TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 11 maj 2010 *

I mål T-237/08,

Abadía Retuerta, SA, Sardón de Duero (Spanien), företrätt av advokaterna X. Fàbrega Sabaté och M-l. Curell Aguilà,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: spanska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 2 april 2008 (ärende R 1185/2007-1) om registrering av ordmärket CUVÉE PALOMAR som gemenskapsvarumärke,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Azizi samt domarna E. Cremona och S. Frimodt Nielsen (referent),

justitiesekreterare: förste handläggaren J. Palacio González,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 juni 2008,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 september 2008,

efter förhandlingen den 24 november 2009,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

De internationella bestämmelserna

1 Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat TRIPs-avtalet), vilket utgör bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), ingicks den 15 april 1994 i Marrakech och godkändes genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3).

2 I artikel 23 i TRIPs-avtalet, vilken har rubriken ”Tilläggsskydd för geografiska ursprungsbeteckningar för vin och sprit”, föreskrivs följande:

”1. Medlemmarna skall tillhandahålla berörda parter rättsliga förfaranden för att förhindra att en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller sprit används för vin som inte har sitt ursprung i det av den geografiska ursprungsbeteckningen angivna området eller för sprit som inte har sitt ursprung i det av den geografiska ursprungsbeteckningen angivna området, även om varornas riktiga ursprung anges eller om den geografiska ursprungsbeteckningen används i översättning eller tillsammans med uttryck såsom ’slag”typ”stil”efterbildning’ eller liknande.

2. Registrering av varumärke för vin som innehåller eller består av en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller registrering för sprit som innehåller eller består av en geografisk ursprungsbeteckning för sprit, skall vägras eller ogiltigförklaras, antingen på eget initiativ, om medlemmens lagstiftning medger detta, eller efter framställning av berörd part, med avseende på vin eller spritdrycker som inte har detta ursprung.

3. Beträffande likalydande geografiska ursprungsbeteckningar för vin, skall varje beteckning skyddas med förbehåll för bestämmelserna i artikel 22.4. Varje medlem skall fastställa de praktiska villkor under vilka likalydande beteckningar skall särskiljas från varandra, under beaktande av behovet av att se till att berörda producenter behandlas lika och att konsumenterna inte vilseleds.

4. För att underlätta skydd för geografiska ursprungsbeteckningar för vin skall förhandlingar inledas i TRIPS-rådet om upprättandet av ett multilateralt system för anmälan och registrering av geografiska ursprungsbeteckningar för sådana viner som är berättigade till skydd i de medlemsländer som är anslutna till systemet."

3 I artikel 24.5 i TRIPs-avtalet föreskrivs följande:

"Om ansökan om varumärke har ingetts eller ett sådant har registrerats i god tro eller om rättigheter i ett varumärke erhållits genom användning i god tro …

(b) innan den geografiska ursprungsbeteckningen erhållit skydd i dess ursprungsland,

skall åtgärder som beslutats för att genomföra bestämmelserna i denna avdelning inte, under åberopande av att ett varumärke är identiskt lika med eller liknar en geografisk ursprungsbeteckning, hindra ett varumärkes rätt till registrering eller dess giltighet eller rätten att använda ett varumärke."

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

4 Artikel 7.1 j i 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) infördes genom rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37). I nämnda artikel, nu artikel 7.1 j i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) föreskrivs följande:

”Följande får inte registreras: … j) Varumärken för viner som innehåller eller består av en geografisk beteckning som identifierar vin … när dessa viner … inte har detta ursprung.”

5 I fjärde skälet i förordning nr 3288/94 anges följande:

”I artikel 23.2 i TRIP[s]-avtalet föreskrivs om vägran och ogiltighet för varumärken som innehåller eller består av falska geografiska beteckningar för vin och sprit utan att det är ett villkor att de är av sådan karaktär att de vilseleder allmänheten. En ny punkt j måste därför läggas till i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 40/94. ”

6 I artikel 50.1 och 50.2 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179, s. 1), i den lydelse som är tillämplig i målet, anges följande:

”1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att, på de villkor som anges i artiklarna 23 och 24 i [TRIPs-]avtalet, göra det möjligt för berörda parter att förhindra användningen i gemenskapen av geografiska beteckningar som

identifierar de produkter som anges i artikel 1.2 b [i förordning nr 1493/1999] i fråga om produkter som inte härrör från den plats den geografiska beteckningen anger, även om produktens verkliga ursprung anges eller den geografiska beteckningen används i översatt text eller åtföljs av uttryck som 'art', 'typ', 'sort', 'kopia' eller liknande.

2. I denna artikel avses med geografisk beteckning en beteckning som identifierar en produkt såsom härrörande från ett territorium i ett tredjeland som är medlem i [WTO] eller från en region eller en ort inom detta territorium och om en viss kvalitet, ett visst anseende eller någon annan bestämd egenskap hos produkten huvudsakligen kan tillskrivas dess geografiska ursprung."

7 I artikel 52.1 första stycket i förordning nr 1493/1999 föreskrivs följande:

"Om en medlemsstat använder namnet på ett specificerat område för att beteckna ett kvalitetsvin fso eller, i förekommande fall, ett vin avsett för framställning av ett sådant kvalitetsvin fso, får detta namn inte användas för att beteckna produkter från vinsektorn som inte härrör från det området och/eller produkter från vinsektorn som inte härrör från det området och/eller produkter som inte betecknas med det namnet i enlighet med bestämmelserna i relevanta gemenskapsregler eller nationella regler. Detta skall även gälla om en medlemsstat har använt namnet på en kommun eller en del av sådan eller en mindre ort endast för att beteckna ett kvalitetsvin fso eller, i förekommande fall, ett vin avsett för framställning av ett sådant kvalitetsvin fso."

8 I artikel 54 i förordning nr 1493/1999 föreskrivs följande:

"1. Med kvalitetsviner framställda i specificerade områden (kvalitetsviner fso), skall avses viner som uppfyller bestämmelserna i denna avdelning samt de gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser som antas i detta avseende.

…

4. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna den förteckning över kvalitetsviner fso som de har godkänt, med angivande av, för vart och ett av dessa kvalitetsviner fso, närmare uppgifter om de nationella bestämmelser som reglerar framställningen av dessa viner.

5. Kommissionen skall offentliggöra förteckningen i C-serien av [Europeiska gemenskapernas officiella tidning]."

9 En förteckning över kvalitetsviner framställda i specificerade områden (kvalitetsviner fso) offentliggjordes i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning* för första gången av kommissionen den 19 februari 1999 (EGT C 46, s. 113) i enlighet med artikel 54.4 i förordning nr 1493/1999. I denna förteckning – vilken upphävde och ersatte den förteckning som tidigare hade offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning* den 15 november 1996 (EGT C 344, s.110) i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden (EGT L 84, s. 59) – omnämns, vad avser Spanien, den kontrollerade ursprungsbeteckningen "valencia", samt hänvisas till ministerbeslut av den 13 juni 1987 (*Boletín oficial del Estado* (BOE av den 3 juli 1987), den 11 mars 1991 (BOE av den 14 mars 1991) och av den 29 november 1995 (BOE av den 8 december 1995).

