Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen)

den 16 juli 2025*

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket Iceland – Absolut ogiltighetsgrund – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)”

I mål T-106/23,

Iceland Foods Ltd, (Förenade kungariket), företrätt av advokaten G. Vos,

klagande,

med stöd av

International Trademark Association (INTA), New York (Förenta staterna), företrätt av advokaterna N. Parrotta, M. Perraki och A. Lubberger,

intervenient,

mot

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

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Icelandic Trademark Holding ehf, Reykjavik (Island), företrätt av advokaterna A. von Mühlendahl och H. Hartwig,

meddelar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

sammansatt av ordföranden K. Kowalik-Bańczyk samt domarna E. Buttigieg och I. Dimitrakopoulos (referent),

justitiesekreterare: G. Mitrev, handläggare,

* Rättegångsspråk: engelska.

efter den skriftliga delen av förfarandet,

efter förhandlingen den 16 oktober 2024,

följande

Dom

1 Klaganden, Iceland Foods Ltd, har genom sitt överklagande enligt artikel 263 FEUF yrkat att tribunalen ska ogiltigförklara det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 15 december 2022 (ärende R 1613/2019-G) (nedan kallat det överklagade beslutet).

Bakgrund till tvisten

2 Den 23 januari 2018 ingav Icelandic Trademark Holding ehf en ansökan om ogiltighetsförklaring till EUIPO av det EU-varumärke som hade registrerats till följd av en ansökan som klaganden hade ingett den 12 februari 2013 avseende nedanstående figurkännetecken:



3 De varor och tjänster som omfattades av det omstridda varumärket och som avsågs i ansökan om ogiltighetsförklaring ingick i klasserna 29, 30 och 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarade, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:

– Klass 29: ”Kött, fjäderfä och vilt; kött-, frukt- och grönsaksextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; frukt- och/eller grönsaksextrakt; köttprodukter; korvar; geléer, sylter, kompotter, konserverade frukter och grönsaker; efterrätter ingående i klass 29; ägg, mjölk; mjölkprodukter; yoghurt; ätliga oljor och fetter; nötter och nötsmör; pickles, tofu; bredbara livsmedelspålägg; soppor; nötmassa; fryst mat ingående i klass 29; potatischips och potatisprodukter (för livsmedel); tillagade måltider och ingredienser till dessa; snackprodukter; ingen av de nämnda varorna består helt eller i huvudsak av fisk”.

– Klass 30: ”Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, couscous, kaffeersättningar, kaffeessenser, kaffeextrakt, blandningar av kaffe och cikoria; choklad; chokladprodukter; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål och/eller ris och/eller mjöl; bröd, kex, tårtor, konditorivaror, och konfekt, isglass; honung, sirap; melass, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, peppar, såser, ketchup, salladsdressing; kryddor; chutney; is; glass, isglass, frysta godsaker; preparat för tillverkning av glassar, och/eller isglass och/eller frysta godsaker; frukostcerealier; pizza, pasta och pastaprodukter; vaniljsåspulver; mousser; puddingar; köttpajer; majonnäs; köttmörningsämnen för hushållsändamål; bidrottninggelé för förtäring (ej för medicinskt bruk); naturliga sötningsmedel; tillagade måltider och ingredienser till dessa, snackprodukter, allt ingående i klass 30; fryst mat ingående i klass 30; örter”.

