöverenskommelsen.

De berörda varorna och tjänsterna skiljer sig åt vad gäller deras art, avsedda ändamål och användningsområden, och konkurrerar inte heller med eller kompletterar varandra. De berörda varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket är nämligen av datateknisk art medan de informationstjänster och tjänster för reservation och bokning, som omfattas av det ifrågavarande varumärket är av annan art, varvid databehandling endast används som ett stöd för att förmedla information eller för att göra det möjligt att boka ett hotellrum eller en resa.

De varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket är nämligen särskilt avsedda för företag inom hotell- och resesektorn, medan informationstjänster och tjänster för reservation och bokning, som omfattas av det sökta varumärket, är avsedda för den stora allmänheten. Dessutom används de berörda varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket för att få ett datasystem och närmare bestämt en webbutik att fungera, medan de informationstjänster och tjänster för reservation och bokning som omfattas av det sökta varumärket används för att reservera ett hotellrum eller en resa. Endast den omständigheten att de informationstjänster och tjänster för

⁶² Artikel 55.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, jämförd med artikel 42.1 och artikel 52.1 i samma förordning.

⁶³ I motsats till vad som föreskrivs i artikel 58 respektive artikel 63.4 i förordning nr 40/94.

⁶⁴ I den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

reservation och bokning som omfattas av det ifrågavarande varumärket tillhandahålls enbart via internet, och således behöver ett sådant datamedium som tillhandahålls genom de varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket, är inte tillräcklig för att förta de väsentliga skillnader som föreligger mellan de berörda varorna och tjänsterna vad gäller deras art, avsedda ändamål och användningsområden.

För det tredje finner tribunalen slutligen att kompletterande varor eller tjänster utgörs av varor eller tjänster mellan vilka det finns ett nära samband, i den meningen att den ena varan är nödvändig eller viktig för användningen av den andra, och att konsumenterna därför kan tro att det är ett och samma företag som ansvarar för tillverkningen av dessa varor eller tillhandahållandet av dessa tjänster.

Denna definition, som följer av fast rättspraxis, utgår från att de kompletterande varorna eller tjänsterna kan användas tillsammans, vilket förutsätter att de riktar sig till samma kundkrets. Detta samband i kompletterande hänseende kan inte föreligga mellan de varor eller tjänster som är nödvändiga för att bolaget ska kunna fungera och de varor eller tjänster som detta företag tillverkar eller tillhandahåller. Dessa båda kategorier av varor eller tjänster används inte tillsammans, eftersom varorna eller tjänsterna ur den första kategorin används av det berörda företaget självt, medan varorna eller tjänsterna ur den andra kategorin används av företagets kunder.

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

"Direktiv 89/104/EEG – Varumärken – Artikel 5.1 och 5.2 – Användning i jämförande reklam – Rätt att förbjuda sådan användning – Otillbörlig fördel dras av renommé – Förfång för varumärkets funktion – Direktiv 84/450/EEG – Jämförande reklam – Artikel 3a.1 g och h – Villkor för att jämförande reklam ska vara tillåten – Otillbörlig fördel dras av ett varumärkes renommé – En vara framställs som en imitation eller en ersättning"

Företagen L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie ingår i L'Oréal-koncernen som tillverkar och marknadsför exklusiva parfymer. De är innehavare av de kända varumärkena Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs och Noa.

Malaika och Starion saluför imitationer av dessa parfymer i Förenade kungariket vilka har tillverkats av Bellure. Flaskorna och förpackningarna som används för att sälja dessa imitationer liknar allmänt sett dem som används av L'Oréal, vilka skyddas av ord- och figurmärken. Dessa bolag använder jämförelselistor som de överlämnar till sina återförsäljare. I listorna anges ordmärket till den exklusiva parfym som den saluförda parfymen är en imitation av.

L'Oréal väckte talan om varumärkesförfalskning inför High Court of Justice (England & Wales) (Högsta domstolen (England och Wales), Chancery division, Förenade kungariket) mot Bellure, Malaika och Starion.

Den nationella domstolen bad EU-domstolen att klargöra tolkningen av vissa bestämmelser i varumärkesdirektivet och direktivet om vilseledande och jämförande reklam⁶⁵.

EU-domstolen fick, när det gäller användningen av förpackningar och flaskor som liknar förpackningar och flaskor tillhörande de exklusiva parfymer som L'Oréal saluför, frågan om huruvida en tredje man som använder ett kännetecken som liknar ett känt varumärke kan anses dra otillbörlig fördel av varumärket, när användningen ger vederbörande en fördel vid saluföringen av dennes varor utan att för den skull medföra risk för förväxling för allmänheten eller orsaka någon skada för varumärkets innehavare.

Domstolen besvarar denna fråga jakande. Den slår fast att det för att en otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska anses föreligga enligt denna bestämmelse, varken krävs att det föreligger risk för förväxling eller risk för förfång för innehavaren av varumärket. Domstolen anser att man för att avgöra om användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé behöver göra en helhetsbedömning mot bakgrund av hur känt varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt naturen och graden av likhet hos de aktuella varorna. I förevarande fall får Malaika och Starion en kommersiell fördel av att de vid saluföringen av sina billiga imitationer, använder förpackningar och flaskor som liknar dem som L'Oréal använder för sina lyxparfymer. Dessutom har likheten uppsåtligt eftersträvat för att skapa en association i allmänhetens medvetande i syfte att underlätta saluföringen av varorna. Domstolen finner att det under dessa omständigheter bland annat ska beaktas att användningen av förpackningar och flaskor som liknar dem som används för de imiterade parfymerna syftar till att, i reklamsyfte, dra fördel av särskiljningsförmågan och renommén hos de varumärken som de imiterade parfymerna saluförs under. Domstolen drar slutsatsen att då tredje man genom användning av ett kännetecken som liknar ett känt varumärke försöker placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket, ska användningen anses innebära att en otillbörlig fördel dras av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé.

Vad gäller de jämförelselistor över parfymer som anger namnen på L'Oréals lyxparfymer, vilka skyddas av ordmärken, konstaterar domstolen inledningsvis att dessa kan anses utgöra jämförande reklam. Domstolen påminner därefter om att en annonsörs användning i jämförande reklam av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar en konkurrents varumärke i förekommande fall kan förbjudas med stöd av

⁶⁵ Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam (EGT L 250, s. 17; svensk specialutgåva, område 15, volym 4, s. 211), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 (EGT L 290).

direktivet om varumärken, förutom om denna reklam uppfyller samtliga villkor i direktivet om vilseledande och jämförande reklam. Domstolen finner i detta sammanhang att innehavaren av ett varumärke har rätt att hindra tredje man från att använda ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke, även då denna användning inte kan skada varumärkets grundläggande funktion att ange varornas eller tjänsternas ursprung, under förutsättning att nämnda användning skadar eller kan skada någon av varumärkets andra funktioner, bland annat varumärkenas kommunikations-, investerings- eller reklamfunktioner. När det gäller frågan huruvida jämförelselistorna över parfymer uppfyller samtliga villkor som anges i direktivet om vilseledande och jämförande reklam, konstaterar domstolen att detta direktiv innehåller ett förbud för annonsören att låta det framgå i jämförande reklam att den vara eller tjänst han saluför är en imitation eller ersättning för den vara eller tjänst som bär varumärket. Jämförelselistorna syftar eller leder till att den originalparfym som Malaikas och Starions parfymer utgör imitation av anges för omsättningskretsen. Domstolen konstaterar att dessa listor således intygar att de sistnämnda parfymerna utgör imitationer av parfymer som saluförs av L'Oréal. Listorna framställer följaktligen annonsörens varor som imitationer av varor som har ett skyddat varumärke. Domstolen preciserar slutligen att den fördel som annonsören fått av denna otillåtna jämförande reklam ska anses ha dragits, otillbörligen, av varumärkets renommé, vilket också strider mot kraven i direktivet om vilseledande och jämförande reklam.

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

"Begäran om förhandsavgörande – Förordning (EG) nr 207/2009 – EU-varumärke – Enhetlig karaktär – Risk för förväxling föreligger i endast en del av unionen – Geografisk räckvidd av det förbud som avses i artikel 102 i nämnda förordning"

Combit Software GmbH var ett enligt tysk rätt bildat bolag som innehade det tyska ordmärket combit och EU-ordmärket combit för varor och tjänster på IT-området.

Commit Business Solutions Ltd, som var ett enligt israelisk rätt bildat bolag, sålde programvara försedd med ordkännetecknet "Commit" i många länder via sin webbplats (www.commitcrm.com).

Combit Software väckte talan mot Commit Business Solutions vid Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala domstol, Tyskland) och yrkade i första hand att Commit Business Solutions skulle föreläggas att inom unionen upphöra att använda ordkännetecknet "Commit" för programvara som bolaget saluförde, och, i andra hand, att bolaget skulle föreläggas att upphöra att använda det ordkännetecknet i Tyskland.

Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala domstol) avslog combit Softwares förstahandsyrkande men biföll dess andrahandsyrkande.

Combit Software överklagade domen till Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfs regionala överdomstol, Tyskland), som begärde att EU-domstolen skulle uttala sig om

användningen av ett EU-kännetecken som skapar en risk för förväxling med ett EU-varumärke i en del av unionen, samtidigt som den inte medför någon sådan risk i en annan del av unionen.

För det första har domstolen redan – i ett mål som avsåg rätten för innehavaren av ett EU-varumärke att invända mot registreringen av ett liknande EU-varumärke som medförde risk för förväxling – slagit fast att en sådan invändning ska bifallas när det konstaterats föreligga risk för förväxling i en del av unionen, varvid den aktuella delen av unionen exempelvis kan motsvara en medlemsstats territorium. Domstolen drar härav slutsatsen att en motsvarande bedömning ska göras i mål som avser rätten för innehavaren av ett EU-varumärke att förhindra användningen av ett kännetecken som medför risk för förväxling, eftersom innehavaren av ett EU-varumärke skyddas mot sådan användning som skadar eller kan skada varumärkets funktion att ange ursprunget. Nämda innehavare har således rätt att förhindra en sådan användning även om den skadar nämnda funktion endast i en del av unionen.

För det andra anser domstolen att det, i syfte att säkerställa EU-varumärkets enhetliga karaktär i hela unionen, i princip är nödvändigt att förbudet mot att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i EU-varumärket omfattar hela unionen.

För det fall att en domstol för EU-varumärken finner att användningen av det liknande kännetecknet i fråga för varor som är identiska med de varor för vilka det aktuella EU-varumärket är registrerat inte medför någon risk för förväxling i en viss del av unionen – till exempel av språkliga skäl – och således inte kan skada det varumärkets ursprungsangivelsefunktion i den delen av unionen, måste den domstolen dock begränsa den geografiska räckvidden av det förbud den meddelar.

När en domstol för EU-varumärken, på grundval av faktiska omständigheter som i princip ska läggas fram av svaranden, finner att det inte föreligger någon risk för förväxling i en del av unionen, kan den rättsenliga handel som är en följd av användningen av kännetecknet i fråga i den delen av unionen nämligen inte förbjudas. Ett sådant förbud skulle gå utöver vad som följer av den ensamrätt som EU-varumärket ger. Nämda ensamrätt gör det endast möjligt för innehavaren av EU-varumärket att skydda sina specifika intressen, det vill säga försäkra sig om att varumärket kan fylla sin egentliga funktion.

Bedömningen att det inte föreligger någon risk för förväxling i en del av unionen måste enligt domstolens fasta praxis göras mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Nämda bedömning ska omfatta en jämförelse av de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likheter med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar.

Den berörda domstolen för EU-varumärken ska vidare tydligt ange den del av unionen i vilken den domstolen bedömer att varumärkets funktion inte skadas eller riskerar att skadas. Det ska således otvetydigt framgå av det föreläggande som meddelas med stöd

av artikel 102 i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken vilken del av unionen som inte omfattas av förbudet mot användning av kännetecknet i fråga. När nämnda domstol avser att utesluta vissa språkområden i unionen, som betecknas som "engelskspråkiga", från förbudet mot användning, ankommer det på den domstolen att lämna en fullständig beskrivning av vilka områden som avses med den beteckningen.

En tolkning som innebär att ett förbud mot användning av ett kännetecken som medför risk för förväxling med ett EU-varumärke ska tillämpas i hela unionen, med undantag för den del av unionen i vilken det konstaterats inte föreligga någon risk för förväxling, skadar inte EU-varumärkets enhetliga karaktär som avses i artikel 1.2 i förordning nr 207/2009, då rätten för innehavaren av det varumärket att förhindra användning som skadar varumärkets egentliga funktioner är bibehållen.

Slutligen drar domstolen slutsatsen att artiklarna 1.2, 9.1 b och 102.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt, att när en domstol för EU-varumärken finner att användningen av ett kännetecken kan medföra risk för förväxling med ett EU-varumärke i en del av unionen, samtidigt som nämnda användning inte medför någon sådan risk i en annan del av unionen, så ska nämnda domstol slå fast att det föreligger intrång i den ensamrätt som det varumärket ger och meddela ett föreläggande om att nämnda användning ska upphöra i hela unionen, med undantag för den del av unionen där det har konstaterats inte föreligga någon risk för förväxling.

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

"Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 5 – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 9 – Rätten för innehavaren av ett varumärke att motsätta sig att tredje man avlägsnar alla på varorna anbringade kännetecken som är identiska med varumärket och anbringar nya kännetecken på varor som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats för import till eller försäljning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)"

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (nedan kallat Mitsubishi), som var etablerat i Japan, var innehavare av EU-ordmärket MITSUBISHI⁶⁶, EU-figurmärket MITSUBISHI⁶⁷, Benelux-ordmärket MITSUBISHI⁶⁸ och Benelux-figurmärket MITSUBISHI⁶⁹ (nedan kallade Mitsubishis varumärken).

⁶⁶ Registrerat den 24 september 2001 under nummer 118042, särskilt för varor som omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen, däribland motorfordon, elfordon och gaffeltruckar.

⁶⁷ Registrerat den 3 mars 2000 under nummer 117713, särskilt för varor som omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen, däribland motorfordon, elfordon och gaffeltruckar.

⁶⁸ Registrerat den 1 juni 1974 under nummer 93812, särskilt för produkter som omfattas av klass 12, däribland fordon och transportmedel på land, och i klass 16, däribland böcker och trycksaker.

⁶⁹ Registrerat den 1 juni 1974 under nummer 92755 för bland annat varor i klass 12, däribland fordon och transportmedel på land, och i klass 16, däribland böcker och trycksaker. Detta varumärke är identiskt med EU-figurmärket.