10 En ny förteckning över kvalitetsviner fso offentliggjordes av kommissionen i *Europeiska unionens officiella tidning* den 14 april 2004 (EUT C 90, s. 1). I denna förteckning omnämns, vad avser Spanien och regionen Valencia, underområdet Clariano samt ministerbeslut av den 19 oktober 2000 (BOE nr 264 av den 3 november 2000) och ministerbeslut APA/1815/2002 (BOE nr 169 av den 16 juli 2002).

11 Nya förteckningar offentliggjordes därefter av kommissionen år 2006 (EUT C 41, s. 1) och år 2007 (EUT C 106, s. 1). Dessa förteckningar innehåller samma omnämnanden, vad gäller regionen Valencia och underområdet Clariano, och samma hänvisningar till de ministerbeslut som omnämns i EUT C 90 av den 14 april 2004.

Nationell lagstiftning

12 Genom ministerbeslut av den 19 oktober 2000 godkändes den nya förordningen om den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia” och dess kontrollorgan (nedan kallad ursprungsbeteckningsförordningen). Beslutet och förordningen offentliggjordes i *Boletín oficial del Estado* den 3 november 2000. I artikel 2.1 och 2.2 i ursprungsbeteckningsförordningen föreskrivs följande:

”1. Förevarande kontrollerade ursprungsbeteckning ska ge det skydd som avses i artikel 81 i lag nr 25/1970 av den 2 december 1970 och i övrig tillämplig lagstiftning. Skyddet omfattar uttrycket ’Valencia’ och samtliga benämningar på de underområden, trakter, kommuner, orter och egendomar i de produktions- och mognadslagringsområden som anges i artikel 4.

2. Det är förbjudet att för andra viner använda namn, varumärken, ord, uttryck eller kännetecken som, genom sin fonetiska eller grafiska likhet med dem som skyddas genom den kontrollerade ursprungsbeteckningen, kan förväxlas med de viner som avses i förevarande förordning, även om de föregås av uttrycken ’typ’, ’stil’, ’buteljerat i’, ’källarlagrat i’, och andra liknande uttryck.”

13 I artikel 4.1 i ursprungsbeteckningsförordningen föreskrivs följande:

”Det produktionsområde som skyddas genom den kontrollerade ursprungsbeteckningen ’valencia’ består av de markområden i provinsen Valencia som kontrollorganet bedömer vara lämpliga för produktion av de vindruvssorter som anges i artikel 5. Det omfattar de underområden och kommuner som anges nedan: … underområdet Clariano: … Palomar …”

14 Artikel 4.1 i nämnda förordning ändrades genom ministerbeslut APA/1815/2002 av den 4 juli 2002 (BOE nr 169 av den 16 juli 2002, s. 25958). Ordet ”Palomar” i bestämmelsen ersattes av orden ”el Palomar”.

Bakgrund till tvisten

15 Sökandebolaget, Abadía Retuerta, SA, ingav den 27 november 2006 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med förordning nr 40/94.

16 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet CUVÉE PALOMAR.

17 De varor som registreringsansökan avser omfattas av klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: viner.

18 Granskaren avslog ansökan genom beslut av den 5 juni 2007 med motiveringen att det förelåg ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 för det sökta varumärket.

19 Sökandebolaget överklagade granskarens beslut.

20 Genom beslut av den 2 april 2008 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog första överklagandenämnden överklagandet och förpliktade sökandebolaget att ersätta kostnaderna för förfarandet.

21 Överklagandenämnden påpekade att eftersom gemenskapen är part i TRIPs-avtalet ska den, i enlighet med rättspraxis (se domstolens dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989, punkt 42 och där angiven rättspraxis), i möjligaste mån tolka sin varumärkeslagstiftning mot bakgrund av detta avtals lydelse och syfte (punkt 13 i det angripna beslutet).

22 Överklagandenämnden preciserade att det framgår av en jämförelse mellan bestämmelserna i artiklarna 22.3 och 23.2 i TRIPs-avtalet att den senare bestämmelsen, vars lydelse införlivats i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 utgör en specialbestämmelse enligt vilken det är förbjudet att registrera geografiska beteckningar som identifierar vin och sprit. Det är enligt överklagandenämnden fråga om ett absolut och ovillkorligt

förbud, eftersom det inte krävs att användningen av den geografiska beteckningen i varumärket ska kunna leda till att allmänheten vilseleds om det verkliga ursprunget, vilket däremot uttryckligen krävs för att det allmänna förbudet mot registrering enligt artikel 22.3 i TRIPs-avtalet ska kunna tillämpas (punkterna 16 och 17).

23 Överklagandenämnden konstaterade att el Palomar är namnet på en kommun i underområdet Clariano och att den enligt tillämpliga gemenskapsrättsliga och nationella bestämmelser utgör ett produktionsområde som skyddas genom den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia” (punkterna 19 och 20 i det angripna beslutet).

24 Överklagandenämnden ansåg att det föreligger en betydande likhet mellan namnet på kommunen el Palomar, vilket skyddas genom den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia”, och ordet ”palomar”, som ingår i det sökta varumärket (punkt 26 i det angripna beslutet).

25 Överklagandenämnden fann att namnet följaktligen inte får användas enligt artikel 2.2 i ursprungsbeteckningsförordningen, som godkänts genom ministerbeslut av den 19 oktober 2000, eftersom ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke inte gjorts för att identifiera viner från nämnda område (punkt 26 i det angripna beslutet).

26 Överklagandenämnden påpekade vidare att även om kommunens officiella namn är el Palomar, så är det beståndsdelen Palomar som identifierar detta specificerade område och som utgör den väsentliga beståndsdelen i ursprungsbeteckningen. Denna identifiering kan inte anses bero på huruvida artikeln ”el” inkluderas eller ej. Den aktuella kommunen angavs dessutom med namnet Palomar, utan artikel, i ministerbeslutet av den 19 oktober 2000 (punkt 29 i det angripna beslutet).

27 Överklagandenämnden angav att eftersom det skydd som ges av den kontrollerade ursprungsbeteckningen utsträcks till att omfatta namn på kommuner – i förevarande fall el Palomar – och till ord som genom sin likhet kan medföra en förväxling, vilket är fallet med ordet ”palomar” som ingår i det sökta varumärket, medför den omständigheten att ordet återfinns i det sökta gemenskapsvarumärket att detta enligt de tillämpliga bestämmelserna uppfattas som en geografisk beteckning som identifierar vin. Då de aktuella varorna inte hade detta ursprung ansåg överklagandenämnden att det sökta varumärket enligt artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 inte kunde registreras som gemenskapsvarumärke för vin, eftersom det innehöll en falsk geografisk beteckning (punkt 30 i det angripna beslutet).