– Klass 35: ”Detaljhandelstjänster, detaljhandelsbutikstjänster, detaljhandelstjänster via postorder, elektroniska eller direktanslutna detaljhandelstjänster, supermarket- och stormarknadstjänster i samband med kött, fjäderfä, vilt, kött, grönsaker och fruktextrakt, konserverade, torkade och kokta frukter och grönsaker, fruktextrakt och/eller grönsaker, köttvaror, korvar, geléer, sylter, inlagd frukt, grönsakskonserver, kompotter, efterrätter, värpägg, mjölk, mejeriprodukter, yoghurt, ätligt protein från sojabönor, ätliga oljor och fetter, muttrar och nötsmör, pickles, örter, tofu, bredbara livsmedelspålägg, soppor, nötmassa, frysta livsmedel, potatischips och produkter framställda av potatis (för livsmedel), färdiga rätter och ingredienser för dem, snacks, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, couscous, kaffeersättningar, kaffeessenser, kaffeextrakt, blandningar av kaffe och cikoria, choklad, chokladprodukter, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål och/eller ris och/eller mjöl, bröd, kex, småkakor, mjuka kakor, bakverk, godsaker, isglass, honung, sirap, saft, melass, jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, peppar, såser, ketchup, salladsdressing, kryddor, chutney, uppfriskande is, glass, isglass, frusna godsaker, preparat för tillverkning av glass och/eller isglass och/eller frusna godsaker, frukostflingor, pizza, pastadeg och pastaprodukter, vaniljsåspulver, mousser, puddingar, köttpajer, majonnäs, köttmörningsämnen för hushållsändamål, bidrottninggelé (livsmedel) (ej för medicinska ändamål), naturliga sötningsmedel; annons- och reklamtjänster; marknadsföringstjänster och promotionverksamhet; organisation, drift och övervakning av kundlojalitetsplaner och av försäljnings- och säljfrämjande program; information, rådgivning och konsulttjänster, allt avseende nämnda tjänster”.

4 De ogiltighetsgrunder som åberopades till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring var de som angavs i artikel 52.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess ändrade lydelse, jämförd med artikel 7.1 b, c och g i samma förordning (nu artikel 59.1 a respektive artikel 7.1 b, c och g i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

5 Den 27 maj 2019 biföll annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring avseende alla de varor och tjänster som anges i punkt 3 ovan.

6 Den 24 juli 2019 ingav klaganden ett överklagande av annulleringsenhetens beslut till EUIPO.

7 Under förfarandet vid första överklagandenämnden åberopade Icelandic Trademark Holding ytterligare en ogiltighetsgrund utöver de som hade åberopats vid annulleringsenheten, vilken grundade sig på en kombinerad tillämpning av bestämmelserna i artikel 52.1 a och artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 f i förordning 2017/1001).

8 Genom det överklagade beslutet avslog första överklagandenämnden överklagandet. Beträffande det yrkande om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket som hade grundats på artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009 konstaterade den att det inte kunde tas upp till prövning, eftersom det hade framställts i ett för sent skede av överklagandet.

9 Första överklagandenämnden konstaterade därefter att omsättningskretsen, det vill säga den breda engelsktalande allmänheten i Europeiska unionen, uppfattade det omstridda varumärket som en upplysning om att de varor och tjänster som omfattades av varumärket hade sitt ursprung i Island. Den tillade att denna uppfattning inte ändrades av det omstridda varumärkets figurelement på grund av deras dekorativa karaktär. Den konstaterade att nämnda varumärke följaktligen hade registrerats i strid med artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

10 Första överklagandenämnden erinrade vidare om att det var tillräckligt att ett av de absoluta registreringshindren var tillämpligt för att det ifrågavarande kännetecknet inte skulle kunna registreras som EU-varumärke. Nämnda varumärke hade under alla omständigheter ansetts sakna särskiljningsförmåga, om det hade prövats mot bakgrund av bestämmelserna i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

Parternas yrkanden

11 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet,

– återförvisa målet till annulleringsenheten för handläggning, och

– förplikta EUIPO att ersätta kostnaderna för detta överklagande och förplikta Icelandic Trademark Holding att ersätta kostnaderna för förfarandet vid annulleringsenheten och första överklagandenämnden.

12 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta kostnaderna för det fall det hålls muntlig förhandling.

13 Icelandic Trademark Holding har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

14 International Trademark Association (INTA) har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

– slå fast att INTA ska bära sina rättegångskostnader.