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (nedan kallat MCFE), etablerat i Nederländerna, hade ensamrätt till produktion och saluföring inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av gaffeltruckar försedda med Mitsubishis varumärken.

Duma Forklifts NV var etablerat i Belgien och hade som sin huvudsakliga verksamhet att på global nivå köpa och sälja nya och begagnade gaffeltruckar. Duma erbjöd även sina egna gaffeltruckar till försäljning, under namnen "GSI", "GS", eller "Duma". Duma var tidigare officiell underdistributör av Mitsubishis gaffeltruckar i Belgien.

G.S. International BVBA (nedan kallat GSI), som också hade hemvist i Belgien, var ett till Duma närstående bolag. Båda bolagen leddes av samma personer och hade samma säte. GSI tillverkade och reparerade gaffeltruckar som bolaget importerade och exporterade i grossisthandel, med reservdelar, på världsmarknaden. GSI anpassade gaffeltruckarna till gällande normer i Europa, och märkte dem med sina egna serienummer och levererade dem till Duma, med EU-försäkran om överensstämmelse.

Hof van beroep te Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel, Belgien) som hade att ta ställning till frågan om parallellimport till EES av gaffeltruckar försedda med Mitsubishis varumärken utgjorde ett intrång i varumärkesrätten, beslutade att vilandeförklara målet och att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

För det första finner domstolen att artikel 5.1 i direktiv 2008/95 och artikel 9.1 i förordning nr 207/2009, vars innehåll är identiskt, måste tolkas på samma sätt.

För det andra anser domstolen att det för att säkerställa skyddet av de rättigheter som är knutna till ett varumärke, är väsentligt att innehavaren av ett varumärke som är registrerat i en eller flera medlemsstater kan kontrollera det första utsläppandet på marknaden av varor försedda med detta varumärke inom EES. Det framgår dessutom av domstolens rättspraxis att denna rättighet för innehavaren gäller för varje enskilt exemplar av varan.

För det tredje finner domstolen att varumärkets reklamfunktion å sin sida består i möjlighet att bruka varumärket i reklam i syfte att informera och övertyga konsumenter. Varumärkesinnehavaren har således rätt att förhindra att ett kännetecken som är identiskt med hans varumärke används utan hans medgivande för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, när användningen skadar innehavarens bruk av varumärket såsom inslag i reklamkampanjer eller del i en försäljningsstrategi.

För det fjärde erinrar domstolen, vad avser begreppet "användning i näringsverksamhet", om att uppräkningslistan av de typer av användning som innehavaren kan förhindra, vilken återfinns i artikel 5.3 i direktiv 2008/95 och i artikel 9.2 i förordning nr 207/2009, inte är uttömmande.

För det femte slår domstolen slutligen fast att artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i förordning nr 207/2009 om EU-varumärken, ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke kan motsätta sig att tredje man, utan innehavarens samtycke, avlägsnar alla

på varorna anbringade kännetecken som är identiska med detta varumärke och anbringar andra kännetecken på varor som placerats i ett tullager, såsom är fallet i målet vid den nationella domstolen, i syfte att importera varorna till eller släppa ut dem på marknaden inom EES, där de aldrig saluförts.

Det bör dock påpekas att avlägsnandet av kännetecken som är identiska med varumärket hindrar att de varor för vilka detta varumärke är registrerat för första gången släpps ut på marknaden inom EES, försedda med nämnda varumärke, och därmed fråntar varumärkesinnehavaren dennes rätt som framgår av den rättspraxis som det hänvisas till i punkt 31 i förevarande dom, nämligen att kontrollera det första utsläppandet på marknaden av varor försedda med varumärket inom EES.

Vidare skadar avlägsnandet av kännetecken som är identiska med varumärket, och anbringandet av nya kännetecken på varorna inför deras första utsläppande på marknaden inom EES, varumärkets funktion.

Domstolen påpekar därefter att tredje mans åtgärd att, utan varumärkesinnehavarens samtycke, avlägsna kännetecken som är identiska med varumärket och anbringa nya kännetecken på varor, för att sedan importera dem eller saluföra dem inom EES, detta i syfte att kringgå varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda import av varor som är försedda med dennes varumärke, motverkar målet att säkerställa att konkurrensen inte snedvrids, eftersom denna åtgärd inverkar på varumärkesinnehavarens rätt att kontrollera det första utsläppandet på marknaden inom EES av varor som bär detta varumärke och på varumärkets funktion.

Slutligen konstaterar domstolen, beträffande begreppet "användning i näringsverksamhet", att tredje mans åtgärd att avlägsna kännetecken som är identiska med varumärket för att anbringa sina egna kännetecken innebär en aktiv handling från dennes sida, vilken, eftersom den utförs för import och saluföring av varorna inom EES och således i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, kan anses utgöra användning av varumärket i näringsverksamhet. I detta sammanhang framhåller domstolen även att artikel 9.4 i förordningen om EU-varumärken⁷⁰, som är tillämplig på omständigheterna i det nationella målet från den 23 mars 2016 framdeles ger varumärkesinnehavaren rätt att hindra tredje man från att i näringsverksamhet föra in varor i unionen utan att dessa övergått till fri omsättning där, om dessa varor, inbegripet förpackning, kommer från tredjeländer och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det EU-varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket. Denna rätt för varumärkesinnehavaren upphör endast om deklaranten eller varuinnehavaren, under förfarandet för att avgöra huruvida intrång har gjorts i varumärket, lägger fram bevis för att varumärkesinnehavaren inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestinationen för varorna.

⁷⁰ Förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt förordning nr 2015/2424.

2. Icke registrerat varumärke som används i näringsverksamhet

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

"Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Invändningsförfarande – Relativt registreringshinder – Artikel 8.3 – Tillämpningsområde – Det sökta varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket – EU-ordmärket MINERAL MAGIC – Ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har ingett registreringsansökan – Det äldre nationella ordmärket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER"

Jerome Alexander Consulting Corp. är innehavare av det amerikanska ordmärket "MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER", som avser varorna "Ansiktspuder innehållande mineraler". John Mills Ltd har enligt ett distributionsavtal i uppdrag att distribuera Jerome Alexander Consultings varor inom Europeiska unionen och i världen.

Den 18 september 2013 ansökte John Mills i eget namn om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet "MINERAL MAGIC" för kosmetika. Jerome Alexander Consulting framställde då en invändning med åberopande av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 1, enligt vilken "ett varumärke inte [får] registreras när ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens medgivande".

Invändningen avslogs. Överklagandenämnden vid EUIPO upphävde invändningsenhetens beslut och avslog ansökan om registrering av varumärket MINERAL MAGIC. Överklagandenämnden drog i detta avseende slutsatsen att John Mills hade lämnat in ansökan om registrering av detta varumärke i egenskap av "ombud" och utan innehavarens medgivande. Överklagandenämnden påpekade även att de varor som avses med de motstående varumärkena är identiska eller av liknande slag och att kännetecknen liknar varandra.

Tribunalen ogiltigförklarade överklagandenämndens beslut med motiveringen att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 endast är tillämplig när det är fråga om identiska varumärken.

Efter överklagande från EUIPO upphäver domstolen tribunalens dom och slår fast att tillämpningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 inte ska vara begränsad till att endast avse sådana fall där det äldre varumärket och det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har lämnat in är identiska.

Domstolen konstaterar för det första att det i artikel 8.3 i förordningen om EU-varumärken inte uttryckligen anges om denna bestämmelse endast är tillämplig när det varumärke som är föremål för den registreringsansökan som ombudet eller

företrädaren har lämnat in är identiskt med det äldre varumärket. Det framgår nämligen av domstolens undersökning av förarbetena att det av dessa inte går att sluta sig till att tillämpningsområdet för nämnda bestämmelse är begränsat endast till de fall där de motstående varumärkena är identiska. Det framgår däremot av förarbetena att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ger uttryck för unionslagstiftarens val att i huvudsak återge första punkten i artikel 6septies i Pariskonventionen⁷¹. Domstolen finner att tribunalen borde ha beaktat förarbetena till denna konvention⁷², varav det följer att Pariskonventionen även kan omfatta ett varumärke som sökts av ett ombud eller en företrädare för innehavaren av det äldre varumärket när det sökta varumärket liknar det äldre varumärket.

För det andra anger domstolen att en annan tolkning skulle innebära ett ifrågasättande av den allmänna systematiken i förordning nr 207/2009, eftersom den skulle hindra innehavaren av ett varumärke från att motsätta sig att dess ombud eller företrädare registrerar ett liknande varumärke, medan den sistnämnde skulle kunna motsätta sig nämnda innehavares efterföljande ansökan om registrering av det ursprungliga varumärket på grund av att det liknar det varumärke som registrerats av innehavarens ombud eller företrädare.

För det tredje påpekar domstolen att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 syftar till att förhindra att ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket gör intrång i det äldre varumärket, eftersom dessa kan dra otillbörlig fördel av innehavarens ansträngningar och investeringar. Ett sådant intrång kan även ske när de motstående varumärkena liknar varandra.

Domstolen finner slutligen att målet om John Mills överklagande är färdigt för avgörande och avgör målet slutligt.

John Mills gjorde gällande att överklagandenämnden gjorde fel när den slog fast att det företaget var ett ombud för Jerome Alexander Consulting. Enligt domstolen ska begreppen ombud och företrädare ges en vid tolkning, så att de omfattar alla former av förbindelser som grundar sig på ett avtal mellan parterna om affärssamarbete som kan ge upphov till en förtroenderelation genom att varumärkessökanden, uttryckligen eller underförstått, åläggs en allmän förtroende- och lojalitetsplikt med beaktande av de intressen som innehavaren av det äldre varumärket har.

Domstolen konstaterar härvid att John Mills var en återförsäljare med en särställning av dessa produkter samt att det förelåg en konkurrensklausul och bestämmelser om immateriella rättigheter med avseende på dessa varor. Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den fann att John Mills var ett ombud för Jerome Alexander Consulting.

⁷¹ Konventionen för skydd av den industriella äganderätten som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, reviderades senast i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrades den 28 september 1979 (*United Nations Treaty Series*, vol. 828, nr 11851, s. 305).

⁷² Rättsakter från Lissabonkonferensen, som hölls den 6–31 oktober 1958 för revidering av Pariskonventionen och under vilken artikel 6septies infördes.

Vad gäller bedömningen av likheten mellan de motstående varumärkena framhåller domstolen att vid tillämpningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ska likheten inte bedömas i förhållande till huruvida det föreligger risk för förväxling. Vad beträffar varorna erinrar domstolen om att ett varumärkes grundläggande funktion är att ange det kommersiella ursprunget för de varor eller tjänster som avses. Det kan således inte uteslutas att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 är tillämplig när de varor eller tjänster som omfattas av det sökta varumärket liknar dem som omfattas av det äldre varumärket.

I förevarande fall konstaterar domstolen att de aktuella kännetecknen liknar varandra och att varorna delvis är identiska och delvis av liknande slag.

John Mills överklagande ogillas således i sin helhet.

3. Varumärke som är känt

Dom av den 22 mars 2007, Sigla/harmoniseringskontoret – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VIPS – Det äldre nationella ordmärket VIPS – Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 74 i förordning (EG) nr 40/94 – Dispositionsprincipen – Rätten till försvar”

Elleni Holding BV ingav den 7 februari 1997 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringskontoret. Registreringsansökan avsåg ordkännetecknet VIPS (nedan kallat det sökta varumärket).⁷³ Den 14 september 1999 framställde Sigla SA en invändning⁷⁴ mot registreringen av det sökta varumärket.

Invändningsenheten vid harmoniseringskontoret⁷⁵ biföll invändningen beträffande tjänsterna i klass 42 och avslog den beträffande varorna och tjänsterna i klasserna 9 och 35. Överklagandenämnden⁷⁶ biföll emellertid Elleni Holdings överklagande och upphävde invändningsenhetens beslut. Överklagandenämnden ansåg att sökanden hade styrkt att det äldre varumärket var känt i Spanien men inte angett skälen för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Sigla SA överklagade till tribunalen, som ogiltigförklarar överklagandenämndens beslut.

⁷³ De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg var ”datorer och datorprogram registrerade på band eller skivor” (klass 9), ”affärsrådgivning; tjänster avseende kontroll av datorregistrerade data” (klass 35) och ”programmering avseende datorer; hotelltjänster, utskänkning av mat och dryck (måltider), caféer och restauranger” (klass 42) i Niceöverenskommen.

⁷⁴ I den mening som avses i artikel 42.1 i förordning nr 40/94.

⁷⁵ Beslut nr 2221/2000 av den 28 september 2000.

⁷⁶ Beslut av den 1 april 2003 (nedan kallat det angripna beslutet), som delgavs sökanden den 3 april samma år.

Tribunalen börjar med att ange att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, i vilken bestämmelse föreskrivs att ett äldre känt varumärke skyddas även med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag, ska tolkas så att den kan åberopas till stöd för en invändning både mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke avseende varor och tjänster som varken är av samma eller liknande slag som de som avses med det äldre varumärket, och mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke avseende varor som är av samma eller liknande slag som de som avses med det äldre varumärket. Bestämmelsen kan nämligen inte tolkas så att den medför ett skydd av kända varumärken som är sämre när ett kännetecken används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag än när ett kännetecken används för varor eller tjänster som inte är av liknande slag.

Tribunalen anger närmare att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, i vilken bestämmelse föreskrivs att ett äldre känt varumärke skyddas även med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag, gör det möjligt för innehavaren av ett äldre känt varumärke att bland annat invända mot registrering av varumärken som kan vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Sådant förfång kan uppkomma när det äldre varumärket förlorar sin förmåga att väcka en omedelbar association till de varor för vilka det registreras och används. Denna risk avser således det äldre varumärkets "urvattning" eller "successiva sönderfall" genom upplösning av dess identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande. Risk för urvattning är emellertid i princip mindre om det äldre varumärket består av ett ord som på grund av sin egen innebörd har en mycket utbredd och frekvent användning, oberoende av det äldre varumärke i vilket ordet ingår. I ett sådant fall är det mindre sannolikt att det äldre varumärket urvattnas till följd av att ordet ingår i det sökta varumärket. Förfång enligt artikel 8.5 uppkommer även när de varor eller tjänster som avses med det sökta varumärket kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att det äldre varumärkets attraktionsförmåga minskar. Risk för sådant förfång kan bland annat uppstå när de varor eller tjänster som avses med det sökta varumärket har en egenskap eller kvalitet som, på grund av att det äldre kända varumärket är identiskt med eller liknar det sökta varumärket, kan medföra ett negativt inflytande på bilden av ett äldre känt varumärke.