28 Slutligen preciserade överklagandenämnden att denna bedömning även äger tillämpning med avseende på den ändrade beskrivningen av de varor som omfattas av ansökan, nämligen ”vin från en vingård känd som ’Pago Palomar’ i kommunen Sardón de Duero (Valladolid, Spanien) ”. Enligt överklagandenämnden är nämnda inskränkning inte tillräcklig för att undanröja invändningen, eftersom inskränkningen endast förstärker det förhållandet att det sökta varumärket innehåller en geografisk beteckning som inte motsvarar det geografiska ursprunget hos de varor det betecknar, vilket strider mot de bestämmelser som avses i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 (punkt 31 i det angripna beslutet).

Förfarandet och parternas yrkanden

29 Sökandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

30 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökandebolaget att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Parternas argument

31 Sökandebolaget har åberopat en enda grund till stöd för sin talan. Grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 j i förordning nr 40/94.

32 Sökandebolaget har för det första gjort gällande att artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 ska tolkas restriktivt, eftersom den innehåller ett förbud mot registrering. Bolaget anser följaktligen att denna bestämmelse inte är tillämplig i förevarande fall, eftersom det sökta varumärket CUVÉE PALOMAR inte innehåller namnet på den kontrollerade ursprungsbeteckningen el Palomar.

33 Enligt artikel 4.1 i ursprungsbeteckningsförordningen, i dess lydelse enligt ministerbeslut APA/1815/2002, är nämligen kommunens namn el Palomar och inte Palomar.

34 Sökandebolaget har för det andra påstått att den omständigheten att de organ som har till uppgift att skydda den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia” inte har gjort några invändningar mot det sökta varumärket visar att det inte finns någon motsättning mellan nämnda varumärke och namnet på kommunen.

35 Sökandebolaget har för det tredje gjort gällande att kommunen el Palomar har en befolkning på lite mer än 500 invånare. Det är följaktligen fråga om en mycket liten kommun som är helt okänd för den spanska och europeiska genomsnittskonsumenten, som inte känner till att viner med den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia” produceras i el Palomar. Namnet el Palomar är följaktligen ett helt okänt geografiskt namn för omsättningskretsen.

36 Sökandebolaget har anfört att rättspraxis avseende artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 [nu artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009] i tillämpliga delar även äger tillämpning på det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94. Enligt denna rättspraxis ska, i fall som gäller varumärken som består av namn som betecknar okända geografiska platser, det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte tillämpas (domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkterna 31–33).

37 Sökandebolaget har för det fjärde hävdat att artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 ska tolkas på så sätt att det för att ett absolut registreringshinder ska kunna tillämpas är nödvändigt att det sökta varumärket innehåller eller består av en felaktig geografisk beteckning.

38 Enligt sökandebolaget innehåller eller består det sökta varumärket CUVÉE PALOMAR emellertid inte av en felaktig geografisk beteckning. Varumärket anger i stället det geografiska ursprunget för sökandebolagets vin. Uttrycket palomar i varumärket CUVÉE PALOMAR betecknar nämligen vingården Palomar, som funnits sedan 1800-talet och som hör till egendomen Retuerta, som ägs av sökandebolaget, i den spanska kommunen Sardón de Duero (Valladolid).

39 Det är enligt sökandebolaget uppenbart att bolaget i egenskap av ägare till egendomen Palomar är i sin fulla rätt att identifiera viner som framställts där med varumärket CUVÉE PALOMAR. Av detta skäl accepterade sökandebolaget den 16 februari 2007, i syfte att avhjälpa de problem som låg till grund för harmoniseringsbyråns invändningar och att undvika alla misstag vad gäller det geografiska ursprunget för bolagets varor, att begränsa sin ansökan till att avse ”vin från en vingård känd som ’Pago Palomar’ i kommunen Sardón de Duero (Valladolid, Spanien)”.

40 Sökandebolaget anser att varumärkesansökan CUVÉE PALOMAR följaktligen inte innebär någon falsk geografisk beteckning, eftersom vingården Palomar finns och tillhör företaget Abadía Retuerta, SA och varumärket därför inte omfattas av det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94.

41 Sökandebolaget har för det femte gjort gällande att det kan visas att namnet på vingården Palomar, som tillhör bolaget, i likhet med vad som angetts i punkt 38 ovan, har använts sedan 1800-talet, vilket är avsevärt tidigare än då kommunen el Palomar erkändes som produktionsområde som skyddas genom den kontrollerade ursprungs-

beteckningen ”valencia”, vilket skedde år 2000. Följaktligen utgör avslaget på registreringsansökan av varumärket CUVÉE PALOMAR ett åsidosättande av den allmänna rättsprincip som omfattas av det latinska uttrycket *prior tempore, potior iure*. Sökandebolaget har påpekat att ministerbeslutet av den 19 oktober 2000, genom vilket kommunen el Palomar erkändes som produktionsområde som skyddas genom den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia”, till och med är från ett senare datum än det spanska varumärket nr 2.085.129 CUVÉE EL PALOMAR, vilket är från 1997.

42 Sökandebolaget har för det sjätte hävdat att ordet palomar har flera betydelser. Enligt Real Academia Españolas ordbok betyder det: ”1. substantiv. Duvslag 2. adjektiv. Används om en sorts snörtråd: Tunnare och hårdare tvinnad än vanlig tråd”.

43 Sökandebolaget anser att denna omständighet bidrar till att försvaga den karaktär av geografisk beteckning som namnet på kommunen el Palomar påstås ha.

44 Sökandebolaget anser att när det kännetecken som varumärket består av utöver sin geografiska betydelse även har en annan betydelse som är mer framträdande, ska dess huvudbetydelse beaktas. När denna bedömning har gjorts ska de relevanta rättsliga bestämmelserna tillämpas på kännetecknet. Enligt sökandebolaget har ordet ”palomar” en huvudbetydelse som samtliga konsumenter känner till, nämligen duvslag.

45 Sökandebolaget har gjort gällande att ordet palomars påstådda geografiska betydelse har tunnats ut genom dess andra betydelser och att det därför kan utgöra ett varumärke. Bolaget anser följaktligen att det gjorts en felaktig tolkning av artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 i det angripna beslutet. Skyddet för ett förmodat kollektivt intresse – vilket motiverar att varumärken som sammanfaller med geografiska beteckningar

inte kan registreras – kan nämligen enligt bolaget inte leda till en sådan orimlig situation att ansökan om registrering av varumärken som har en annan betydelse eller som i förvarande fall betecknar det område från vilket de aktuella varorna kommer avslås.

46 Sökandebolaget har för det sjunde gjort gällande att det är innehavare av flera gemenskapsvarumärken (PAGO PALOMAR, ABADIA RETUERTA CUVÉE PALOMAR) som betecknar viner i klass 33 samt ett spanskt varumärke (CUVÉE EL PALOMAR) som innehåller namnet på kommunen el Palomar i sin helhet.

47 Bolaget har i detta avseende åberopat ordalydelsen i artikel 24.5 i TRIPs-avtalet (se punkt 3 ovan).

48 Enligt sökandebolaget härrör det spanska varumärket nr 2.085.129 CUVÉE EL PALOMAR från 1997 och är följaktligen äldre än det skydd som namnet på kommunen el Palomar ges inom ramen för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia”, vilken reglerades år 2000.