Rättslig bedömning

15 Klaganden har åberopat två grunder till stöd för sitt överklagande. Som första grund har det gjorts gällande att artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 har åsidosatts. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 b i samma förordning.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009

16 Första överklagandenämnden konstaterade att för omsättningskretsen var det omstridda varumärket beskrivande för det geografiska ursprunget för de varor och tjänster som det omfattade eller för deras egenskaper, särskilt med hänsyn till den mycket goda kännedomen om det geografiska namnet ”Island” och om detta lands särdrag i fråga om natur, ekologi, förnybar

energi, ekonomiskt välstånd, kvalificerad arbetskraft och som hade samband med dess industri och faktiska export. På basen av dessa faktorer kunde slutsatsen dras att för omsättningskretsen var Island ett land som kunde producera många olika typer av varor och tillhandahålla ett brett utbud av tjänster. Enligt första överklagandenämnden skulle omsättningskretsen således göra en koppling mellan de aktuella varorna och tjänsterna och det omstridda varumärket och skulle uppfatta varumärket som om det upplyste om varornas och tjänsternas geografiska ursprung eller om vissa av deras egenskaper som hade en särskild koppling till detta geografiska ursprung.

17 Klaganden och INTA har hävdat att första överklagandenämnden åsidosatte artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009. De har bestritt första överklagandenämndens bedömningar och följaktligen dess slutsats att det omstridda varumärket hade en beskrivande karaktär för alla de aktuella varorna och tjänsterna.

18 Klaganden anser närmare bestämt att första överklagandenämnden, trots att det på unionsnivå saknas lagstiftning som förbjuder att länders namn registreras som varumärken, emellertid faktiskt ålade ett sådant förbud i det överklagade beslutet. Överklagandenämnden grundade sig därvid enligt klaganden på icke avgörande kriterier, såsom omsättningskretsens kännedom om det geografiska namnet ”Iceland” eller felaktiga och obekräftade särdrag hos denna plats, vilka under alla omständigheter inte var relevanta. Dessutom beaktade den inte vissa utredningar som klaganden hade ingett. Slutligen har klaganden kritiserat första överklagandenämnden för att felaktigt ha ansett att det omstridda varumärkets figurelement endast tjänade till att exponera ordelementet. Även om ordmärket Iceland skulle anses vara beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, vilket klaganden har bestritt, hindrar den särskiljande typografins figurelement i kombination med det omstridda varumärkets röda och gula bakgrund däremot att det betraktas som beskrivande.

19 EUIPO och Icelandic Trademark Holding har bestritt klagandens och INTA:s argument.

20 Av rättspraxis framgår att enligt artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009 ska ett EU-varumärke efter ansökan till EUIPO eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång förklaras ogiltigt om varumärket inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 i samma förordning.

21 I artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 anges att varumärken inte får registreras om de endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna. Enligt artikel 7.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.2 i förordning 2017/1001) ska artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 tillämpas även om registreringshindren finns i endast en del av unionen.

22 Sådana kännetecken eller upplysningar anses inte kunna fylla ett varumärkes grundläggande funktion, nämligen den att ange varans eller tjänstens kommersiella ursprung (dom av den 23 oktober 2003, harmoniseringskontoret/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, punkt 30, och dom av den 27 februari 2002, Eurocool Logistik/harmoniseringskontoret (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, punkt 37).

23 Ett kännetecken omfattas av förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 bara om det har ett tillräckligt direkt och konkret samband med de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, så att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta en beskrivning av de ifrågavarande varorna och tjänsterna eller en av deras egenskaper (se dom av den

12 januari 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/harmoniseringskontoret (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, punkt 25 och där angiven rättspraxis, och dom av den 22 juni 2005, Metso Paper Automation/harmoniseringskontoret (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, punkt 25 och där angiven rättspraxis).