Därefter understryker tribunalen att risken för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé omfattar fall av klart utnyttjande av och snyltande på ett känt varumärke och försök att dra fördel av dess rykte. Det är med andra ord fråga om en risk för att bilden av det kända varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs till de varor som avses med det sökta varumärket så att saluföringen av sistnämnda varor underlättas genom associationen med det äldre kända varumärket. Denna sista risktyp ska hållas skild från risken för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. I fall som omfattas av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 förknippar den berörda allmänheten de motstående varumärkena, det vill säga de får uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena, utan att

därvid förväxla dem. Det måste således inte föreligga risk för förväxling för att artikel 8.5 i förordningen ska vara tillämplig.

Enligt tribunalen är syftet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte att hindra registrering av varje varumärke som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke. Innehavaren av det äldre varumärket måste inte styrka att varumärket förorsakas en faktisk och aktuell skada. Dock måste vederbörande åberopa uppgifter som gör det möjligt att prima facie fastslå att det föreligger en framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket. I detta sammanhang är det möjligt, särskilt i fråga om en invändning som grundar sig på ett exceptionellt känt varumärke, att sannolikheten för en framtida icke hypotetisk risk för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för eller dra otillbörlig fördel av det varumärke som åberopats som grund för invändningen är så uppenbar att invändaren inte behöver åberopa eller styrka någon annan faktisk omständighet i detta avseende. Det kan emellertid inte presumeras att så alltid är fallet.

Tribunalen preciserar att det är ett grundläggande villkor för tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 att det finns ett samband mellan det sökta och det äldre varumärket. Den omständigheten, i förevarande fall, att det finns ett samband mellan de tjänster som avses med ordkännetecknet VIPS, för vilket ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ingetts för datorprogram och tjänster som omfattas av klasserna 9, 35 och 42 i Niceöverenskommelsen, och de tjänster som avses med ordmärket VIPS, som i Spanien tidigare registrerats för tjänster som omfattas av klass 42 i Niceöverenskommelsen, är inte, i avsaknad av andra relevanta omständigheter, tillräcklig för att prima facie komma fram till att det finns en framtida icke hypotetisk risk för att användningen av nämnda kännetecken är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller drar otillbörlig fördel i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Ordet VIPS utgör nämligen den engelska pluralformen av akronymen VIP (på engelska Very Important Person, det vill säga "mycket viktig person"), som ofta används i både internationella och nationella sammanhang för att beteckna kända personligheter. Risken för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är därför begränsad. Sannolikheten för en sådan risk är ännu mindre då det sökta varumärket avser tjänster som riktar sig mot en särskild och följaktligen snävare allmänhet. Vidare har de tjänster som avses med det sökta varumärket inte någon egenskap eller kvalitet som gör det sannolikt att dess användning skulle vara till sådant förfång för det äldre varumärkets renommé. Enbart den omständigheten att det finns ett samband mellan de tjänster som avses med de motstående varumärkena är varken tillräckligt eller avgörande. Ett sådant samband ökar visserligen sannolikheten för att allmänheten även tänker på det äldre varumärket när den kommer i kontakt med det sökta varumärket. Detta räcker emellertid inte för att det äldre varumärkets attraktionskraft ska minska. Det kan bara inträffa om det styrks att de tjänster som avses med det sökta varumärket har sådana egenskaper eller kvaliteter som potentiellt sett skulle kunna vara till förfång

för det äldre varumärkets renommé. För det tredje kan risk för att otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé endast uppkomma om omsättningskretsen, utan att förväxla ursprunget för de tjänster som avses med de motstående varumärkena, skulle tilltalas särskilt av den mjukvara som registreringsökanden saluför enbart av den anledningen att den betecknas med ett varumärke som är identiskt med det äldre kända varumärket. I avsaknad av en redogörelse, från den som innehar det sistnämnda varumärket, för det äldre varumärkets särskilda egenskaper samt för hur dessa kan underlätta marknadsföringen av de tjänster som avses med det sökta varumärket, kan emellertid de egenskaper som normalt förknippas med ett känt varumärke som betecknar en snabbmatskedja inte i sig anses medföra någon fördel för datorprogrammeringstjänster, inte ens om dessa är avsedda för hotell eller restauranger.

Dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))

"Varumärken – Sökordsannonsering på Internet ('keyword advertising') – Annonsörens val av ett sökord som motsvarar en konkurrents kända varumärke – Direktiv 89/104/EEG – Artikel 5.1 a och 5.2 – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 9.1 a och c – Villkor om att skada ska föreligga på någon av varumärkets funktioner – Förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga (urvattning) – Otillbörlig fördel som dras av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning)"

Bolaget Interflora British Unit innehar en licens som beviljats av Interflora Inc., ett amerikanskt bolag som driver ett världsomspännande nätverk för blomsterleveranser. Interfloras nätverk består av florister från vilka kunderna personligen, per telefon eller via internet, kan göra beställningar, vilka utförs av den medlem i nätverket som ligger närmast den adress till vilken blommorna ska levereras.

INTERFLORA är ett nationellt varumärke i Förenade kungariket och även ett gemenskapsvarumärke. Dessa varumärken är väl kända i Förenade kungariket och i andra medlemsstater i Europeiska unionen.

Marks & Spencer plc (M & S), ett bolag bildat enligt engelsk rätt, är en av de största detaljhandlarna i Förenade kungariket. En av dess affärsverksamheter är försäljning och leverans av blommor, vilket innebär att denna verksamhet konkurrerar med Interfloras.

M & S valde ordet "Interflora" och varianter av det ordet (nämligen "Interflora Flowers", "Interflora Delivery", "Interflora.com", "Interflora.co.uk", etc.) som sökord inom ramen för söktjänsten AdWords. När en internetanvändare skrev in ordet "Interflora" eller någon av dess varianter som sökord i Googles sökmotor, visades följaktligen en annons från M & S.

Interflora väckte talan om varumärkesintrång mot M & S vid High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Högsta domstolen (England och Wales), Chancery

division, Förenade kungariket). Den domstolen hänsköt frågor till EU-domstolen om olika aspekter av vad som gäller när en konkurrent utan samtycke använder sökord som är identiska med ett varumärke inom ramen för en söktjänst på internet.⁷⁷

Domstolen erinrar inledningsvis om att när tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra denna användning endast om den kan skada en av varumärkets funktioner. Varumärkets grundläggande funktion är att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung (nedan kallad ursprungsangivelsefunktionen), och det har för övrigt bland annat en kommunikations- och investeringsfunktion. Domstolen betonar i detta avseende att varumärkets ursprungsangivelsefunktion inte är den enda funktionen som förtjänar skydd mot intrång från tredje man. Ett varumärke, förutom att det fungerar som en ursprungsangivelse för varor och tjänster, är nämligen ofta ett verktyg för kommersiella strategier som används i synnerhet i reklamsyfte eller för att förvärva ett gott rykte för att få kunderna att vara lojala.

Med hänvisning till domen i målet Google⁷⁸ erinrar domstolen om att det skadar varumärkets ursprungsangivelsefunktion när den annons som visas med stöd av det sökord som överensstämmer med varumärket inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man. Däremot kan användning av ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke i en sådan söktjänst som AdWords inte skada varumärkets reklamfunktion.

Domstolen prövar dessutom för första gången skyddet av varumärkets investeringsfunktion. När en konkurrent använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för identiska varor eller tjänster, och denna användning i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av det egna varumärket i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket, kan denna användning således skada denna funktion. I en situation där varumärket redan åtnjuter ett sådant gott rykte har investeringsfunktionen skadats när denna användning påverkar detta rykte och därmed äventyrar att det vidmakthålls.

Det kan däremot inte godtas att en varumärkesinnehavare får motsätta sig en sådan användning från en konkurrents sida, om användningen endast medför att varumärkesinnehavaren tvingas att anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan attrahera konsumenterna och göra dem lojala med varumärket. På samma sätt kan inte det faktum att denna användning leder till att vissa

⁷⁷ Direktiv 89/104 och förordning nr 40/94.

⁷⁸ Dom av den 23 mars 2010, Google France och Google (förenade målen C-236/08 à C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

konsumenter vänder sig från de varor eller tjänster som är försedda med varumärket med framgång göras gällande av varumärkesinnehavaren.

Det ankommer i förevarande fall på den hänskjutande domstolen att pröva om M & S användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket INTERFLORA äventyrar Interfloras möjlighet att vidmakthålla ett gott rykte som kan attrahera konsumenter och få dem att vara lojala med varumärket.

Domstolen ombads även att ta upp frågan om det utvidgade skyddet för varumärken som är kända, och närmare bestämt innebörden av framför allt begreppen urvattning (förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga) och snyltning (otillbörlig fördel som dras av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé). Härvid konstaterar domstolen bland annat att den omständigheten att man inom ramen för en söktjänst, väljer ut kännetecken som är identiska med eller liknar någon annans kända varumärke, när det inte föreligger någon "skälig anledning" kan anses utgöra snyltning. En sådan slutsats gäller framför allt i situationer där annonsörer på internet tar hjälp av sökord som överensstämmer med kända varumärken för att saluföra varor som är imitationer av varumärkesinnehavarens varor.

När en annons som visas på internet utifrån ett sökord som motsvarar ett känt varumärke däremot föreslår ett alternativ till de varor eller tjänster som innehavaren av det kända varumärket erbjuder – utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att någon urvattning eller något förfång för varumärkets renommé (nedsvärtning) orsakas och utan att varumärkets funktioner skadas – så ingår en sådan användning i princip i en sund och lojal konkurrens inom den aktuella varu- och tjänstesektorn.

III. Andra materiella rättsfrågor

1. Varumärkets verkningar

Dom av den 12 juli 2011 (stora avdelningen), L'Oréal m.fl. (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

"Varumärken – Internet – Utbudande till försäljning på en elektronisk marknadsplats riktad till unionens konsumenter av märkesvaror som av varumärkesinnehavaren är avsedda för försäljning i tredjeland – Varornas förpackning har avlägsnats – Direktiv 89/104/EEG – Förordning (EG) nr 40/94 – Ansvar för den näringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen – Direktiv 2000/31/EG ('direktiv om elektronisk handel') – Domstolsföreläggande till näringsidkaren – Direktiv 2004/48/EG ('direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter')"

Bolaget eBay driver en global elektronisk marknadsplats på internet där privatpersoner och företag kan köpa och sälja många olika typer av produkter och tjänster.

L'Oréal är innehavare av ett stort antal kända varumärken. L'Oréals varor (framför allt kosmetika och parfymer) distribueras genom ett slutet distributionsnät. Auktoriserade återförsäljare har inte rätt att tillhandahålla andra återförsäljare varor inom ramen för detta system.

L'Oréal gjorde gällande att eBay hade deltagit i varumärkesintrång som begåtts av användare av eBays webbplats. Vidare gjorde L'Oréal gällande att eBay, genom att köpa sökord från avgiftsbelagda söktjänster på internet, såsom Googles AdWords, som motsvarar namnen på L'Oréals varumärken, styr sina användare till varor som gör intrång i varumärkesrätten och som bjuds ut till försäljning på dess webbplats. Enligt L'Oréal var eBays ansträngningar för att förhindra försäljning av förfalskade varor på dess webbplats otillräckliga. L'Oréal pekade ut olika former av intrång, däribland försäljning och utbudande till försäljning till konsumenter inom EU av märkesvaror från L'Oréal som bolaget avsåg att sälja i tredjeländer (parallellimport).

L'Oréal väckte talan vid High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Högsta domstolen (England och Wales), Chancery division, Förenade kungariket), som hänsköt flera frågor till EU-domstolen om vilka skyldigheter som ett bolag som driver en marknadsplats på internet kan ha för att hindra sina användare från att göra sig skyldiga till varumärkesintrång.

Domstolen understryker inledningsvis att varumärkesinnehavaren endast kan åberopa sin ensamrätt gentemot en fysisk person som säljer märkesvaror på nätet när försäljningen sker i näringsverksamhet. Så är fallet bland annat när försäljningen går utöver en rent privat verksamhet på grund av volymen och frekvensen.

Domstolen uttalar sig först om kommersiella åtgärder som riktar sig till unionen via elektroniska marknadsplatser som eBay. Domstolen konstaterar att unionens varumärkesregler är tillämpliga på försäljningserbudanden och reklam för märkesvaror som befinner sig i tredjeländer, när det framgår att dessa erbjudanden och denna reklam är riktade till konsumenter i unionen.

Det ankommer på de nationella domstolarna att bedöma från fall till fall om det föreligger relevanta tecken på att försäljningserbudanden eller reklam som görs på en elektronisk marknadsplats är riktade till konsumenterna i unionen. De nationella domstolarna kan således beakta de geografiska områden till vilka säljaren är redo att skicka produkten.

Domstolen slår vidare fast att en näringsidkare som driver en marknadsplats på internet inte själv använder varumärkena i den mening som avses i unionslagstiftningen, om denne tillhandahåller en tjänst som endast består i att göra det möjligt för sina kunder att inom ramen för sin näringsverksamhet, på denna webbplats, visa kännetecknen som överensstämmer med varumärken.

Domstolen lämnar dessutom vissa preciseringar vad gäller det ansvar som åligger den näringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen. Samtidigt som domstolen påpekar att det ankommer på de nationella domstolarna att göra denna bedömning, konstaterar den att näringsidkaren utövar en aktiv roll som kan ge honom kännedom om eller kontroll över uppgifter som rör dessa erbjudanden när denne tillhandahåller hjälp som bland annat består i att optimera presentationen av försäljningserbjudandena på nätet eller att göra reklam för erbjudandena.

När näringsidkaren har spelat en sådan aktiv roll kan denne inte åberopa det undantag från ansvar som unionsrätten på vissa villkor ger leverantörer av onlinetjänster, såsom operatörer av marknadsplatser på internet.

För övrigt gäller att även när nämnda näringsidkare inte har utövat någon sådan aktiv roll kan vederbörande inte åberopa undantaget från ansvar om han eller hon hade kännedom om sådana fakta eller omständigheter som borde ha föranlett en försiktig näringsidkare att inse att försäljningserbjudandena på nätet var olagliga och, för det fall han eller hon hade kännedom härom, inte handlat utan dröjsmål för att avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.