49 Sökandebolaget anser därför att giltigheten av varumärkena CUVÉE EL PALOMAR (registrerat 1997) och CUVÉE PALOMAR (vilket sökts i god tro av bolaget) inte kan ifrågasättas enbart på grund av att dessa varumärken liknar en geografisk beteckning som erkänts efteråt.

50 Sökandebolaget har vidare påpekat att varumärket CUVÉE EL PALOMAR även skyddas i flera länder i Europeiska unionen genom det internationella varumärket nr 699.977, vilket registrerades den 23 september 1998.

51 Vad avser överklagandenämndens bedömning att äldre registreringar saknar betydelse eftersom nationella beslut enligt fast rättspraxis inte är bindande för harmoniseringsbyrån och inte medför att denna inte ska tillämpa gemenskapslagstiftningen på det nämnda fallet, har sökandebolaget invänt att överklagandenämnden inte har beaktat att två av de äldre registreringarna (nämligen gemenskapsvarumärkena nr 4.827.978 PAGO PALOMAR och nr 5.501.978 ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR) har prövats av harmoniseringsbyrån och att det således inte är frågan om nationella beslut.

52 Sökandebolaget anser att det förhållandet att de tyska, spanska, franska, italienska, och österrikiska varumärkesmyndigheterna samt varumärkesmyndigheten i Förenade kungariket har beviljat registrering av varumärket CUVÉE EL PALOMAR borde ha beaktats av harmoniseringsbyrån som ett tydligt exempel på att gemenskapsvarumärket CUVÉE PALOMAR inte omfattas av något absolut registreringshinder. Detta i än högre grad då harmoniseringsbyrån har registrerat gemenskapsvarumärkena PAGO PALOMAR och ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR.

53 Sökandebolaget har för det åttonde gjort gällande att harmoniseringsbyrån har registrerat varumärken som CUVÉE MEDITERRANEO, CUVÉE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ och CUVÉE OCCITANE.

54 Enligt sökandebolaget har emellertid dessa varumärken ett direkt och uppenbart samband med en geografisk plats som är känd inom vinodlingskretsar, eftersom den europeiska allmänheten vanligtvis kan identifiera Medelhavet, Saint-Tropez-bukten och Occitanien.

55 Härav följer enligt sökandebolaget att ett avslag på ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av varumärket CUVÉE PALOMAR strider mot likhetsprincipen och utgör ett godtyckligt beslut av harmoniseringsbyrån.

56 Slutligen har sökandebolaget under förhandlingen anfört att den förteckning över kvalitetsviner fso som offentliggjordes av kommissionen i *Europeiska unionens officiella tidning* år 2007 inte innehåller namnet el Palomar, utan där hänvisas endast till nationella bestämmelser där detta uttryck förekommer. Enligt bolaget utgör emellertid offentliggörandet av förteckningen i *Europeiska unionens officiella tidning* ett villkor för att geografiska ursprungsbeteckningar som skyddas enligt nationell lagstiftning ska kunna åberopas i ett invändningsförfarande. Eftersom den geografiska beteckningen el Palomar inte har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning* kan den följaktligen inte åberopas i ett invändningsförfarande.

57 Under förhandlingen har sökandebolaget vidare gjort gällande att förteckningen offentliggjordes i *Europeiska unionens officiella tidning* först år 2007, det vill säga efter det att ansökan hade gjorts den 27 november 2006. Enligt bolaget är det emellertid kommissionens offentliggörande av förteckningen i *Europeiska unionens officiella tidning* som medfört att geografiska ursprungsbeteckningar som skyddas enligt nationell lagstiftning kan åberopas i ett invändningsförfarande. För det fall tribunalen finner att det är tillräckligt att en förteckning i vilken varken nationella bestämmelser eller uttrycket el Palomar anges ska anses vara tillräckligt för att uttrycket ska anses ha offentliggjorts, har följaktligen detta offentliggörande skett efter der att varumärkesansökan gjordes och därför kan nämnda geografiska ursprungsbeteckning inte åberopas i ett invändningsförfarande.

58 Harmoniseringsbyrån har bestritt dessa argument och anser att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning av de faktiska omständigheterna och av gällande rätt i det angripna beslutet.

Tribunalens bedömning

59 I artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 föreskrivs att varumärken för viner som innehåller eller består av en geografisk beteckning som identifierar vin inte får registreras när dessa viner inte har detta ursprung.

60 För att tillämpa denna bestämmelse är det nödvändigt att fastställa räckvidden av uttrycket ”geografisk beteckning som identifierar vin”.

61 Uttrycket geografisk beteckning som identifierar vin definieras inte i förordning nr 40/94.

62 Det ska emellertid påpekas att artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 infördes genom förordning nr 3288/94.

63 I det fjärde skälet i förordning nr 3288/94 anges nämligen följande: ”I artikel 23.2 i TRIP[s]-avtalet föreskrivs om vägran och ogiltighet för varumärken som innehåller eller består av falska geografiska beteckningar för vin och sprit utan att det är ett villkor att de är av sådan karaktär att de vilseleder allmänheten. En ny punkt j måste därför läggas till i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 40/94”.

64 Det ska erinras om att eftersom gemenskapen är part i TRIPs-avtalet ska den i möjligaste mån tolka sin varumärkeslagstiftning mot bakgrund av detta avtals lydelse och syfte (se domen i det ovan i punkt 21 nämnda målet Anheuser-Busch, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

65 En bestämmelse i ett avtal som gemenskapen har ingått med tredjeland ska enligt fast rättspraxis anses vara direkt tillämplig om den, med hänsyn till dess ordalydelse samt till avtalets syfte och art, innebär en klar och precis skyldighet vars fullgörande eller verkningar inte är beroende av utfärdandet av ytterligare rättsakter (domstolens dom av den 14 december 2000 i de förenade målen C-300/98 och C-392/98, Dior m.fl., REG 2000, s. I-11307, punkt 42).

66 Domstolen har emellertid redan slagit fast dels att WTO-avtalet med bilagor, med hänsyn till deras beskaffenhet och systematik, i princip inte ingår bland de regler med stöd av vilka domstolen prövar lagenligheten av gemenskapsinstitutionernas rättsakter inom ramen för en talan om ogiltigförklaring (domen i de ovan i punkt 65 nämnda förenade målen Dior m.fl., punkt 42), dels att bestämmelserna i TRIPs-avtalet, vilket utgör en bilaga till WTO-avtalet, inte ger upphov till rättigheter för enskilda som dessa kan göra gällande inför domstol med stöd av gemenskapsrätten (domen i de ovan i punkt 65 nämnda förenade målen Dior m.fl., punkt 43).

67 Det framgår av nämnda rättspraxis att bestämmelserna i TRIPs-avtalet visserligen inte har direkt effekt, men att varumärkeslagstiftningen, i förevarande fall artikel 7.1 j i förordning nr 40/94, i möjligaste mån ska tolkas mot bakgrund av detta avtals lydelse och syfte.

