Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (första avdelningen)

den 11 december 2024*

”EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Glashütte ORIGINAL – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001”

I mål T-1163/23,

Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa., Glashütte (Tyskland), företrätt av advokaten D. von Schultz,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av V. Ruzek, i egenskap av ombud,

motpart,

meddelar

TRIBUNALEN (första avdelningen)

sammansatt av tillförordnade avdelningsordföranden I. Gâlea (referent) samt domarna T. Tóth och S.L. Kalėda,

justitiesekreterare: handläggaren R. Ūkelytė,

efter den skriftliga delen av förfarandet,

efter förhandlingen den 17 september 2024,

följande

Dom[1]

[*utelämnas*]

* Rättegångsspråk: franska.

[1] Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

Rättslig bedömning

[*utelämnas*]

Den enda grundens andra del: Utvidgning av staden Glashüttes välkändhet inom området för traditionellt urmakeri till att omfatta de aktuella virtuella varorna och tjänsterna

[*utelämnas*]

37 Det följer av rättspraxis att även om 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 objektivt budskap – även om detta är enkelt – kan de 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 (dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkterna 56 och 57, och dom av den 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T-425/16, ej publicerad, EU:T:2017:199, punkt 28).

38 Ett kännetecken kan däremot inte fylla varumärkets grundläggande funktion och har således inte särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 när det samband som fastställts mellan dess semantiska innehåll och de aktuella varorna och tjänsterna är tillräckligt konkret och direkt för att omsättningskretsen genom kännetecknet omedelbart ska kunna identifiera dessa varor och tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 maj 2013, Restoin/harmoniseringskontoret (EQUIPMENT), T-356/11, ej publicerad, EU:T:2013:253, punkt 42, och dom av den 27 juni 2013, International Engine Intellectual Property Company/harmoniseringskontoret (PURE POWER), T-248/11, ej publicerad, EU:T:2013:333, punkt 20 och där angiven rättspraxis).

39 För att kunna konstatera att särskiljningsförmåga saknas, räcker det att påpeka att det sökta varumärket upplyser konsumenten om en egenskap hos varan eller tjänsten som rör dess marknadsvärde och som, utan att närmare preciseras, härrör från en uppgift av reklamkaraktär som omsättningskretsen i första hand kommer att uppfatta som just reklam, snarare än som en upplysning om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 30 juni 2021, Ceramica Flaminia/EUIPO – Ceramica Cielo (goclean), T-290/20, ej publicerad, EU:T:2021:405, punkt 41).

40 Det var i detta avseende riktigt av överklagandenämnden att finna att namnet Glashütte hos omsättningskretsen gav associationer till en tysk stad som är känd för tillverkning av klockor av hög kvalitet, såsom framgår av punkt 26 ovan. Överklagandenämnden konstaterade vidare, utan att klaganden har bestritt detta, att uttrycket original anspelar på idén om äkthet och lojalitet mot originalet. Överklagandenämnden gjorde således inte någon oriktig bedömning när den fann att omsättningskretsen skulle uppfatta det sökta varumärket i sin helhet på så sätt att det anspelar på ett arv av exceptionell yrkesskicklighet och ett mycket gott anseende inom urmakarindustrin i staden Glashütte, vilket innebar att ordelementen saknade särskiljningsförmåga.

41 Vad särskilt gäller bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga i förhållande till de virtuella varor och tjänster som registreringsansökan avser, finner tribunalen att omsättningskretsen i princip uppfattar virtuella varor och tjänster på samma sätt som den

uppfattar de motsvarande verkliga varorna och tjänsterna. Arten av de aktuella varorna och tjänsterna är således avgörande. Om virtuella varor endast återger verkliga varor eller om virtuella varor återger eller efterliknar verkliga varors funktioner, eller om virtuella tjänster efterliknar de verkliga tjänsternas funktioner i den virtuella världen, kan det således i princip fastställas att omsättningskretsens uppfattning av de verkliga varorna och tjänsterna överförs till de motsvarande virtuella varorna och tjänsterna. Möjligheten att göra en sådan överföring ska emellertid bedömas från fall till fall, med beaktande av de aktuella virtuella varornas och tjänsternas särdrag.