Domstolen uttalar sig slutligen om frågan om vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas mot en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats om denne inte på eget initiativ beslutar att bringa immaterialrättsintrånget att upphöra och att förhindra att det upprepas.

Näringsidkaren kan föreläggas att vidta åtgärder som förenklar identifiering av dess försäljningskunder. Det är förvisso nödvändigt att skydda personuppgifter. Dock måste intrångsgöraren vara klart identifierbar när han eller hon agerar inom ramen för näringsverksamhet och inte i privatlivet.

Domstolen finner således att unionsrätten kräver att medlemsstaterna säkerställer att nationella domstolar som är behöriga i mål som gäller skydd för immateriella rättigheter kan förelägga en näringsidkare att vidta åtgärder som inte bara bidrar till att få användarnas intrång i dessa rättigheter att upphöra, utan även att förebygga nya intrång av samma art. Föreläggandena ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande och får inte ge upphov till hinder för lagenlig handel.

Dom av den 23 mars 2010 (stora avdelningen), Google France och Google (C-236/08–C-238/08, [EU:C:2010:159](#))

”Varumärken – Internet – Sökmotor – Sökordsannonsering (keyword advertising) – Visning, utifrån sökord som motsvarar varumärken, av länkar till webbplatser vars innehavare konkurrerar med innehavarna av nämnda varumärken eller till webbplatser varifrån imitationer saluförs – Direktiv 89/104/EEG – Artikel 5 – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 9 – Sökmotorföretagets ansvar – Direktiv 2000/31/EG (direktiv om elektronisk handel)”

Gemenskapens varumärkesrätt⁷⁹ ger under vissa förutsättningar varumärkesinnehavare rätt att förhindra att tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar deras varumärken för varor och tjänster som motsvarar dem för vilka varumärkena i fråga har registrerats.

Google driver en sökmotor på internet. När en internetanvändare gör en sökning på ett eller flera ord visar sökmotorn de webbplatser som bäst överensstämmer med dessa ord i fallande betydelseordning. Det rör sig härvid om så kallade naturliga sökresultat.

Google erbjuder även en avgiftsbelagd söktjänst kallad AdWords. Med denna tjänst kan näringsidkare – genom att välja ett eller flera sökord – få en reklamlänk till sin webbplats, åtföljd av ett reklammeddelande, visad, när det eller de valda sökorden i fråga sammanfaller med innehållet i de förfrågningar som internetanvändare skickar till sökmotorn. Annonser visas under rubriken "Sponsrade länkar" som uppträder antingen till höger på skärmen, till höger om de naturliga sökresultaten eller överst på skärmen, ovanför nämnda resultat.

Bolaget Louis Vuitton Malletier SA (nedan kallat Vuitton), som är innehavare av gemenskapsvarumärket Vuitton och de franska nationella varumärkena Louis Vuitton och LV, Viaticum, som är innehavare av de franska varumärkena Bourse des Vols, Bourse des Voyages och BDV samt Pierre-Alexis Thonet, som är innehavare av det franska varumärket Eurochallenges, konstaterade att, när internetanvändare sökte på deras varumärken i Googles sökmotor visades, under rubriken "Sponsrade länkar", länkar till webbplatser varifrån imitationer av Vuittons varor salufördes respektive länkar till webbplatser som innehades av konkurrenter till Viaticum och Centre national de recherche en relations humaines. Vuitton Viaticum och Pierre-Alexis Thonet väckte därför talan mot Google för att få fastställt att Google gjort intrång i rätten till deras varumärken.

Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike), som prövar de mål som varumärkesinnehavarna inlett mot Google i sista instans, har frågat EU-domstolen huruvida det är lagligt att använda kännetecken som motsvarar varumärken som sökord i en söktjänst på internet utan att innehavarna av dessa varumärken har gett sitt medgivande därtill.

Domstolen anger härvid att en annonsör som köper söktjänsten och såsom sökord väljer ett kännetecken som motsvarar någon annans varumärke, i syfte att erbjuda internetanvändare ett alternativ till nämnda varumärkesinnehavares varor och tjänster, använder kännetecknet med avseende på sina varor och tjänster. Så är dock inte fallet vad gäller söktjänsteleverantören, när denne ger annonsörer möjlighet att som sökord välja kännetecken som är identiska med varumärken samt lagrar dessa kännetecken och visar sina kunders annonser utifrån dessa.

⁷⁹ Direktiv 89/104.

Domstolen påpekar att tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar innehavarens varumärke åtminstone förutsätter att tredje man använder kännetecknet i sitt eget reklammeddelande. Vad gäller söktjänstleverantören gör denne det möjligt för kunderna, det vill säga annonsörerna, att använda kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken utan att själv använda dessa kännetecken.

Om ett varumärke har använts som sökord, kan varumärkesinnehavaren således inte åberopa sin ensamrätt till detta varumärke gentemot Google. Däremot kan innehavaren göra gällande denna rätt gentemot annonsörer som utifrån sökord som motsvarar innehavarens varumärke ger Google i uppdrag att visa annonser som inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig internetanvändare att få reda på från vilket företag de varor och tjänster som avses i annonsen härrör.

I en sådan situation, där annonsen dessutom framträder direkt efter det att den berörde internetanvändaren har skrivit in varumärket som sökord och visas vid ett tillfälle då varumärket, i egenskap av sökord, också visas på skärmen, kan internetanvändaren nämligen ta miste på de aktuella varornas och tjänsternas ursprung. Därmed föreligger skada på den funktion hos varumärket som ska garantera konsumenten varans eller tjänstens ursprung (varumärkets ursprungsangivelsefunktion).

Det ankommer på den nationella domstolen att i varje enskilt fall bedöma om omständigheterna i det mål som anhängiggjorts vid den innebär att det föreligger skada eller risk för skada på ursprungsangivelsefunktionen.

Domstolen anser att när annonsörer använder kännetecken som motsvarar någon annans varumärke som sökord på internet för att reklammeddelanden ska visas, kan denna användning få vissa återverkningar på innehavarens bruk av varumärket i reklam och val av affärsstrategi. Dessa återverkningar som tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke får, skadar emellertid inte i sig varumärkets reklamfunktion.

När det gäller det ansvar som en operatör såsom Google har för de uppgifter om sina kunder som den lagrar på sin server, påminner domstolen först om att ansvarsfrågorna regleras i nationell rätt. Unionsrätten föreskriver dock vissa ansvarsbegränsningar till förmån för tjänstelevererande mellanhänder när den tjänst som levereras utgör någon av informationssamhällets tjänster.⁸⁰

För att bedöma huruvida en sådan internetbaserad söktjänst som AdWords utgör en informationssamhällets tjänst i form av lagring av uppgifter som annonsören tillhandahållit, vilket i så fall begränsar söktjänstleverantörens ansvar, påpekar domstolen att det ankommer på den nationella domstolen att pröva om den roll som leverantören i fråga utövar är neutral och om hans verksamhet är av rent teknisk,

⁸⁰ Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktiv om elektronisk handel) (EGT L 178, s. 1).

automatisk och passiv natur, vilket innebär att han varken har kännedom om eller kontroll över de uppgifter han lagrar.

Dom av den 22 december 2022 (stora avdelningen), Louboutin (Användning av ett intrångsgörande kännetecken på en elektronisk marknadsplats) (C-148/21 och C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 9.2 a – Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke – Begreppet användning – Näringsidkare som driver en e-handelswebbplats med integrerad elektronisk marknadsplats – Annonser som publiceras på denna marknadsplats av oberoende säljare som i dessa annonser använder ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke, för varor som är identiska med dem för vilka detta varumärke är registrerat – Huruvida detta kännetecken uppfattas som att det utgör en integrerad del av nämnda näringsidkares reklammeddelande – Huruvida det utifrån det sätt på vilket annonserna presenteras inte är möjligt att klart avgöra vilka erbjudanden som kommer från näringsidkaren och vilka erbjudanden som kommer från oberoende säljare”

Amazon är både en välrenommerad återförsäljare och en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats. Amazon publicerar på sina elektroniska marknadsplatser såväl annonser för sina egna varor, som företaget säljer och expedierar i eget namn och för egen räkning, som annonser härrörande från oberoende säljare. Amazon erbjuder även oberoende säljare kompletterande tjänster i form av lagring och expediering av varor som lagts upp på dess marknadsplats, och informerar då potentiella köpare om att det är Amazon som ombesörjer denna verksamhet.

På Amazons webbplatser visas regelbundet annonser från oberoende säljare om försäljning av skor med röda sulor. Christian Louboutin, en fransk formgivare av högglackade dampumps, vars röda yttersula har blivit känd, gjorde gällande att han inte hade gett sitt samtycke till att dessa varor släpptes ut på marknaden. Han väckte talan mot Amazon vid Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Distriktsdomstolen i Luxemburg, Luxemburg) (den hänskjutande domstolen i mål C-148/21) och vid Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (domstol i Bryssel som på franska handlägger mål mellan företag, Belgien) (den hänskjutande domstolen i mål C-184/21). Han hävdar att Amazon olagligen har använt ett kännetecken som är identiskt med det varumärke som han är innehavare av för varor som är identiska med dem för vilka varumärket i fråga är registrerat. Han framhåller särskilt att de omtvistade annonserna utgör en integrerad del av Amazons reklammeddelande.

De två nationella domstolarna tar bland annat upp frågan huruvida en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats, såsom Amazon, kan hållas direkt ansvarig för ett intrång i en varumärkesinnehavares rättigheter som följer av en annons från en

oberoende säljare. Denna fråga är, till skillnad från frågan om indirekt ansvar, föremål för en harmoniserad reglering i unionsrätten.⁸¹

Det svar som domstolen (stora avdelningen) lämnar till de två nationella domstolarna genom sin dom är att det faktiskt kan anses att en sådan näringsidkare själv har använt ett kännetecken som är identiskt med ett EU-varumärke, som förekommer i en oberoende säljares annons på dennes elektroniska marknadsplats, om en normalt informerad och skäligen uppmärksam användare av denna webbplats får intrycket av att det är denne näringsidkare som i eget namn och för egen räkning saluför de förfälskade produkterna i fråga.

Domstolen erinrar inledningsvis om att tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke åtminstone förutsätter att tredje man använder kännetecknet i sitt eget reklammeddelande. Att enbart skapa de tekniska förutsättningar som krävs för att använda ett kännetecken och få betalt för denna tjänst innebär inte att den som tillhandahåller tjänsten själv använder kännetecknet i fråga, även om denne agerar i eget ekonomiskt intresse. EU-domstolen har således, när det gäller näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats såsom eBay, slagit fast att användningen av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken i försäljningserbjudanden som visas på denna marknadsplats görs endast av säljarkunderna till denne näringsidkare och inte av denne näringsidkare själv, då denne inte använder kännetecknet i sitt eget reklammeddelande.

EU-domstolen påpekar emellertid att den, inom ramen för sin tidigare praxis, inte tillfrågats om vad det innebär att den aktuella e-handelswebbplatsen, förutom den elektroniska marknadsplatsen, även innehåller försäljningserbjudanden från den som driver webbplatsen. De nu aktuella målen rör just denna omständighet.

Domstolen konstaterar att denna omständighet i förekommande fall kan få till följd att användarna av den elektroniska marknadsplatsen får intrycket att annonserna för de aktuella varorna inte härrör från oberoende säljare utan från den näringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen, och att det således är denne näringsidkare som använder det aktuella kännetecknet i sitt eget reklammeddelande.

Det ankommer i slutändan på de hänskjutande domstolarna att bedöma om så är fallet. Domstolen preciserar emellertid att det vid denna bedömning är relevant att beakta den omständigheten att Amazon presenterar försäljningserbjudanden på sin webbplats på ett enhetligt sätt – varvid Amazon visar sina egna annonser samtidigt som annonser från oberoende säljare, och visar sin egen logotyp såsom välrenommerad återförsäljare i samtliga dessa annonser – samt den omständigheten att Amazon erbjuder tilläggstjänster till dessa oberoende säljare inom ramen för marknadsföringen av deras varor, bland annat lagerhållning och expediering av deras varor.

⁸¹ Förordning 2017/1001.

Dessa omständigheter kan nämligen göra det svårare att göra en tydlig åtskillnad och ge en normalt informerad och skäligen uppmärksam användare intrycket av att det är Amazon som i eget namn och för egen räkning saluför de Louboutin-varor som utbjuds till försäljning av oberoende säljare.

Dom av den 25 januari 2024, Audi (Fäste för emblem på en kylargrill) (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 9.2 och 9.3 a–c – Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke – Begreppet ’i näringsverksamhet använda ett tecken’ – Artikel 14.1 c – Begränsningar av ett EU-varumärkes rättsverkan – Rätt för innehavaren av ett EU-varumärke att förhindra tredje man att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket för reservdelar till motorfordon – Beståndsdel i en kylargrill som utformats för att fästa ett emblem som återger en motorfordonstillverkarens varumärke”

Efter att ha mottagit en begäran om förhandsavgörande klargör domstolen begreppet användning av ett tecken i näringslivet, när en tredje man importerar och utbjuder reservdelar till motorfordon till försäljning utan medgivande från motorfordonstillverkaren som är innehavare av ett EU-varumärke. Domstolen preciserar dessutom omfattningen av tillverkarens ensamrätt att förhindra tredje man att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket för sådana reservdelar.

GQ är en fysisk person som via en webbplats säljer reservdelar till motorfordon. GQ gjorde inom ramen för denna verksamhet reklam för kylargrillar, som anpassats och utformats för gamla modeller av motorfordonen Audi, och utbjöd kylargrillarna till försäljning. Kylargrillarna omfattade en beståndsdel som utformats för att fästa ett emblem av motorfordonstillverkaren Audis varumärke.

Audi, som är innehavare av det EU-figurmärke som återger fyra överlappande cirklar (nedan kallat varumärket AUDI), väckte talan vid Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa, Polen), den hänskjutande domstolen, och yrkade att GQ skulle förbjudas att göra reklam för, importera, utbjuda till försäljning eller marknadsföra kylargrillar som inte är original och som är försedda med ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket AUDI.

Den hänskjutande domstolen beslutade att ställa frågor till EU-domstolen angående tolkningen av förordning 2017/1001 och bad den att precisera begreppet användning av ett tecken i näringsverksamhet samt räckvidden av rätten för en fordonstillverkare som är innehavare av ett EU-varumärke att förhindra tredje man att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar detta varumärke för reservdelar.

För det första påpekar domstolen att unionslagstiftaren inte har föreskrivit någon så kallad reparationsklausul – såsom den som finns i formgivningsrätten⁸² – i förordning 2017/1001 och erinrar om att denna klausul tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av unionsrättens bestämmelser om varumärken.