68 Uttrycket ”geografisk beteckning som identifierar vin” i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 skiljer sig i den franska språkversionen från uttrycket i den ovan i punkt 2 angivna artikel 23 i TRIPs-avtalet.

69 Enligt slutakten, som innefattar resultaten av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, undertecknad i Marrakech den 15 april 1994 (EGT L 336, s. 253; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 255), vilken avfattats på franska, engelska och spanska, är emellertid ytterligare två språkversioner giltiga.

70 I den engelska versionen av dessa bestämmelser används orden ”geographical indication identifying wines” i såväl artikel 23 i TRIPs-avtalet som artikel 7.1 j i förordning nr 40/94.

71 I den spanska versionen av artikel 23 i TRIPs-avtalet används orden ”indicación geográfica que identifique vinos” och i den spanska versionen av artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 används orden ”indicación geográfica que identifique el vino”.

72 I artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 avses följaktligen geografiska beteckningar som identifierar vin och inte geografiska beteckningar ”som är avsedda att identifiera vin” [”destinées à identifier les vins”].

73 Hur geografiska beteckningar vad gäller vin fastställs och vilket skydd de ges anges i förordning nr 1493/1999, vilken är tillämplig i tiden (*ratione temporis*), med avseende på förevarande mål.

74 Uttrycket geografisk beteckning som identifierar vin i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 ska läsas mot bakgrund av relevanta gemenskapsbestämmelser vad gäller fastställande av geografiska beteckningar när det gäller vin och det skydd de ges. Det ska följaktligen läsas mot bakgrund av förordning nr 1493/1999, vilken även syftar till att säkerställa att gemenskapslagstiftningen står i överensstämmelse med bestämmelserna i TRIPs-avtalet, vilket framgår av skälen 56 och 80 i denna förordning.

75 Artikel 50.1 i förordning nr 1493/1999 avser skyddet för geografiska beteckningar ifråga om produkter som härrör från tredjeland vid tillämpningen av artiklarna 23 och 24 i TRIPs-avtalet.

76 I artikel 50.2 i förordningen definieras emellertid uttrycket geografiska beteckningar endast med avseende på tillämpningen av artikel 50.1.

77 Det är följaktligen nödvändigt att fastställa vilken betydelse uttrycket geografiska beteckningar har enligt förordning nr 1493/1999 med hjälp av andra bestämmelser i förordningen.

78 I artikel 47.1 i förordning nr 1493/1999 föreskrivs följande:

”I detta kapitel och i bilagorna VII och VIII återfinns regler om beteckning, benämning och presentation av vissa av de produkter som omfattas av denna förordning samt även skydd av vissa beteckningar, begrepp och termer.”

79 Enligt artikel 47.2 e i förordning nr 1493/1999 omfattar de regler som avses i första stycket bland annat bestämmelser som reglerar användning av geografiska beteckningar.

80 I punkt A i bilaga VI till förordning nr 1493/1999 föreskrivs följande:

”1. Med specificerat område avses ett eller flera vinodlingsområden där viner med särskilda kvalitetsegenskaper framställs och vars namn används för att beteckna kvalitetsviner fso.

2. Varje specificerat område skall vara exakt avgränsat, så långt som möjligt på grundval av enskilda vingårdar eller vinarealer. Denna avgränsning skall genomföras av de berörda medlemsstaterna och skall göras med hänsyn till de faktorer som påverkar kvaliteten av de viner som framställs i de berörda regionerna, till exempel jordmånen, klimatet och den enskilda vingårdens eller vinarealens läge.

3. De specificerade områdena betecknas med sitt geografiska namn …

4. Det geografiska namn som betecknar ett specificerat område skall vara tillräckligt precist och allmänt känt som förknippat med produktionsområdet, så att, med beaktande av den aktuella situationen, förväxlingar undvikes.”

81 I punkt B 1 c första strecksatsen i bilaga VII i förordning nr 1493/1999 föreskrivs följande:

”Märkningen av produkter framställda i gemenskapen får kompletteras med nedanstående uppgifter på villkor som skall fastställas: … För kvalitetsviner fso: … Angi-

vande av en geografisk enhet mindre än det område som specificerats i enlighet med bestämmelserna i producentmedlemsstaten.”

82 I artikel 52.1 första stycket i förordning nr 1493/1999 preciseras att om en medlemsstat använder namnet på ett specificerat område för att beteckna ett kvalitetsvin fso får detta namn inte användas för att beteckna produkter från vinsektorn som inte härrör från det området och/eller produkter från vinsektorn som inte härrör från det området och/eller produkter som inte betecknas med det namnet i enlighet med bestämmelserna i relevanta gemenskapsregler eller nationella regler. Detta ska även gälla om en medlemsstat har använt namnet på en kommun eller en del av sådan eller en mindre ort endast för att beteckna ett kvalitetsvin fso.

83 Medlemsstaterna har med andra ord, enligt förordning nr 1493/1999, befogenhet att använda namnet på en kommun eller en del av sådan eller en mindre ort för att beteckna ett kvalitetsvin fso. I ett sådant fall kan namnet inte användas för att beteckna produkter från vinsektorn vilka inte härrör från denna kommun eller en del av en sådan eller en mindre ort och/eller produkter som inte betecknas med det namnet i enlighet med bestämmelserna i relevanta gemenskapsregler eller nationella regler.

84 Det ankommer således, inom ramen för tillämpningen av förordning nr 1493/1999, på medlemsstaterna att inom sina respektive territorier bestämma vilka geografiska beteckningar som ska skyddas.

85 I artikel 2.1 i ursprungsbeteckningsförordningen, vilken antagits av den spanska lagstiftaren, föreskrivs att skyddet omfattar uttrycket ”valencia” och samtliga benämningar på underområden, trakter, kommuner, orter och egendomar i de produktions- och mognadslagringsområden som anges i artikel 4.

86 I artikel 4.1 i nämnda förordning, i dess lydelse enligt ministerbeslut APA/1815/2002 av den 4 juli 2002, föreskrivs att det produktionsområde som skyddas genom den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia” bland annat består av underområdet Clariano, i vilket bland annat ingår en kommun med namnet el Palomar.

87 Namnet el Palomar utgör således en geografisk beteckning för ett kvalitetsvin fso i den mening som avses i den spanska lagstiftningen och följaktligen i artikel 52 i förordning nr 1493/1999, vilket sökandebolaget inte har bestritt. Vidare har sökandebolaget under förhandlingen bekräftat att det inte har bestritt giltigheten av nämnda lagstiftning inför spansk domstol.

88 Eftersom namnet el Palomar är en geografisk beteckning för ett kvalitetsvin fso utgör det följaktligen en geografisk beteckning som identifierar vin i den mening som avses i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94.

89 Sökandebolaget har vidare inte hävdat att den geografiska beteckningen el Palomar inte används för att identifiera ett vin som framställts i kommunen med samma namn. Bolaget har nämligen begränsat sig till att hävda sin rätt att använda namnet Palomar trots förekomsten av den geografiska beteckningen el Palomar.