42 I förevarande fall ska det erinras om att den omsättningskrets i förhållande till vilken överklagandenämnden bedömde det sökta varumärkets särskiljningsförmåga är begränsad till den tyska omsättningskrets som känner till staden Glashütte, och således att denna stad är välkänd för tillverkningen av klockor, och som förstår innebörden av det vanligt förekommande uttrycket original. De aktuella virtuella varorna och tjänsterna hänför sig dessutom till verkliga ur och tillbehör till dessa och kan således återge de motsvarande verkliga varorna och tjänsterna eller efterlikna deras funktioner. När den omsättningskretsen kommer i kontakt med dessa virtuella varor och tjänster kommer den följaktligen direkt att uppfatta det sökta varumärket som en logisk utvidgning av staden Glashüttes anseende vad gäller traditionellt urmakeri, och detta varumärke kommer att ge nämnda omsättningskrets samma positiva känslor vad gäller de virtuella varornas och tjänsternas kvalitet och äkthet som när det gäller de verkliga varornas och tjänsternas kvalitet och äkthet.

43 Överklagandenämnden gjorde följaktligen inte någon oriktig bedömning när den fann att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i den rättspraxis som anges i punkterna 38 och 39 ovan, eftersom omsättningskretsen inte kunde uppfatta det som en upplysning om de aktuella varornas och tjänsternas kommersiella ursprung, utan snarare som säljfrämjande information om nämnda varors och tjänsters kvalitet och äkthet, vilken förmedlas genom hänvisningen till staden Glashütte och dess välkändhet inom området för fysiska ur.

44 Klagandens argument påverkar inte denna slutsats.

45 För det första, även om det är ostridigt att staden Glashüttes välkändhet inom området för traditionellt urmakeri för närvarande inte sträcker sig till området för virtuellt urmakeri, såsom klaganden har gjort gällande, så är det icke desto mindre så, att de aktuella varorna och tjänsterna uttryckligen hänvisar till ur och deras tillbehör.

46 Såsom överklagandenämnden med rätta har påpekat består de aktuella varorna och tjänsterna nämligen av virtuella varor som avser ur och deras tillbehör samt av detaljhandel och tillhandahållande av dessa virtuella varor. Följaktligen kommer det sökta varumärket att användas med avseende på virtuella varor och tjänster, vilka kan återge samma verkliga varor och tjänster som dem som namnet på staden Glashütte är känt för eller efterlikna funktionerna hos dessa varor och tjänster.

47 För det andra kan tribunalen inte heller godta klagandens argument att överklagandenämnden inte beaktade den väsentliga skillnaden mellan de verkliga och de virtuella varorna.

48 Överklagandenämnden förklarade nämligen att de virtuella varorna hänvisade till icke-fysiska artiklar som används i online- eller virtuella miljöer. Överklagandenämnden tillade att dessa varor kan återge verkliga varor, återge och efterlikna de verkliga varornas funktioner eller återge föremål som inte har någon verklig motsvarighet.

49 Vad gäller klagandens argument att det finns en ”väsentlig skillnad” mellan de verkliga uren och de aktuella virtuella varorna, vilka är digitala filer, har klaganden inte angett på vilket sätt denna skillnad skulle ändra omsättningskretsens uppfattning, eftersom det fortfarande är fastställt att namnet Glashütte är känt inom området för traditionellt urmakeri, det vill säga inom området för de verkliga varor som de aktuella virtuella varorna är avsedda att återge eller vars funktioner de syftar till att efterlikna.

50 För det tredje kan tribunalen inte godta klagandens argument att den omsättningskrets som är intresserad av verkliga klockor och den omsättningskrets som är intresserad av virtuella klockor och de därmed sammanhängande tjänsterna inte överlappar varandra.

51 Förutom att klaganden inte har styrkt det ovan i punkt 50 nämnda påståendet, har klaganden inte visat på vilket sätt den omsättningskrets som är intresserad av traditionellt urmakeri och som känner till att staden Glashütte är välkänd inom det området, inte intresserar sig för virtuellt urmakeri och vice versa.

52 Överklagandet kan således inte bifallas såvitt avser den enda grundens andra del.

[*utelämnas*]

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (första avdelningen)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa. ska ersätta rättegångskostnaderna.

Gâlea Tóth Kalėda

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 11 december 2024.

Underskrifter