Den så kallade reparationsklausulen kan således inte tillämpas analogt för att uppnå målet att bevara en icke snedvriden konkurrens mellan motorfordonstillverkare och säljare av reservdelar som inte är original, då detta mål har beaktats av unionslagstiftaren inom ramen för förordning 2017/1001⁸³, och de rättigheter som innehavaren av ett EU-varumärke har kan inte begränsas med stöd av denna klausul⁸⁴.

För det andra noterar EU-domstolen att den hänskjutande domstolen ansåg att formen på den beståndsdel i kylargrillarna som utformats för att fästa det emblem som återger varumärket AUDI var identisk med eller liknar detta varumärke. Denna form utgjorde således ett tecken i den mening som avses i förordning 2017/1001.⁸⁵ Detta tecken var dessutom anbringat på eller utgjorde en del av dessa kylargrillar i syfte att saluföra kylargrillarna, vilket utgör en användning som omfattas av denna förordning⁸⁶, och eftersom GQ importerade och utbjöd kylargrillar som omfattade nämnda tecken till försäljning, kunde GQ dessutom anses ägna sig åt de typer av användning som omfattas av förordningen. Den omständigheten att denna beståndsdel är placerad på reservdelen, nämligen kylargrillen, på ett sådant sätt att det tecken som är identiskt med eller liknar motorfordonstillverkarens varumärke är synligt för omsättningskretsen när den ser reservdelen var av sådan art att den konkretiserade förekomsten av ett materiellt samband mellan denna reservdel – som en tredje man importerar, gjorde reklam för och utbjöd till försäljning – och innehavaren av varumärket AUDI.

Domstolen anser följaktligen att den tredje man som, utan medgivande från en motorfordonstillverkare som är innehavare av ett EU-varumärke, importerar och till försäljning utbjuder reservdelar, nämligen kylargrillar för dessa motorfordon, som omfattar en beståndsdel som utformats för att fästa det emblem som återger varumärket och vars form är identisk med eller liknar nämnda varumärke, använder ett tecken i näringsverksamhet på ett sätt som kan skada en eller flera av samma varumärkes funktioner, vilket det ankommer på den nationella domstolen att kontrollera.

För det tredje understryker domstolen att den omständigheten att det är omöjligt för varumärkesinnehavaren att förhindra tredje man att använda varumärket när denna

⁸² Artikel 110 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1), i dess lydelse före ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/2822 av den 23 oktober 2024 (EUT L, 2024/2822). Enligt denna artikel "[ska] skydd i form av gemenskapsformgivning inte åtnjutas för en formgivning som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används enligt artikel 19.1 för att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende".

⁸³ Artikel 14 i förordning 2017/1001.

⁸⁴ Artikel 9 i nämnda förordning.

⁸⁵ Artikel 9.2 i denna förordning.

⁸⁶ Artikel 9.3 leden a–c i förordning 2017/1001.

användning är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, i synnerhet vad gäller tillbehör eller reservdelar, och sker i enlighet med god affärssed, utgör ett av de fall då den ensamrätt som varumärket ger inte kan göras gällande mot tredje man.

Syftet med begränsningen i detta fall är nämligen att göra det möjligt för dem som levererar varor och tjänster som utgör komplement till varumärkesinnehavarens varor och tjänster att använda detta varumärke för att på ett begripligt och fullständigt sätt upplysa allmänheten om det avsedda ändamålet med den vara eller tjänst som de erbjuder eller, med andra ord, om det användningsmässiga sambandet mellan deras varor eller tjänster och varumärkesinnehavarens varor eller tjänster.

När ett tecken, som är identiskt med eller liknar ett EU-varumärke, utgör en beståndsdel i en reservdel för motorfordon, som utformats för att fästa motorfordonstillverkarens emblem på reservdelen och inte används för att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, utan för att på ett så troget sätt som möjligt återge en av innehavarens varor, omfattas en sådan användning av varumärket emellertid inte av ovannämnda fall.

Domstolen anser följaktligen att en motorfordonstillverkare som är innehavare av ett EU-varumärke har rätt att förhindra tredje man⁸⁷ att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket för reservdelar till dessa motorfordon, nämligen kylargrillar, när tecknet består av formen på en beståndsdel i kylargrillen, som utformats för att på kylargrillen fästa det emblem som återger varumärket, utan att det i detta hänseende har någon betydelse huruvida det finns en teknisk möjlighet att fästa emblemet på nämnda kylargrill utan att anbringa tecknet på kylargrillen.

2. Verkligt bruk

Dom av den 8 juli 2004, Sunrider/harmoniseringskontoret – Espadafor (VITAFRUIT) (T-203/02, [EU:T:2004:225](#))⁸⁸

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Äldre ordmärket VITAFRUIT – Ansökan om registrering av ordmärket VITAFRUIT som gemenskapsvarumärke – Verkligt bruk av det äldre varumärket – Varor av liknande slag – Artikel 8.1 b, artikel 15 och artikel 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 40/94”

⁸⁷ Med stöd av artikel 14.1 c i förordning 2017/1001.

⁸⁸ Överklagandet av denna dom lämnades, genom dom av den 11 maj 2006, Sunrider mot harmoniseringskontoret (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)), utan bifall.

Klaganden ingav den 1 april 1996 en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till harmoniseringskontoret. Ansökan avsåg registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VITAFRUIT för ett antal olika varor⁸⁹.

Den andra parten i förfarandet framställde en invändning vid överklagandenämnden⁹⁰ mot att varumärket skulle registreras för samtliga varor som avsågs med ansökan. Invändningen grundades på att det fanns ett varumärke registrerat i Spanien, med den 19 oktober 1960 som prioritetsdatum, och bestående av ordkännetecknet VITAFRUT⁹¹.

Sökanden begärde att den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden skulle lägga fram bevis⁹² för att det under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke hade gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket i den medlemsstat i vilken detta varumärke skyddas.

Harmoniseringskontoret avlog registreringsansökan⁹³ för de varor som betecknades som "mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; frukt- och grönsaksdrycker, fruktsafter; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; drycker baserade på örter och vitaminer".⁹⁴

Harmoniseringskontorets överklagandenämnd avlog överklagandet. Överklagandenämnden fastställde i huvudsak de bedömningar som hade gjorts i invändningsenhetens beslut. Nämnden underströk emellertid att det endast hade visats att det äldre varumärket hade använts för de varor som betecknades som saftkoncentrat (*juice concentrate*).

Tribunalen ogillade sökandens talan mot detta beslut och fann, för det första, att omfattningen av den prövning som överklagandenämnden är skyldig att företa beträffande ett överklagat beslutet, inte är beroende av att den klagande parten åberopar en specifik grund mot detta beslut, genom att klandra det sätt på vilket den enhet vid harmoniseringskontoret som har avgjort ärendet i första instans har tolkat eller tillämpat en rättsregel eller bedömt ett bevis. Även om den part som har överklagat beslutet till överklagandenämnden inte har anfört någon speciell grund är således överklagandenämnden ändå skyldig att mot bakgrund av alla uppgifter om rättsliga och faktiska förhållanden som finns tillgängliga pröva huruvida ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandet prövas.

⁸⁹ De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 5, 29 och 32 i Niceöverenskommelsen och utgörs bland annat av "näringskoncentrat eller näringstillskott baserade på örter, örtteer, allt för hälsovårdsändamål" (klass 5), "icke medicinska näringskoncentrat och näringstillskott baserade på örter, örtmat, även i form av mellanmål" (klass 29) och "frukt- och grönsaksdrycker, fruktsafter" (klass 32).

⁹⁰ Med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94.

⁹¹ Varumärket registrerades för varor som omfattas av klasserna 30 och 32 enligt Niceöverenskommelsen och som motsvarar följande beskrivning: "kolsyrade icke alkoholhaltiga drycker som inte är avsedda för medicinskt bruk, alla slag av kalla drycker som inte är avsedda för medicinskt bruk, kolsyrade preparat, brusgranulat, ojästa frukt- och grönsakssafter (med undantag av vört), läskedrycker, apelsindricka, kalla drycker (med undantag av mandelmjök), kolsyrat vatten, Seidlitzvatten och konstgjord is".

⁹² I enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94.

⁹³ Med stöd av artikel 43.5 första meningen i förordning nr 40/94.

⁹⁴ Med stöd av artikel 43.5 första meningen i förordning nr 40/94.

I denna prövning ingår, när det rör sig om ett invändningsförfarande som inletts av innehavaren till ett äldre varumärke, även frågan huruvida den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden, med hänsyn till de faktiska förhållandena och till de bevis som han har lagt fram, har visat att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket, antingen av dess innehavare eller av tredje man efter medgivande⁹⁵. I prövningen i sak ingår att avgöra huruvida harmoniseringskontorets påstående att sökanden inte har bestritt, vare sig vid invändningsenheten eller vid överklagandenämnden, att innehavaren av det äldre varumärket hade gett sitt medgivande är relevant.

För det andra framhåller tribunalen att det vid tolkningen av uttrycket verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 ska tas hänsyn till att syftet med kravet på att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket för att det ska kunna åberopas som hinder mot en ansökan om gemenskapsvarumärke är att begränsa antalet konflikter mellan två varumärken, om det inte finns några giltiga ekonomiska skäl som följer av en faktisk funktion som varumärket fyller på marknaden. Syftet med nämnda bestämmelse är emellertid varken att uppskatta hur framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumärkesskydd åt kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning.

För det tredje anger tribunalen att ett gemenskapsvarumärke är föremål för verkligt bruk⁹⁶ när detta används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta gäller inte fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten. Villkoret om verkligt bruk av varumärket förutsätter härvid att märket, såsom det är skyddat inom det relevanta området, används offentligt och utåt.

Bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumärket ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts.

När det gäller frågan i vilken omfattning det äldre varumärket har använts, ska det särskilt tas hänsyn till dels den försäljningsvolym som all användning motsvarar, dels hur länge och hur ofta nämnda varumärke har använts.

⁹⁵ I den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 och artikel 15.3 i förordning nr 40/94.

⁹⁶ I den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94.

För det fjärde anser tribunalen att det vid prövningen, i ett enskilt fall, av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett äldre varumärke, ska göras en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i fallet. Vid bedömningen ska det utgå från att de omständigheter som beaktas i viss utsträckning påverkar varandra. Således kan en mindre kvantitet av de varor som har saluförts under nämnda varumärke kompenseras av att varumärket tidigare har använts mycket intensivt eller regelbundet och vice versa. Den omsättning som uppnåtts och den kvantitet varor som har sålts under det äldre varumärket kan inte heller bedömas utan att de jämförs med andra relevanta omständigheter, såsom försäljningsvolymen, produktions- och saluföringskapaciteten eller diversifieringen hos det företag som utnyttjar varumärket samt de egenskaper som varorna eller tjänsterna har på marknaden i fråga. På grund av detta är det inte nödvändigt att användningen av det äldre varumärket alltid är kvantitativt betydande för att den ska kunna anses utgöra verkligt bruk.

För det femte slår tribunalen slutligen fast att man, för att bedöma om varorna eller tjänsterna i fråga⁹⁷ liknar varandra, ska beakta samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna, särskilt deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Koncentrerade fruktsafter, för vilka ett äldre varumärke är skyddat, och drycker baserade på örter och vitaminer, som avses med en registreringsansökan, liknar varandra i denna mening. Dessa varor har nämligen samma ändamål, nämligen att släcka törst, och de konkurrerar i stor utsträckning med varandra. När det gäller de aktuella varornas art och användning rör det sig i båda fallen om icke alkoholhaltiga drycker som i regel konsumeras kalla, vars sammansättning i de flesta fall förvisso är olika. Att varornas sammansättning skiljer sig åt påverkar emellertid inte konstaterandet att varorna är ömsesidigt utbytbara av det skälet att de är avsedda att tillfredsställa ett identiskt behov.

Dom av den 8 juni 2017, *W.F. Gözze Frottierweberei och Gözze* (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))

”Begäran om förhandsavgörande – Immaterialrätt – EU-varumärke – Förordning nr 207/2009 – Artiklarna 9 och 15 – En sammanslutnings ingivande av en ansökan om registrering av kännetecknet bomullsblomman – Registrering såsom individuellt varumärke – Beviljande av licenser för användning av detta varumärke till tillverkare av bomullstextilier som är medlemmar i nämnda sammanslutning – Ansökan om ogiltighetsförklaring eller om upphävande – Begreppet verkligt bruk – Den grundläggande funktionen att ange ursprunget”

Verein Bremer Baumwollbörse (nedan kallad VBB) är en sammanslutning som är verksam inom bomullssektorn. VBB är innehavare av ett EU-figurmärke föreställande en bomullsblomma som registrerades den 22 maj 2008 för varor, bland annat textilier (nedan kallat varumärket bomullsblomman).

⁹⁷ I den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Samma figurkännetecken (nedan kallat kännetecknet bomullsblomman) hade under flera decennier före registreringen använts av tillverkare av textilier som är gjorda av bomullsfibrer i syfte att garantera varornas sammansättning och kvalitet. Efter registreringen har VBB ingått flera licensavtal om varumärket bomullsblomman med de företag som är medlemmar i sammanslutningen. Dessa företag förband sig att endast använda varumärket för kvalitetsprodukter som är gjorda av bomullsfibrer av god kvalitet. VBB hade rätt att kontrollera att detta åtagande uppfylls.

Gözze, vars företagsledare var Wolfgang Gözze, var inte medlem i VBB och hade inte ingått något licensavtal med den sammanslutningen. Gözze tillverkade textilier som var gjorda av bomullsfibrer och anbringade kännetecknet bomullsblomman på dem sedan flera decennier tillbaka.

VBB väckte talan om varumärkesintrång mot Gözze och Wolfgang Gözze vid den behöriga domstolen för EU-varumärken, Landgericht Düsseldorf (Regionala domstolen i Düsseldorf, Tyskland) på grund av Gözzes saluföring av handdukar med hängetiketter. Inom ramen för detta förfarande ingav Gözze ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring av varumärket bomullsblomman från och med den 22 maj 2008, alternativt om upphävande av det varumärket från och med den 23 maj 2013.

Landgericht Düsseldorf (Regionala domstolen i Düsseldorf) biföll VBB:s talan genom avgörande av den 19 november 2014 och ogillade de yrkanden som Gözze framställt genom genkärsmål.