90 Sökandebolaget har däremot bestritt att den geografiska beteckningen el Palomar kan åberopas i ett invändningsförfarande, eftersom el Palomar, eller ens Palomar, inte anges i den förteckning som offentliggjordes av kommissionen i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning* med stöd av artikel 54.5 i förordning nr 1493/1999.

91 I artikel 54.4 och 54.5 i förordning nr 1493/1999 föreskrivs i detta avseende dels att medlemsstaterna till kommissionen ska överlämna den förteckning över kvalitetsviner fso som de har godkänt, med angivande av, för vart och ett av dessa kvalitetsviner fso, närmare uppgifter om de nationella bestämmelser som reglerar framställningen av dessa viner, dels att kommissionen ska offentliggöra förteckningen i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning* (C-serien).

92 Ursprungsbeteckningsförordningen offentliggjordes i BOE den 3 november 2000. Ministerbeslut APA/1815/2002 offentliggjordes i BOE den 16 juli 2002.

93 Vidare offentliggjordes en förteckning över kvalitetsviner fso i enlighet med artikel 54.5 i förordning nr 1493/1999 för första gången i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning* den 19 februari 1999 (EGT C 46, s. 113).

94 Såsom angetts ovan i punkt 10 offentliggjorde kommissionen en ny förteckning över kvalitetsviner fso i *Europeiska unionens officiella tidning* den 14 april 2004. I denna förteckning omnämns, vad avser Spanien och regionen Valencia, underområdet Clariano, ministerbeslut av den 19 oktober 2000 och ministerbeslut APA/1815/2002. Det anges även när dessa två beslut offentliggjordes i BOE.

95 Såsom angetts i punkt 11 ovan offentliggjordes därefter nya förteckningar av kommissionen i *Europeiska unionens officiella tidning* år 2006 och år 2007. Dessa förteckningar innehåller, vad gäller regionen Valencia och underområdet Clariano, samma hänvisningar som den förteckning som offentliggjordes av kommissionen år 2004.

96 Sökandebolaget kan således inte hävda att förteckningen över kvalitetsviner fso, i vilken den geografiska beteckningen Clariano och de relevanta bestämmelserna i spansk rätt angavs, offentliggjordes för första gången i *Europeiska unionens officiella tidning* år 2007.

97 Gemenskapens skydd för geografiska beteckningar, vilket inrättades genom förordning nr 1493/1999, grundar sig på de geografiska beteckningarna såsom de fastställs i medlemsstaternas lagstiftningar med iakttagande av relevanta bestämmelser i förordningen. Detta skydd uppkommer nämligen inte till följd av ett självständigt gemenskapsförfarande eller ens genom ett förfarande där av medlemsstaterna erkända geografiska beteckningar godkänns genom en tvingande gemenskapsrättsakt.

98 De enda skyldigheter som följer av artikel 54.4 och 54.5 i förordning nr 1493/1999 är för medlemsstaterna att till kommissionen överlämna den förteckning över kvalitetsviner fso som de har godkänt, med angivande av, för vart och ett av dessa kvalitetsviner fso, närmare uppgifter om de nationella bestämmelser som reglerar framställningen av dessa viner, och för kommissionen att offentliggöra förteckningen i C-serien – och inte i L-serien – av *Europeiska unionens officiella tidning*.

99 Skyddet för geografiska beteckningar har sin grund i medlemsstaternas lagstiftningar. Möjligheten att gentemot tredje man göra gällande nationella åtgärder genom vilka en medlemsstat använder namnet på ett specificerat område, eller namnet på en kommun eller en del av sådan eller en mindre ort för att beteckna ett kvalitetsvin fso i enlighet med artikel 52.1 första stycket i förordning nr 1493/1999, följer därför av att dessa bestämmelser offentliggörs i officiella tidningen i den medlemsstat som antar dem.

100 Det är emellertid utrett att ursprungsbeteckningsförordningen ”valencia” samt ministerbeslut APA/1815/2002 offentliggjordes i BOE år 2002, det vill

säga innan ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke gjordes den 27 november 2006.

101 Det följer även av det förhållandet att skyddet för geografiska beteckningar har sin grund i medlemsstaternas lagstiftningar att offentliggörandet av förteckningen över kvalitetsviner fso och hänvisningarna till nationella bestämmelser i C-serien av *Europeiska unionens officiella tidning* endast utgör en åtgärd för att informera allmänheten om det skydd för geografiska beteckningar som var och en av medlemsstaterna har infört i sin nationella lagstiftning.

102 Det sätt på vilket kommissionen har offentliggjort de uppgifter som överlämnats av Konungariket Spanien förefaller visserligen vara föga effektivt när det gäller att försäkra sig om att allmänheten informeras fullt ut, eftersom namnet på de kommuner som omfattas av en geografisk beteckning, bland annat vad gäller regionen Valencia och underområdet Clariano – däribland namnet på kommunen el Palomar – inte anges i den förteckning som offentliggjorts av kommissionen.

103 Detta sätt att offentliggöra de nationella uppgifterna är emellertid i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 54.5 i förordning nr 1493/1999. Sättet innebär inte heller att geografiska beteckningar som skyddas enligt den spanska lagstiftningen, däribland den geografiska beteckningen el Palomar, inte åtnjuter det skydd som de tillerkänns enligt förordning nr 1493/1999.

104 Det ska för fullständighetens skull även påpekas att enligt artikel 8 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Sydafrika om handel med vin (EGT L 28, 2002, s. 4) skyddas de geografiska beteckningar som omnämns i bilaga II till avtalet, vad gäller viner med ursprung i gemenskapen.

105 I bilaga II (Förteckning över geografiska beteckningar) till avtalet, punkt A (”Geografiska beteckningar för viner med ursprung i Europeiska gemenskapen”), III (”Viner med ursprung i Konungariket Spanien”), 1 ([kvalitetsviner fso]), 1.2.48 (”Det specificerade området Valencia”), d (”Underområdet Clariano”), anges namnet Palomar.

106 Namnet Palomar förekommer även i bilagorna till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 2002, s. 132).

107 Dessa avtal ingicks innan artikel 4.1 i ursprungsbeteckningsförordningen ändrades genom ministerbeslut APA/1815/2002 av den 4 juli 2002, varigenom namnet el Palomar infördes i stället för namnet Palomar.

108 Namnet Palomar förekommer även i bilagorna till det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin som ingicks 1994 (EGT L 86, s. 3; svensk specialutgåva, område 3, volym 5, s. 148), vilket ger vid handen att det skydd som Konungariket Spanien gett den geografiska beteckningen el Palomar är äldre än bestämmelserna i förordningen om den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia” och kontrollorganets verksamhet, i dess lydelse enligt ministerbeslut APA/1815/2002 av den 4 juli 2002.

109 Efter denna prövning ska det erinras om att enligt artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 får inte varumärken för viner som innehåller eller består av en geografisk beteckning som identifierar vin registreras när dessa viner inte har detta ursprung.

110 Det är ostridigt att det vin som sökandebolagets ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet CUVÉE PALOMAR avser inte härrör från kommunen el Palomar som anges i ursprungsbeteckningsförordningen, vilken offentliggjordes i BOE innan ansökan om registrering gjordes.