24 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 artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, är en objektiv och ofrånkomlig egenskap samt inneboende och permanent för varan eller tjänsten (se dom av den 7 maj 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, punkt 44 och där angiven rättspraxis).

25 Vad särskilt beträffar 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, föreligger det 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 (dom av den 6 september 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, punkt 37; se även, analogt, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 26).

26 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 (se, analogt, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkterna 29, 30 och 37).

27 Ett kännetecken kan följaktligen vägras registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 endast om den geografiska beteckning för vilken registrering söks som varumärke utpekar en plats som, vid tidpunkten för ansökan, enligt omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin av varor och tjänster eller om det i framtiden är troligt att ett sådant samband kan uppstå (dom av den 6 september 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, punkt 38; se även, analogt, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 31).

28 Även om en geografisk plats är känd i omsättningskretsen följer emellertid inte automatiskt att kännetecknet kan användas för att i handeln visa det geografiska ursprunget. För att undersöka om villkoren för det aktuella registreringshindret är uppfyllda måste alla relevanta omständigheter beaktas, såsom varornas eller tjänsternas art, gott eller mindre gott renommé, speciellt i den aktuella ekonomiska sektorn, aktuellt geografiskt ursprung och den bättre eller sämre kännedom om detta som finns hos omsättningskretsen, sedvänjor i den aktuella branschen och frågan om i vilken omfattning varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, enligt omsättningskretsens uppfattning, är relevant för att bedöma kvalitet och andra egenskaper hos de aktuella varorna eller tjänsterna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/harmoniseringskontoret (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, punkt 49).

29 I ett ogiltighetsförfarande som grundar sig på ett absolut registreringshinder är det för övrigt, mot bakgrund av att EU-varumärket efter registrering presumeras vara giltigt, den person som har ansökt om ogiltighetsförklaring som vid EUIPO ska redogöra för de konkreta omständigheter som påstås påverka varumärkets giltighet (dom av den 13 september 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/harmoniseringskontoret – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, punkt 28).

30 I förevarande fall ska det för det första påpekas att klaganden inte har bestritt den definition av omsättningskretsen som första överklagandenämnden fastställde i punkterna 89–93 i det överklagade beslutet, enligt vilken den bestod av Europeiska unionens breda engelsktalande allmänhet som på dagen för ansökan om registrering av det omstridda varumärket den 12 februari 2013 återfanns i Cypern, Finland, Irland, Malta, Nederländerna, de skandinaviska länderna, inbegripet Danmark, och Förenade kungariket.

31 För det andra fann första överklagandenämnden i det överklagade beslutet att ordet ”Iceland” var känt av en betydande del av omsättningskretsen såsom namnet på ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

32 Härvid ska det påpekas att det omstridda varumärket 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 EES.

33 Vidare ska det konstateras att första överklagandenämnden, i motsats till vad klaganden har anfört, inte fastställde att kännedomen om Island var ett avgörande kriterium vid bedömningen av det omstridda varumärkets beskrivande karaktär. Den angav nämligen tydligt, i punkt 121 i det överklagade beslutet, att det vid bedömningen av varumärkets beskrivande karaktär även krävdes att andra relevanta faktorer beaktades, såsom kännedomen om särdragen hos den plats som det geografiska namnet utpekade och kopplingen mellan produkt- och tjänstekategorierna och det omstridda varumärket.

34 För det tredje fastställde första överklagandenämnden i det överklagade beslutet olika särdrag hos Island som enligt den gjorde att slutsatsen kunde dras att Island var ett land som kunde producera varor av många olika slag och tillhandahålla ett brett utbud av tjänster.

35 Det ska härvid erinras om att klaganden har bestritt det välkända faktumet att Island är ett av världens mest miljövänliga länder, första överklagandenämndens bedömning av de viktiga handelsrelationer som Island har med unionens medlemsstater och kvalificeringen av den isländska turistindustrin som i fullt uppsving. Överklagandenämnden ska felaktigt ha konstaterat att det vanligaste bestämmelselandet för Islands export av varor var Danmark och inte Nederländerna och ska ha gjort en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna genom att anse att Island tillhandahöll ett relativt brett utbud av varor och tjänster.