Gözze överklagade detta avgörande till Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf, Tyskland), som beslutade att vilandeförklara målet och att begära ett förhandsavgörande från domstolen.

I sin dom klargör EU-domstolen för det första att artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den omständigheten att ett individuellt EU-varumärke anbringas av innehavaren eller med dennes tillstånd på varor såsom en kvalitetsmärkning inte innebär att det används som varumärke på ett sätt som utgör ”verkligt bruk” i den mening som avses i den bestämmelsen. Anbringandet av varumärket utgör emellertid sådant verkligt bruk om det, även och samtidigt, garanterar konsumenterna att varorna härrör från ett visst företag som utövar kontroll över tillverkningen av varorna och som kan anses ansvara för deras kvalitet. Om det förhåller sig på sistnämnda sätt har innehavaren av varumärket rätt att, i enlighet med artikel 9.1 b i samma förordning, förhindra tredje man att anbringa ett liknande kännetecken för identiska varor om anbringandet medför att det föreligger en risk för att allmänheten förväxlar varumärket och kännetecknet.

För det andra konstaterar domstolen att artikel 52.1 a och artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 om EU-varumärken ska tolkas på så sätt att ett individuellt varumärke inte kan förklaras ogiltigt med stöd av en tillämpning av dessa bestämmelser tillsammans, på den grunden att varumärkesinnehavaren inte genom regelbundna kvalitetskontroller av

sina licenstagare säkerställer att de förväntningar på kvalitet som allmänheten förknippar med kännetecknet är uppfyllda.

För det tredje och sista framhåller domstolen att tillämpningsområdet för artiklarna 66–74 om EU-kollektivmärken i förordning nr 207/2009, i artikel 66.1 i den förordningen uttryckligen har begränsats till att endast avse varumärken som vid ansökan om registrering betecknas som sådana. Denna avgränsning av tillämpningsområdet för nämnda artiklar måste iaktas strikt. Detta gäller i synnerhet som de bestämmelser som inrättats genom de artiklarna, såsom bestämmelserna i artikel 67 i samma förordning om användning av varumärket, från och med ansökan om registrering som kollektivmärke tillämpas i förhållande till det sätt på vilket det sökta varumärket uttryckligen betecknats. Det är därför inte möjligt att tillämpa dessa bestämmelser analogt på individuella EU-varumärken.

Domstolen drar därför slutsatsen att förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att det inte är möjligt att tillämpa bestämmelserna om EU-kollektivmärken i den förordningen, i tillämpliga delar, på individuella EU-varumärken.

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

”EU-varumärke – Upphävandeförfarande – EU-figurmärket RTL – Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk – Artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001 – Sakomständigheter och bevisning som har åberopats för första gången vid överklagandenämnden – Artikel 95.2 i förordning 2017/1001 – Artikel 27.4 i delegerad förordning (EU) 2018/625 – Rättsmissbruk”

I den här domen ändrar tribunalen ett beslut som meddelats av EUIPO:s överklagandenämnd. Tribunalen reder ut frågorna huruvida en ansökan om upphävande utgör missbruk, huruvida EUIPO:s överklagandenämnd utnyttjade sitt utrymme för skönsmässig bedömning när den beslutade att inte beakta bevisning som lades fram för första gången inför överklagandenämnden och inte ingick i de inlagor som föreskrivs i delegerad förordning 2018/625⁹⁸, huruvida ett varumärke varit i verkligt bruk för tjänster avseende reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster när det använts av ett företag som ingår i en koncern som bland annat tillhandahåller tjänster avseende spridning av reklamannonser och huruvida det förhållandet att ett varumärke är känt har betydelse för bedömningen av huruvida det varit föremål för verkligt bruk med avseende på andra varor och tjänster.

Klaganden, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, har sedan år 2016 varit innehavare av EU-figurmärket RTL med avseende på flera varor och tjänster⁹⁹. År 2021 ansökte

⁹⁸ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1).

⁹⁹ Det rörde sig om varor och tjänster som omfattas av klasserna 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 och 45 i Niceöverenskommelsen.

intervenienten Marcella Örtl om upphävande,¹⁰⁰ med motiveringen att varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte hade varit föremål för verkligt bruk för de varor och tjänster för vilka det var registrerat. EUIPO:s annulleringsenhet biföll delvis ansökan med avseende på vissa varor och tjänster.

Efter klagandens överklagande förklarade EUIPO:s överklagandenämnd att ansökan om upphävande kunde tas upp till prövning och upphävde sedan delvis annulleringsenhetens beslut i den del den hade förklarat det omstridda varumärket upphävt bland annat för en underkategori av tjänster avseende reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster, nämligen spridning av reklamannonser i tv, radio och digitala medier,¹⁰¹ och avslog överklagandet i övrigt. Klaganden har i sitt överklagande vid tribunalen yrkat att överklagandenämndens beslut ska ogiltigförklaras eller ändras.

Tribunalen påpekar inledningsvis att skälen till upphävande syftar till att skydda det allmänintresse som ligger till grund för dem, vilket förklarar varför det inte krävs att den som ansöker om upphävande visar att han eller hon har ett berättigat intresse av att få saken prövad. Denna bedömning stöds av skäl 24 i förordning 2017/1001 och av syftet med artikel 63.1 a i förordningen, som är att ge största möjliga krets av personer möjlighet att bestrida ett EU-varumärke som inte varit föremål för verkligt bruk under en viss tidsperiod, utan att kräva att de ska visa att de har ett berättigat intresse av att få saken prövad. I och med att en ansökan om upphävande får ges in av "fysiska eller juridiska personer" på grund av att ett varumärke inte varit i bruk eller inte varit i tillräckligt bruk, är frågan om det kan vara fråga om rättsmissbruk inte relevant för bedömningen av huruvida en ansökan om upphävande enligt denna bestämmelse kan tas upp till prövning. På samma sätt ställs inget krav på att den som ansöker om upphävande ska vara i god tro för att ansökan om upphävande ska kunna tas upp till prövning och vara välgrundad, eftersom upphävande av ett varumärke som under en femårsperiod inte varit föremål för verkligt bruk är en rättslig följd som föreskrivs i förordning 2017/1001.¹⁰²

Klaganden har förvisso åberopat Sandra Pabst-ärendet¹⁰³ i detta avseende, men tribunalen påpekar att det ärendet kännetecknades av exceptionella omständigheter som inte föreligger i det nu aktuella målet. I motsats till vad som var fallet i Sandra Pabst-ärendet är intervenienten inte ett bolag som bildats på konstlad väg enbart i syfte att lämna in flera ansökningar om upphävande. Klaganden har inte heller visat att ansökan om upphävande i det nu aktuella fallet var dömd att misslyckas och därför endast syftade till att belasta eller pressa klaganden på ett otillbörligt sätt. Intervenientens avsikt, att använda ett varumärke som kan leda till förväxling med det omstridda varumärket, visar tvärtom att intervenienten har ett verkligt intresse av att

¹⁰⁰ På grundval av artikel 58.1 a i förordning 2017/1001.

¹⁰¹ De övriga varor och tjänster för vilka annulleringsenhetens beslut upphävdes är optiska skivor, som hör till klass 9, och sociala nätverkstjänster, dejtingtjänster, som hör till klass 45.

¹⁰² Se artikel 58.1 a och artikel 64.2 i förordning 2017/1001.

¹⁰³ Ett ärende som avgjordes genom stora överklagandenämndens beslut av den 1 februari 2020 (ärende R 2445-2017-G) (nedan kallat Sandra Pabst-ärendet).

varumärkesregistret uppdateras i fråga om omfattningen av klagandens monopol på det omstridda varumärket.

Tribunalen underkänner följaktligen klagandens påstående att ansökan om upphävande inte kan tas upp till sakprövning på grund av att den utgör missbruk.

Tribunalen erinrar vidare om rättspraxis i fråga om EUIPO:s utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller beaktande av sakomständigheter och bevisning som åberopas eller läggs fram för sent.¹⁰⁴ Tribunalen understryker att ett sådant beaktande måste vara resultatet av ett objektivt och motiverat utövande av det utrymme för skönsmässig bedömning som det ankommer på tribunalen att kontrollera.

Tribunalen konstaterar att klaganden i detta fall lade fram synpunkter och bevis för sent, varför överklagandenämnden var skyldig att använda sitt utrymme för skönsmässig bedömning för att avgöra om dessa skulle beaktas i överklagandenämndens kommande beslut. Utrymmet för skönsmässig bedömning utövades inte på ett sådant objektivt och motiverat sätt i det nu aktuella fallet, i och med att överklagandenämnden beslutade att uppgifterna inte skulle beaktas enbart på grund av att de inte hade lagts fram i någon av de inlagor som avses i delegerad förordning 2018/625¹⁰⁵, utan att ha prövat om villkoren i artikel 27.4 i förordningen var uppfyllda. Prövningen av huruvida synpunkter och bevis som åberopas för första gången inför överklagandenämnden kan tas upp till prövning får nämligen inte begränsas till de sakomständigheter och den bevisning som lagts fram tillsammans med de inlagor som avses i delegerad förordning 2018/625, eftersom en sådan begränsning inte följer vare sig av artikel 95.2 i förordning 2017/1001 eller av artikel 27.4 i delegerad förordning 2018/625.

Överklagandenämnden gjorde sig följaktligen skyldig till felaktig rättstillämpning när den utan att ha utnyttjat sitt utrymme för skönsmässig bedömning beslutade att inte pröva de synpunkter och bevis som klaganden lagt fram för sent.

Tribunalen prövar vidare huruvida den bevisning som klaganden lagt fram, avseende verksamhet som bedrivs av bolagen i klagandens koncern, kan styrka att det omstridda varumärket använts inte bara för underkategorin tjänster avseende spridning av reklamannonser, såsom överklagandenämnden framhållit, utan även, utöver denna enda underkategori, för hela kategorin tjänster avseende reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster.

Tribunalen framhåller först och främst att klaganden har visat att bolagen i klagandens koncern tillhandahöll annonsörer tjänster avseende skapande och framställning av reklam, i synnerhet tv-reklam. Klaganden har således lagt fram bevis för tjänster som innebar att dessa bolag bidrog kreativt till utformningen av reklaminslagen och som inte endast avsåg spridning av reklam innehåll som skapats av tredje part.

¹⁰⁴ Vilket föreskrivs i artikel 95.2 i förordning 2017/1001 och avgränsas av artikel 27.4 i delegerad förordning 2018/625.

¹⁰⁵ Artiklarna 22, 24 och 26 i delegerad förordning 2018/625.

Tribunalen finner vidare att det framgår av den bevisning som klaganden lagt fram att klaganden erbjöd annonsörerna sina tjänster vid utveckling av reklamstrategier i klagandens medier och erbjöd annonsörerna möjligheten att delta i säljfrämjande verksamhet som klagandens koncern skapat.

Tribunalen slår slutligen fast, mot bakgrund av den bevisning som lagts fram, att bolagen i klagandens koncern tillhandahållit konsulttjänster avseende saluföring av tv-reklam, vilka är att betrakta som konsulttjänster och specialiststöd till företag som vill marknadsföra sina varor och tjänster samt främja och utveckla sina marknadsföringsstrategier.

Under dessa omständigheter anser tribunalen att den bevisning som klaganden har lagt fram visar att klagandens koncern till tredje part, under det omstridda varumärket och under den relevanta perioden, tillhandahöll tjänster avseende reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster som inte endast utgjordes av spridning av reklamannonser utan var avsedd att aktivt bidra till utvecklingen av en marknadsföringsstrategi för nämnda tredje parter. Tribunalen ändrar följaktligen det överklagade beslutet genom att avslå ansökan om upphävande av det omstridda varumärket för tjänster avseende reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster i klass 35.

Tribunalen klargör slutligen att ordalydelsen i och syftet med artikel 58.1 a i förordning 2017/1001 innebär att ett villkor för att skyddet av de rättigheter som är knutna till EU-varumärken ska upprätthållas är att varumärkena faktiskt används. Det är nämligen inte motiverat att ett varumärke som inte används hindrar konkurrensen och begränsar den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster. Unionsdomstolarna har dessutom redan slagit fast att bestämmelserna om utvidgat skydd för ett EU-varumärke som är känt i unionen har ett annat syfte än de som kräver bevis för verkligt bruk, vilket innebär att de två olika typerna av bestämmelser ska tolkas självständigt. För det fall det i det nu aktuella fallet omstridda varumärket ska antas vara känt i mediesektorn, visar denna omständighet därmed inte i sig att varumärket varit föremål för verkligt bruk för de aktuella varorna och tjänsterna. När det gäller tolkningen av de materiella bestämmelserna i förordning 2017/1001 kan klaganden inte heller vinna framgång genom att göra gällande EU-varumärkets enhetliga karaktär eller skäl 7 i delegerad förordning 2018/625, som endast avser förfaranderegler.

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

”EU-varumärke – Upphävandeförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Ordmärket TESTAROSSA – Verkligt bruk av varumärket – Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001) – Tredje mans bruk – Fråga om hur varumärket har använts – Varumärkesinnehavarens underförstådda samtycke – Bevis för verkligt bruk – Begagnade bilar – Reservdelar och tillbehör”

Tribunalen, i utökad sammansättning, ogiltigförklarar det beslut som meddelades av överklagandenämnden vid EUIPO¹⁰⁷ och tar ställning till begreppet ”verkligt bruk” i samband med tredje mans återförsäljning av begagnade varor som bär det omstridda varumärket, med varumärkesinnehavarens underförstådda samtycke. Tribunalen klargör således den rättspraxis som följer av domen Ferrari.¹⁰⁸

Ferrari SpA, klaganden, är innehavare av en internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket TESTAROSSA, bland annat med avseende på fordon¹⁰⁹. Den 7 september 2015 lämnade intervenienten, Kurt Hesse, in en ansökan om ogiltigförklaring av verkan av den internationella registreringen¹¹⁰. Annuleringsenheten biföll delvis ansökan om upphävande, men avlog den med avseende på ”bilar”.

Både intervenienten och klaganden överklagade beslutet och yrkade delvis ogiltigförklaring av det. Överklagandenämnden vid EUIPO biföll intervenientens överklagande och avlog Ferrari SpA:s överklagande. Således upphävdes bolagets rättigheter till det omstridda varumärket för samtliga varor. Ferrari SpA överklagade beslutet och yrkade att det skulle ogiltigförklaras.