111 Det sökta varumärket består följaktligen av en geografisk beteckning för ett kvalitetsvin fso, trots att det vin för vilket ansökan gjorts inte har detta ursprung.

112 Överklagandenämnden gjorde följaktligen en riktig bedömning när den fann att det förelåg ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 j i förordning nr 40/94.

113 Denna slutsats påverkas inte av sökandebolagets argument till stöd för sin enda grund.

114 Sökandebolaget har för det första påstått att eftersom en del av bolagets egendom bär namnet Palomar utgör detta namn, i det sökta varumärket, inte en falsk eller felaktig beteckning.

115 Det saknar emellertid betydelse att detta namn inte är felaktigt, eftersom det enda villkoret för att det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 ska tillämpas är att vinet innehåller eller består av en geografisk beteckning som identifierar vin när detta vin inte har detta ursprung.

116 Sökandebolaget har medgett att den del av dess egendom som kallas Palomar inte ligger i kommunen el Palomar, vilken anges i ursprungsbeteckningsförordningen.

117 Sökandebolagets argument ska följaktligen underkännas.

118 Sökandebolaget har för det andra hävdat att det för att det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 ska kunna tillämpas är nödvändigt att det sökta varumärket innehåller eller består av en felaktig geografisk beteckning för viner som har ett annat ursprung än det som konsumenterna förknippar med denna geografiska beteckning.

119 I fjärde skälet i förordning nr 3288/94 preciseras emellertid att det i artikel 23.2 i TRIPs-avtalet föreskrivs om vägran och ogiltighet för varumärken som innehåller eller består av falska geografiska beteckningar för vin och sprit utan att det är ett villkor att de ska vara av sådan karaktär att de vilseleder allmänheten.

120 Följaktligen ska det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 tillämpas utan att det är nödvändigt att fastställa huruvida de varumärken för vilka registrering sökts kan vilseleda allmänheten eller om de medför en förväxlingsrisk vad avser varans ursprung.

121 Sökandebolagets argument i detta avseende ska därför underkännas.

122 Sökandebolaget har för det tredje hävdat att det sökta varumärket inte innehåller namnet el Palomar, vilket skyddas enligt spansk rätt, utan endast ordet ”palomar”. Enligt bolaget måste det emellertid vara fråga om total homonymi för att det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 ska kunna tillämpas. Eftersom det varumärke för vilket registrering sökts inte innehåller artikeln ”el” kan det inte vägras registrering av harmoniseringsbyrån.

123 För det fall sökandebolagets argument godtogs, skulle detta exempelvis medföra att ett varumärke som Baux de Provence eller Clos Vougeot kunde registreras, trots att det finns geografiska beteckningar för kvalitetsvinerna fso Les Baux de Provence och Clos de Vougeot.

124 Det är emellertid uppenbart att en sådan tolkning av artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 skulle strida mot syftet med den nationella lagstiftningen och gemenskapslagstiftningen, nämligen att skydda geografiska beteckningar för kvalitetsviner fso.

125 För att det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 ska kunna tillämpas är det tillräckligt att dessa varumärken innehåller eller består av sådana beståndsdelar att det med säkerhet är möjligt att identifiera den aktuella geografiska beteckningen. Härvidlag är det inte nödvändigt att ta hänsyn till de bestämda eller obestämda artiklar som eventuellt kan ingå i den.

126 Denna bedömning kan endast ändras om den geografiska beteckningen består av ett ortsnamn som innehåller en artikel som inte kan skiljas från namnet och som ger det en egen och självständig betydelse.

127 I förevarande fall har emellertid namnet el Palomar inte någon egen och självständig betydelse som särskiljer det från namnet Palomar.

128 Det varumärke för vilket registrering sökts, det vill säga CUVÉE PALOMAR, innehåller eller består således av beståndsdelar som gör det möjligt att med säkerhet identifiera den geografiska platsen el Palomar, nämligen ordet ”palomar”.

129 Sökandebolagets argument, enligt vilket artikeln ”el” har avgörande betydelse för huruvida det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 ska tillämpas i det aktuella fallet, kan följaktligen inte godtas.

130 Sökandebolaget har för det fjärde gjort gällande att det måste beaktas att namnet el Palomar, vilket skyddas som kontrollerad ursprungsbeteckning enligt spansk rätt, är

okänt för allmänheten eller omsättningskretsen samt att det har flera betydelser, vilket gör att det endast kan fungera som geografisk beteckning i begränsad utsträckning.

131 Ansökan om registrering av det sökta varumärket ska emellertid avslås på den enda grunden att nämnda varumärke innehåller eller består av en geografisk beteckning som identifierar vin när vinet inte har detta ursprung. Härav följer att för tillämpningen av det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 saknar det betydelse att det namn som skyddas som kontrollerad ursprungsbeteckning är okänt för allmänheten eller omsättningskretsen samt att det har flera betydelser, vilket gör att dess karaktär av geografisk beteckning försvagas.

132 Härav följer även att sökandebolaget inte kan vinna framgång med sitt argument att rättspraxis avseende artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 ska tillämpas analogt. I denna rättspraxis har domstolen slagit fast att det absoluta registreringshindret i denna bestämmelse inte ska tillämpas när varumärket består av ett namn på en okänd geografisk plats.

133 Denna rättspraxis är nämligen inte tillämplig på det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94, eftersom det enligt denna bestämmelse inte ska göras någon analys av en eventuell risk för förväxling.

134 Det är nämligen tillräckligt för att ansökan ska avslås att ett varumärke som identifierar vin innehåller eller består av en geografisk beteckning när vinet inte har detta ursprung.

135 För det femte, vad gäller sökandebolagets argument att de organ som har till uppgift att skydda den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia” inte har gjort några invändningar mot det sökta varumärket, ska det erinras om att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke inte offentliggjorts, eftersom ansökan har avslagits.

Tredje man, däribland kontrollorganet för den kontrollerade ursprungsbeteckningen och centrala och självständiga myndigheter, har därför inte uppmanats att yttra sig avseende det sökta varumärket.

136 Även om dessa organ hade haft möjlighet att invända mot det sökta varumärket och underlåtit att göra en sådan invändning, skulle denna omständighet i vilket fall som helst inte kunna leda till slutsatsen att varumärket kan registreras oaktat bestämmelserna i artikel 7.1 j i förordning nr 40/94.

137 För det sjätte, vad gäller sökandebolagets argument att registreringen av det sökta varumärket endast utgör en förlängning på gemenskapsnivå av de nationella och internationella registreringar som bolaget innehar, erinrar tribunalen om att enligt fast rättspraxis ska frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke endast bedömas på grundval av den relevanta gemenskapslagstiftningen. Harmoniseringsbyrån och, i förekommande fall, gemenskapsdomstolarna, är inte bundna av ett beslut som fattats av en medlemsstat, eller ett tredjeland, enligt vilket ett kännetecken kan registreras som nationellt varumärke (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 47, och av den 22 juni 2005 i mål T-19/04, Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyrån (PAPERLAB), REG 2005, s. II-2383, punkt 37).

138 Registreringar i medlemsstaterna utgör endast en omständighet som kan beaktas i samband med registreringen av ett gemenskapsvarumärke, och det sökta varumärket ska bedömas på grundval enbart av relevanta gemenskapsbestämmelser. Härav följer att harmoniseringsbyrån inte är skyldig att ställa samma krav och göra samma bedömning som den behöriga varumärkesmyndigheten i det land där varumärket ursprungligen registrerats. Ej heller föreligger någon skyldighet att registrera det sökta varumärket på grundval av ett registreringsbeslut från den spanska varumärkesmyndigheten (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 25 oktober 2007 i mål C-238/06 P, Develey mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-9375, punkterna 66–73).

139 Följaktligen kan innehav av nationella och internationella registreringar inte hindra att en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke avslås med stöd av gemenskapsbestämmelserna.

140 Härav följer att sökandebolagets argument i detta avseende ska underkännas.

141 För det sjunde, vad gäller sökandebolagets invändning om att det inte kan anses föreligga något registreringshinder för varumärket CUVÉE PALOMAR, eftersom harmoniseringsbyrån har registrerat bolagets varumärken PAGO PALOMAR och ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR, ska det erinras om att enligt fast rättspraxis ska överklagandenämnderna fatta beslut enligt förordning nr 40/94 beträffande registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke inom ramen för en normbunden behörighet, och de har således inte någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida dessa beslut är lagenliga ska därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (se domstolens dom av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-3569, punkt 65 och där angiven rättspraxis).

142 Härav följer att sökandebolagets invändning inte kan godtas.

143 Sökandebolaget har för det åttonde hävdat att artikel 7.1 j i förordning nr 40/94 ska tolkas mot bakgrund av relevanta bestämmelser i TRIPs-avtalet och särskilt dess artikel 24.5. Eftersom bolaget är innehavare av det spanska varumärket CUVÉE EL PALOMAR sedan 1997 måste det tas hänsyn till dess tidsmässiga företräde i förhållande till det skydd som namnet på kommunen el Palomar ges inom ramen för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia”, vilken reglerades år 2000.

144 Sökandebolaget anser att erkännandet av den kontrollerade ursprungsbeteckningen år 2000 därför enligt artikel 24.5 i TRIPs-avtalet inte medför att det tidigare regist-

rerade nationella varumärket CUVÉE EL PALOMAR blir ogiltigt. Vidare möjliggör förekomsten av detta äldre nationella varumärke registrering, som det ansökts om i god tro, av varumärket CUVÉE PALOMAR, eftersom denna ansökan om registrering inte kan avslås av det enda skälet att detta varumärke innehåller en geografisk beteckning som erkänts efter registreringen av det nationella varumärket.

145 Enligt den rättspraxis som angetts i punkterna 64–67 ovan ger visserligen inte bestämmelserna i TRIPs-avtalet upphov till rättigheter för enskilda som dessa kan göra gällande inför domstol med stöd av gemenskapsrätten, men förordning nr 40/94 ska likväl i möjligaste mån tolkas mot bakgrund av detta avtals lydelse och syfte.

146 Enligt artikel 24.5 i TRIPs-avtalet ska, om ansökan om varumärke har ingetts eller ett sådant har registrerats i god tro eller om rättigheter i ett varumärke erhållits genom användning i god tro innan den geografiska ursprungsbeteckningen erhållit skydd i dess ursprungsland, åtgärder som beslutats för att genomföra bestämmelserna i avdelning 1 i TRIPs-avtalet – bland dem artikel 24 – inte, under åberopande av att ett varumärke är identiskt med eller liknar en geografisk ursprungsbeteckning, hindra ett varumärkes rätt till registrering eller dess giltighet eller rätten att använda ett varumärke.

147 Denna bestämmelse förutsätter emellertid att ansökan om varumärke har ingetts eller ett sådant har registrerats i god tro innan den geografiska ursprungsbeteckningen erhöll skydd i dess ursprungsland eller att det sökta varumärket varit föremål för användning i god tro innan den geografiska ursprungsbeteckningen erhöll skydd i dess ursprungsland.

148 I förevarande fall ingavs ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av CUVÉE PALOMAR år 2006, det vill säga efter det att den geografiska beteckningen

el Palomar hade erhållit skydd i sitt ursprungsland genom ursprungsbeteckningsförordningen, i dess lydelse enligt ministerbeslut APA/1815/2002 av den 4 juli 2002.

149 Sökandebolaget har vidare inte visat att namnet CUVÉE PALOMAR hade använts i god tro av bolaget innan den geografiska ursprungsbeteckningen el Palomar erhöll skydd i sitt ursprungsland.

150 Även om sökandebolaget kunde göra gällande ett tidsmässigt företräde vad gäller dess varumärke CUVÉE EL PALOMAR, vilket registrerades 1997 i Spanien, kan emellertid detta företräde, i förekommande fall, endast göras gällande med avseende på det befintliga varumärket och inte för att registrera nya varumärken, vilka inte fanns när det beslutades att ge skydd till den geografiska beteckningen, som också består av denna geografiska beteckning.

151 Sökandebolaget kan följaktligen inte åberopa artikel 24.5 i TRIPs-avtalet för att göra gällande att det sökta varumärket ska registreras.

152 Tribunalen ska för fullständighetens skull ange att kommissionen i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning* den 19 februari 1999 offentliggjorde en förteckning över kvalitetsviner fso med stöd av bestämmelserna i artikel 1.3 i förordning nr 823/87. I denna förteckning omnämns förordningen om den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia” och dess kontrollorgan av den 13 juni 1987, i dess lydelse enligt ministerbeslut av den 29 november 1995, vilket offentliggjordes i BOE den 8 december 1995. I denna förordning i dess ändrade lydelse anges emellertid kommunen Palomar som en del av underområdet Clariano, vilket utgör en del av det geografiska område som skyddas av den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia”. Härav

följer att kommunen Palomar år 1995, det vill säga före registreringen av det nationella varumärket CUVÉE EL PALOMAR, utgjorde en geografisk beteckning som skyddades enligt nationell rätt och enligt gemenskapsrätten.

153 För det nionde, vad avser sökandebolagets argument att harmoniseringsbyrån har registrerat sådana varumärken som CUVÉE MEDITERRANEO, CUVÉE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ och CUVÉE OCCITANE och att det följaktligen inte föreligger några hinder för registrering av varumärket CUVÉE PALOMAR, anser tribunalen att bolaget inte har visat, eller ens hävdat, att Mediterraneo, Golfe de Saint-Tropez och Occitane är skyddade geografiska beteckningar som identifierar vin.

154 Sökandebolagets argument saknar även i detta fall relevans och ska därför underkännas.

155 Talan ska mot denna bakgrund ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

156 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

157 Eftersom sökandebolaget har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Abadía Retuerta, SA ska ersätta rättegångskostnaderna.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 11 maj 2010.

Underskrifter