Tribunalen uttalar sig, för det första, om frågan om verkligt bruk av det omstridda varumärket för bilar. Tribunalen konstaterar inledningsvis att inga nya bilar tillverkades eller släpptes ut på marknaden under det omstridda varumärket under den relevanta perioden och att begagnade bilar med det omstridda varumärket salufördes av auktoriserade återförsäljare eller distributörer. Det erinras i detta avseende om att även om återförsäljning i sig av en begagnad vara som är försedd med ett varumärke inte nödvändigtvis utgör verkligt bruk¹¹¹, kan en sådan användning icke desto mindre anses utgöra ett verkligt bruk av varumärket, om innehavaren av det omstridda varumärket använder det vid återförsäljningen i överensstämmelse med dess grundläggande funktion. En sådan tolkning bekräftas av artikel 13.1 i förordning nr 207/2009, av vilken det följer att ett varumärke kan anses användas för varor som redan har förts ut på marknaden under detta varumärke, vilket innebär att dess innehavare inte kan förbjuda

¹⁰⁶ Överklagande ingivet i ett anhängigt mål (mål C-597/25 P).

¹⁰⁷ Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 29 augusti 2023 (de förenade ärendena R 334/2017-5 och R 343/2017-5), i dess rättade lydelse av den 28 september 2023 (nedan kallat det överklagade beslutet).

¹⁰⁸ Dom av den 22 oktober 2020, Ferrari (C-720/18 och C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Varor som omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen.

¹¹⁰ På grundval av artikel 158.2 i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 51.1 a i samma förordning.

¹¹¹ I den mening som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009.

tredje man från sådan användning. Detta innebär däremot inte att innehavaren inte själv kan använda sitt varumärke för sådana varor. Detta gäller även tredje mans användning av varumärket med varumärkesinnehavarens samtycke, vilket innebär att det står varumärkesinnehavaren fritt att visa att varumärket varit i verkligt bruk för begagnade varor som säljs under detta varumärke av tredje man med innehavarens samtycke.

Tribunalen påpekar vidare att Ferrari SpA inte har lagt fram någon bevisning som visar att bolaget uttryckligen samtyckt till tredje mans användning av det omstridda varumärket under den relevanta perioden. Tribunalen anger därvid att ett sådant samtycke även kan följa underförstått av omständigheter och uppgifter som har inträffat före, samtidigt med eller efter tredje mans användning av varumärket. När det gäller just användning av ett varumärke för begagnade varor kan ett sådant underförstått samtycke trots det nu sagda inte härledas enbart av den omständigheten att innehavaren kände till att tredje man hade använt varumärket. Det krävs nämligen även att innehavaren är inblandad i denna användning. Dessutom ska de relevanta omständigheter och uppgifter som kan styrka ett underförstått samtycke bedömas mot bakgrund av användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska branschen och marknadens egenskaper.

Tribunalen finner följaktligen att försäljningen av en begagnad bil av det omstridda varumärket genom en återförsäljare eller distributör som auktoriserats av innehavaren av varumärket – och inte genom vilken tredje man som helst, utan någon koppling till innehavaren – utgör ett indicium på att försäljningen har skett med varumärkesinnehavarens underförstådda samtycke. Tribunalen erinrar i detta avseende om att användning av ett tillverkningsbolags varumärke som företas av ett distributionsbolag som godkänts av innehavaren av detta varumärke kan anses ha skett med dennes samtycke, i den mån ett sådant tillstånd skapar ett samband mellan dessa två bolag, vilket förutsätter att varumärkesinnehavaren har gett den auktoriserade återförsäljaren eller distributören tillstånd att använda varumärket. Denna bedömning stöds av användning som anses motiverad inom bilbranschen, där en distributör eller återförsäljare som godkänts av tillverkaren anses ha tillstånd att saluföra tillverkarens samtliga modeller. Detsamma gäller på marknaden för begagnade bilar, där man i allmänhet skiljer mellan försäljning av begagnade bilar som utförs av en oberoende tredje man och försäljning av begagnade bilar som utförs av en auktoriserad återförsäljare eller distributör.

Vad vidare gäller den certifieringstjänst som Ferrari SpA tillhandahåller och som syftar till att mot betalning intyga äktheten hos begagnade bilar som bär det omstridda varumärket erinrar tribunalen om att det förhållandet att ett varumärke som registrerats för vissa varor faktiskt används av varumärkesinnehavaren för tjänster som har ett direkt samband med redan saluförda varor och som är avsedda att tillgodose behoven hos kundkretsen för dessa varor anses utgöra ”verkligt bruk” av varumärket. I förevarande fall har certifieringstjänsten ett direkt samband med auktoriserade

återförsäljares försäljning av begagnade bilar av det omstridda varumärket och syftar till att tillgodose behoven hos kundkretsen för dessa bilar, vilket innebär att en sådan användning kan utgöra "verkligt bruk" av detta varumärke. Den samtidiga användningen av varumärket Ferrari och det omstridda varumärket på fakturorna för denna tjänst överensstämmer med sedvänja på marknaden, eftersom bilar ofta saluförs både under ett varumärke som anger tillverkaren och under ett andra varumärke som betecknar modellen.

Slutligen finner tribunalen att Ferrari SpA har visat att bolaget underförstått hade samtyckt till tredje mans användning av det omstridda varumärket för "bilar".

För det andra prövar tribunalen huruvida det föreligger verkligt bruk av det omstridda varumärket för reservdelar och tillbehör, vilka huvudsakligen är begagnade delar. Tribunalen konstaterar dels att detta bruk har skett under den relevanta perioden och hos auktoriserade återförsäljare och distributörer, dels att Ferrari SpA erbjuder en certifieringstjänst som innefattar en kontroll av det kommersiella ursprunget hos de delar som ingår i begagnade bilar av det omstridda varumärket. Ferrari SpA har således visat att bolaget underförstått samtyckte till att tredje man använder det omstridda varumärket för reservdelar och tillbehör. Tribunalen konstaterar dessutom att överklagandenämnden inte i tillräcklig utsträckning beaktade den omständigheten att auktoriserade återförsäljares försäljning av reservdelar och tillbehör även avsåg originaldelar som särskilt avses med det omstridda varumärket. Tribunalen anser med anledning av det ovan anförda att överklagandenämndens bedömning är felaktig.

Tribunalen påpekar slutligen att användningen av det omstridda varumärket för reservdelar och tillbehör även kan utgöra användning av varumärket för "bilar". Ett varumärke som registrerats för en kategori av varor och reservdelar till dessa anses nämligen ha varit föremål för "verkligt bruk" för samtliga varor i denna kategori och reservdelar till dessa, om varumärket endast har varit föremål för verkligt bruk för vissa av varorna eller enbart för reservdelar eller tillbehör till vissa av dessa varor, såvida det inte framgår att konsumenter uppfattar dessa som en självständig underkategori till den varukategori som varumärket har registrerats för. Överklagandenämnden gjorde emellertid inte någon sådan prövning i förevarande fall och konstaterade aldrig att dessa reservdelar och tillbehör utgjorde en självständig underkategori i förhållande till bilar, vilket innebar att bevisningen för att reservdelar och tillbehör hade använts saknade relevans med avseende på användning för bilarna. För det första har överklagandenämnden nöjt sig med att påpeka att det föreligger en obalans i ekonomiskt värde mellan reservdelar och tillbehör å ena sidan, och bilar å andra sidan, utan att beakta rättspraxis enligt vilken kriteriet avseende varors eller tjänsters avsedda användning eller ändamål är grundläggande för att fastställa en underkategori av varor eller tjänster. För det andra fann överklagandenämnden att omsättningskretsen inte anser att tillverkare av reservdelar och tillbehör har teknisk kapacitet att tillverka bilar. Tribunalen påpekar att en sådan allmän regel, enligt vilken omsättningskretsen nödvändigtvis anser att bilar respektive reservdelar och tillbehör kommer från två olika

tillverkare, inte är styrkt, eftersom ett visst antal reservdelar och tillbehör tillverkas av biltillverkarna själva. Följaktligen är det överklagade beslutet behäftat med fel även i detta avseende.

Dom av den 2 juli 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-11 04/23, [EU:T:2025:660](#))

”EU-varumärke – Upphävandeförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Ordmärket TESTAROSSA – Verkligt bruk av varumärket – Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001) – Tredje mans bruk – Fråga om hur varumärket har använts – Varumärkesinnehavarens underförstådda samtycke – Bevis för verkligt bruk – Skalmodeller av motorfordon (leksaker)”

Tribunalen, i utökad sammansättning, ogiltigförklarar delvis det beslut som meddelades av överklagandenämnden vid EUIPO¹¹² och tar ställning till begreppet ”verkligt bruk” i samband med tredje mans användning av ett varumärke med underförstått samtycke från innehavaren av detta varumärke. Tribunalen klargör bland annat den rättspraxis som följer av domen i målet Opel¹¹³ och preciserar villkoren för att påvisa verkligt bruk av ett varumärke, när det på grundval av sedvänja i branschen och på den relevanta marknaden under vissa omständigheter är möjligt för aktörer att använda det registrerade varumärket för att beskriva de aktuella varorna.

Ferrari SpA, klaganden, är innehavare av en internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket TESTAROSSA för bland annat fordonsmodeller i förminskad skala och för leksaker¹¹⁴. Den 14 november 2014 lämnade intervenienten, Kurt Hesse, in en ansökan om ogiltigförklaring av verkan av den internationella registreringen¹¹⁵. Annulleringsenheten biföll delvis ansökan om upphävande, men avslog den med avseende på ”skalmodeller av motorfordon (leksaker)”.

Både intervenienten och klaganden överklagade beslutet och yrkade delvis ogiltigförklaring av det. Överklagandenämnden biföll intervenientens överklagande och avslog Ferrari SpA:s överklagande. Bolagets rättigheter till det omstridda varumärket upphävdes således för samtliga varor. Ferrari SpA överklagade beslutet till tribunalen och yrkade att det skulle ogiltigförklaras.

Tribunalen understryker inledningsvis att tredje mans anbringande av ett tecken, som är identiskt med ett varumärke registrerat för leksaker, på fordonsmodeller i förminskad skala endast kan förbjudas om det skadar eller kan skada varumärkets funktioner. Detta måste bedömas med hänsyn till egenskaperna på marknaden för fordonsmodeller i förminskad skala. Denna marknad kännetecknas av att oberoende leksakstillverkare – som använder varumärken som är registrerade för bilar som rena upplysningar om att

¹¹² Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 29 augusti 2023 (ärende R 887/2016-5).

¹¹³ Dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Varor som omfattas av klass 28 i Niceöverenskommelsen.

¹¹⁵ På grundval av artikel 158.2 i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 51.1 a i samma förordning.

en fordonsmodell i förminskad skala är en trogen återgivning av en verklig bilmodell – förekommer parallellt med fordonsmodeller i förminskad skala som tillverkas och saluförs dels av innehavarna av varumärken som är registrerade för motorfordon, dels av företag med ekonomiska band till dessa genom en licens. Omsättningskretsen är därför van vid att exponeras för fordonsmodeller i förminskad skala, med eller utan licens från fordonstillverkaren, och att särskilja dessa beroende på vilka uppgifter som finns på deras förpackningar. Tribunalen anger därför att tredje man kan använda ett sådant varumärke utan innehavarens medgivande, under förutsättning att tredje mans användning av varumärket på en fordonsmodell i förminskad skala endast upplyser omsättningskretsen om att modellen är en trogen återgivning av en verklig bilmodell. När tredje mans användning av varumärket däremot utgörs av exempelvis en hänvisning till ett licensavtal som ingåtts med varumärkesinnehavaren, kommer användningen att uppfattas som en upplysning om att varorna härrör från biltillverkaren eller från ett företag med ekonomiska band till denna. I ett sådant fall har varumärkesinnehavaren rätt att motsätta sig en sådan användning om den företas utan innehavarens samtycke.

I förevarande fall prövar tribunalen för det första huruvida tredje mans användning av varumärket är förenlig med varumärkets grundläggande funktion. Tribunalen påpekar att den bevisning som Ferrari SpA har lagt fram bland annat består av flera kataloger och fotografier av fordonsmodeller i förminskad skala, på vilka man återfinner det omstridda varumärket, tredje mans varumärken, och uppgiften "officiell vara som licensierats av Ferrari". Tribunalen konstaterar därvid att dessa upplysningar gör det möjligt för omsättningskretsen att förstå att dessa fordonsmodeller i förminskad skala tillverkas av tredje man på licens från Ferrari SpA, även om det omstridda varumärket anbringats bredvid tredje mans varumärken. En sådan användning av det omstridda varumärket är således förenlig med varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera varornas kommersiella ursprung för konsumenterna. Den omständigheten att fordonsmodellerna i förminskad skala som bär det omstridda varumärket saluförs av olika företag och att deras kvalitet och pris är olika föranleder inte någon annan bedömning. Likaså saknar det betydelse att uppgifterna "officiell vara som licensierats av Ferrari" inte hänvisar till det omstridda varumärket, eftersom sambandet mellan användningen av varumärket Ferrari och det omstridda varumärket på förpackningar och i kataloger överensstämmer med sedvänja på den aktuella marknaden. Tribunalen påpekar att bilar på bilmarknaden saluförs både under ett första varumärke som anger deras tillverkare, och under ett andra varumärke som betecknar bilmodellen, och att dessa överväganden även är relevanta för marknaden för fordonsmodeller i förminskad skala. Vidare påverkar inte den omständigheten att symbolerna "®" eller "TM" inte anges bredvid det omstridda varumärket varumärkets förmåga att uppfylla sin grundläggande funktion. Mot bakgrund av det ovan anförda finner tribunalen att det omstridda varumärket använts under den relevanta perioden för fordonsmodeller i förminskad skala, i enlighet med dess grundläggande funktion.

För det andra prövar tribunalen huruvida varumärkesinnehavaren hade samtyckt till att tredje man använder det omstridda varumärket. Tribunalen noterar att de utdrag ur licensavtal som Ferrari SpA har ingett inte innehåller någon förteckning över de varumärken som omfattas av nämnda avtal, varför det inte är möjligt att slå fast att Ferrari SpA uttryckligen hade samtyckt till att tredje man i fråga använder dess varumärke. Tribunalen understryker icke desto mindre att innehavarens samtycke till tredje mans användning av varumärket även kan underförstås av omständigheter och uppgifter som har inträffat före, samtidigt med eller efter användningen. Omständigheterna och uppgifterna ska bedömas mot bakgrund av användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska branschen.

Tribunalen anger därför, för det första, att underförstått samtycke – inom ramen för en specifik relevant marknad – från innehavaren av det omstridda varumärket följer av att innehavaren kände till tredje mans användning av dess varumärke och inte motsatte sig detta. Tribunalen bedömer att så är fallet i det aktuella målet. Tribunalen preciserar, för det andra, att användning av ett tillverkningsbolags varumärke, som företas av ett annat bolag som saluför de aktuella varorna såsom "officiella" varor på licens av det förstnämnda bolaget, kan anses ha skett med varumärkesinnehavarens samtycke, i den mån en sådan användning skapar ett samband mellan dessa två bolag, vilket förutsätter att innehavaren har gett detta andra bolag tillstånd att använda dess varumärken. För det tredje anser tribunalen att Ferrari SpA, genom att inge fakturor och ordersedlar som utfärdats av tredje man för försäljning av fordonsmodeller i förminskad skala försedda med det omstridda varumärket för att styrka verkligt bruk, underförstått har gjort gällande att användningen skedde med bolagets samtycke. Tribunalen anser följaktligen att Ferrari SpA underförstått samtyckte till tredje mans användning av det omstridda varumärket för de aktuella varorna.

Med hänsyn till övervägandena ovan ogiltigförklarar tribunalen därför överklagandenämndens beslut, i den del det omstridda varumärket har upphävts för fordonsmodeller i förminskad skala.

3. Kollektivmärken

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

"Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artiklarna 15 och 66 – Verkligt bruk av ett EU-kollektivmärke – Varumärke som avser ett system för insamling och återvinning av förpackningsavfall – Anbringande på förpackningen för de varor för vilka varumärket registrerats"

Genom denna dom upphäver domstolen tribunalens dom¹¹⁶ på grund av att tribunalen hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning vad gäller tillämpningen av begreppet "verkligt bruk" av ett EU-kollektivmärke.

I förevarande fall hade klaganden, Der Grüne Punkt, erhållit registrering av ett kollektivfigurmärke som återger en cirkel med två pilar och som avser ett system för insamling och återvinning av förpackningsmaterial. Till följd av en ansökan om upphävande hade EUIPO delvis bifallit denna begäran, med motiveringen att varumärket inte hade varit föremål för verkligt bruk för alla de varor för vilka det hade registrerats, med undantag för varor som bestod av förpackningar.

Klaganden överklagade det beslut som hade meddelats av EUIPO:s överklagandenämnd. Tribunalen ogillade överklagandet.

Till stöd för sitt överklagande till domstolen gjorde klaganden gällande att tribunalen hade gjort en felaktig tolkning av begreppet "verkligt bruk" i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 och underlåtit att ta vederbörlig hänsyn till särdragen hos kollektivmärken som anges i artikel 66 i denna förordning.

För det första erinrar domstolen om att den grundläggande funktionen hos ett kollektivmärke är att särskilja de varor eller tjänster som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar märket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag. Till skillnad från ett individuellt varumärke har ett kollektivmärke inte till syfte att för konsumenten ange ursprungsidentiteten hos de varor eller tjänster för vilka det är registrerat. Domstolen framhöll i detta avseende att det enligt artikel 66 i förordning nr 207/2009 inte alls krävs att tillverkare, producenter, leverantörer eller handelsmän som ansluter sig till en sammanslutning som är innehavare av ett EU-kollektivmärke ingår i samma koncern som tillverkar eller tillhandahåller varor eller tjänster under tillsyn av ett enda företag. Domstolen slog dessutom fast att kollektivmärken, i likhet med individuella varumärken, används i näringsverksamhet. För att det ska kunna anses vara fråga om "verkligt" bruk i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 ska användningen av varumärkena således rent faktiskt ske inom ramen för de berörda företagens målsättning att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för sina varor eller tjänster.

Domstolen slår därefter fast att ett kollektivmärke ska anses användas i enlighet med dess grundläggande funktion så snart användningen gör det möjligt för konsumenten att uppfatta att de aktuella varorna eller tjänsterna härrör från företag som är anslutna till sammanslutningen, som är innehavare av varumärket, och därigenom särskilja dessa varor eller tjänster från varor och tjänster som härrör från företag som inte är anslutna till den sammanslutningen. I förevarande fall finner domstolen att det framgår av tribunalens konstateranden att kollektivmärket användes i enlighet med dess

¹¹⁶ Dom av den 12 september 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Återgivning av en cirkel med två pilar) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

grundläggande funktion, med hänsyn till att tillverkaren eller distributören av de omtvistade produkterna ingick i klagandens licensieringssystem.

Domstolen påpekar slutligen att bedömningen av huruvida varumärket i fråga har varit föremål för verkligt bruk ska göras i synnerhet på grundval av användning som anses motiverad i den aktuella branschen för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, de särskilda förhållandena på marknaden samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts. Domstolen konstaterar i detta avseende att tribunalen underlät att tillämpa dessa kriterier. Domstolen anser bland annat att det ankommer på tribunalen att pröva huruvida den i förevarande fall på vederbörligt sätt styrkta användningen, det vill säga anbringandet av det aktuella varumärket på förpackningarna för de varor som härrör från de företag som är anslutna till systemet för insamling i närområdet och ekologiskt bortskaffande av förpackningsmaterial, inom de berörda ekonomiska sektorerna, ska anses vara motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för varorna. Enligt domstolen kan det inte uteslutas att den omständigheten att tillverkaren eller distributören på förpackningen till gängse konsumentvaror upplyser om att den är ansluten till ett sådant återvinningssystem kan påverka konsumenternas köpbeslut och således bidra till att skapa eller bibehålla marknadsandelar med avseende på dessa varor.

Eftersom tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av begreppet "verkligt bruk", upphäver domstolen den överklagade domen och ogiltigförklarar EUIPO:s överklagandenämnds beslut.

4. Kontrollmärke

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

"Begäran om förhandsavgörande – Immaterialrätt – Varumärken – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 9.1 – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 5.1 och 5.2 – Rättigheter som är knutna till varumärket – Individuellt varumärke som består av ett testmärke"

Öko-Test Verlag är ett företag som utvärderar varor, genom tester av deras prestationsförmåga och överensstämmelse, och sedan informerar allmänheten om resultaten av dessa utvärderingar. Företaget säljer en tidskrift i Tyskland vilken utöver allmän information för konsumenter innehåller uppgifter om dessa resultat.

Sedan år 2012 är ÖKO-Test Verlag innehavare av ett EU-varumärke, som består av ett kännetecken som återger ett märke som är avsett att visa resultatet av de tester som varorna genomgått (nedan kallat testmärket). Samma företag innehar även ett nationellt varumärke som utgörs av samma testmärke. Dessa varumärken (nedan gemensamt kallade varumärkena ÖKO-TEST) har bland annat registrerats med avseende på

trycksaker samt tjänster bestående i genomförande av tester och tillhandahållande av konsumentrådgivning och konsumentinformation.

ÖKO-Test Verlag väljer vilka varor företaget önskar testa och utvärderar dem på grundval av vetenskapliga mätmetoder vilka också valts ut av det företaget, utan att begära samtycke från tillverkarna. Därefter offentliggör företaget resultaten i sin tidskrift.

Dr. Liebe är ett företag som tillverkar och saluför tandkräm, bland annat varuserien "Aminomed". Bland de tandkrämer som omfattas av denna varuserie, testade ÖKO-Test Verlag varan "Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme" under år 2005 och bedömde att den var "sehr gut" ("mycket bra"). Dr. Liebe ingick under samma år ett licensavtal med ÖKO-Test Verlag.

Under år 2014 fick ÖKO-Test Verlag kännedom om att Dr. Liebe saluförde en av sina varor i en förpackning försedd med märket ÖKO-TEST.

ÖKO-Test Verlag väckte talan om varumärkesintrång mot Dr. Liebe vid Landgericht Düsseldorf (regionala domstolen i Düsseldorf, Tyskland) och gjorde gällande att Dr. Liebe under år 2014 inte hade rätt att använda varumärkena ÖKO-TEST med stöd av det licensavtal som ingåtts år 2005, bland annat eftersom ett nytt test med nya mätmetoder för tandkrämer hade offentliggjorts under år 2008 och Dr. Liebes vara inte längre motsvarade den vara som var föremål för det test som genomfördes år 2005, då dess beteckning, beskrivning och förpackning hade ändrats.

Nämnda domstol ålade i sitt avgörande Dr. Liebe att upphöra att använda testmärket för varor i varuserien "Aminomed", att återkalla de berörda varorna och att destruera dem. Enligt nämnda domstol gjorde Dr. Liebe sig skyldigt till varumärkesintrång med avseende på varumärkena ÖKO-TEST, genom att använda testmärket för tjänsterna "konsumentinformation och -rådgivning", som omfattas av de tjänster för vilka dessa varumärken är registrerade.

Dr. Liebe överklagade detta avgörande till den hänskjutande domstolen, Oberlandesgericht Düsseldorf (regionala överdomstolen i Düsseldorf, Tyskland) (nedan kallad den hänskjutande domstolen). ÖKO-Test Verlag lämnade in ett anslutningsöverklagande med yrkande om att utsträcka domstolens i första instans avgörande till att omfatta Dr. Liebes användning av vissa ord- och figurkännetecken som inte registrerats som varumärken men som är identiska med varumärkena ÖKO-TEST.

Den hänskjutande domstolen ansåg att domstolen i första instans gjorde en riktig bedömning när den slog fast att licensavtalet hade upphört att gälla före år 2014. Samma domstol drog därav slutsatsen att Dr. Liebe i näringsverksamhet och utan medgivande från ÖKO-Test Verlag hade använt ett kännetecken som var identiskt med eller liknade varumärkena ÖKO-TEST. Däremot ansåg samma domstol att det var oklart om ÖKO-Test Verlag kunde åberopa sin ensamrätt som avses i artikel 9.1 a eller b i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 i direktiv 2008/95 mot Dr. Liebe. Dr. Liebe ska

nämligen ha anbringat det kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärkena ÖKO-TEST på varor som varken är identiska med eller av liknande slag som de varor för vilka varumärkena ÖKO-TEST är registrerade. Man skulle dessutom kunna anse att detta kännetecken inte har använts "i egenskap av varumärke".

Den hänskjutande domstolen ansåg att det var oklart om det synsätt som domstolen i första instans företrädde, enligt vilket Dr. Liebes användning av det kännetecken som var identiskt med eller liknade varumärkena ÖKO-TEST skulle likställas med användning med avseende på de tjänster för vilka varumärkena hade registrerats. Den hänskjutande domstolen sökte även klarhet i vilken räckvidd som artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 skulle ges.

Mot denna bakgrund beslutade den hänskjutande domstolen att vilandeförklara målet och hänskjuta ett antal tolkningsfrågor till EU-domstolen.

För det första erinrar domstolen om att artikel 9.1 a och b i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att de inte ger innehavaren av ett individuellt varumärke som består av ett testmärke rätt att motsätta sig att tredje man anbringar ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det varumärket på varor som varken är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat.

Domstolen framhåller i detta avseende att artikel 9.1 a i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a i direktiv 2008/95 avser en situation med "dubbel identitet", där tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats. Uttrycket "för varor eller tjänster" omfattar däremot i princip inte varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, vilka omfattas av uttrycket "dem för vilka varumärket är registrerat" i artikel 9.1 a i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a i direktiv 2008/95. Tredje mans användning av kännetecknet för att identifiera varumärkesinnehavarens varor när dessa varor utgör föremålet för de tjänster som samma tredje man tillhandahåller kan dock i undantagsfall omfattas av nämnda bestämmelser. I ett sådant fall används nämligen kännetecknet för att identifiera ursprunget för de varor som är föremål för dessa tjänster, och det finns ett specifikt och oupplösligt samband mellan de varor som är försedda med varumärket och tjänsterna.

Vidare framhåller domstolen att det följer av artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 b i direktiv 2008/95, som ger varumärkesinnehavaren särskilt skydd mot tredje mans användning av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärket som kan leda till förväxling hos allmänheten, att det skydd som tillerkänns varumärkesinnehavaren är begränsat till de fall där inte endast kännetecknet som används av tredje man är identiskt med eller liknar varumärket, utan även de varor eller tjänster som omfattas av kännetecknet är identiska eller är av liknande slag i förhållande till de varor och tjänster som omfattas av varumärket. I likhet med uttrycket "för varor eller tjänster" i artikel 9.1 a i förordning nr 207/2009 och artikel 5.1 a i direktiv 2008/95,

ska orden "de varor eller tjänster som omfattas av tecknet" i punkten 1 b i dessa artiklar sålunda i princip anses avse varor som saluförs eller tjänster som tillhandahålls av tredje man. För det fall att tredje mans varor eller tjänster inte är av liknande slag som de varor och tjänster för vilka varumärket har registrerats, ska det skydd som dessa bestämmelser ger inte tillämpas.

För det andra klargör domstolen att artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att de ger innehavaren av ett känt individuellt varumärke som består av ett testmärke rätt att motsätta sig att tredje man anbringar ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det varumärket på varor som varken är identiska med eller av liknande slag som de varor för vilka varumärket är registrerat, förutsatt att det kan visas att tredje man genom nämnda anbringande drar otillbörlig fördel av eller anbringandet är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé och att nämnda tredje man i det fallet inte har visat att det föreligger "skälig anledning" i den mening som avses i dessa bestämmelser till att ett sådant anbringande sker. Dessa bestämmelser bestämmer nämligen omfattningen av det skydd som innehavare av kända varumärken ges. Nämnda innehavare har rätt att hindra tredje man som inte har hans medgivande från att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärkena med avseende på varor och tjänster som är av liknande slag och även med avseende på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka EU-varumärkena är registrerade, om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för nämnda EU-varumärkens särskiljningsförmåga eller renommé. För att denna rättighet ska kunna göras gällande krävs inte att det föreligger någon risk för förväxling hos omsättningskretsen. Det kommer att ankomma på den hänskjutande domstolen att pröva om den omständigheten att Dr. Liebe har anbringat det kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärkena ÖKO-TEST innebär att Dr. Liebe drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för dessa varumärkens särskiljningsförmåga eller renommé. Om den hänskjutande domstolen skulle slå fast att så är fallet, har den dessutom att pröva om Dr. Liebe i förevarande fall har visat att det föreligger "skälig anledning" i den mening som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 att anbringa det kännetecknet på de varorna. Om det slås fast att det föreligger sådan skälig anledning, har Öko-Test Verlag nämligen inte rätt att förhindra sådan användning på grundval av dessa bestämmelser.



EUROPEISKA UNIONENS
DOMSTOL

Direktoratet för forskning och dokumentation

Januari 2026