36 Det måste emellertid konstateras att klaganden inte har anfört något argument eller någon konkret bevisning för att ifrågasätta riktigheten i första överklagandenämndens bedömningar. Det ska således konstateras att bedömningen av dessa särdrag hos Island inte kan ifrågasättas av klagandens allmänna och icke utförliga argument. En analys av den bevisning som första överklagandenämnden grundade sig på i det överklagade beslutet bekräftar dessutom att denna bevisning styrkte att Island var ett land som respekterade miljön, vilket för övrigt bidrog till att göra Island till en uppskattad turistdestination (se punkterna 108, 109, 125, 126 och 146 i det överklagade beslutet rörande de samstämmiga uppgifterna i *Collins Dictionary* och *Encyclopedia*

Britannica och framför allt rörande den utredning som Íslandsstofa (Promote Iceland) hade utfört 2015 i Danmark, Frankrike, Tyskland och Förenade kungariket om turisternas uppfattning om Island eller också de uppgifter som framgår av dokumentet *Tourism in Iceland in Figures, May 2016* (Turismen i Island i siffror, maj 2016)). Av nämnda bevisning framgår vidare att Island tillhandahöll ett brett utbud av varor och tjänster och i samband därmed upprätthöll viktiga affärsförbindelser med EES-länderna (se bland annat punkt 127 i det överklagade beslutet, där det hänvisas till Islands statistiska årsbok för 2015 och ett uttalande av ordföranden för avdelningen för utrikeshandel vid Islands statistikkontor av den 27 januari 2016 rörande Islands export till unionen under perioden 1999–2014). Nämnda bevisning visar för övrigt att dessa handelsrelationer förblev stabila eller till och med intensifierades något efter dagen för ansökan om registrering av det omstridda varumärket den 12 februari 2013.

37 Vad vidare gäller klagandens och INTA:s bestridanden av att de särdrag hos Island som beaktas i det överklagade beslutet var relevanta för bedömningen av kopplingen mellan detta land och de varor och tjänster som omfattades av det omstridda varumärket, framgår det av den rättspraxis som anges i punkterna 26 och 27 ovan att varumärken har en beskrivande karaktär när de pekar ut geografiska platser som redan är ansedda eller kända för den berörda varu- eller tjänstekategorin, men även när de pekar ut geografiska platser som det är rimligt att tro att de i framtiden kommer att användas av företag som geografisk ursprungsbeteckning för den kategori varor eller tjänster som berörs.

38 Av det ovan anförda följer att det är fel av klaganden att hävda att det i förevarande fall var nödvändigt att bedöma det ”renommé” som Island åtnjöt hos omsättningskretsen, eller som det kunde komma att åtnjuta i framtiden, i samband med de varor och tjänster som omfattades av det omstridda varumärket. Som det framgår av den rättspraxis som anges i punkt 28 ovan ska en rad omständigheter beaktas såsom de förelåg den 12 februari 2013 och såsom de kommer att föreligga i framtiden och som inte enbart begränsar sig till en fråga om renommé. De olika särdrag hos Island som beaktades av första överklagandenämnden 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.

39 Av dessa samma skäl kan klaganden inte kritisera första överklagandenämnden för att ha beaktat 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. Av en helhetsläsning av det överklagade beslutet, framför allt punkterna 146, 147 och 176, framgår att första överklagandenämnden erkände att den isländska ekonomin var relevant (både med avseende på kvantitativa aspekter, såsom BNP, och kvalitativa aspekter) för att styrka dess slutsats avseende detta lands kapacitet att producera och tillhandhålla ett brett utbud av varor och tjänster samt avseende omsättningskretsens uppfattning att det omstridda varumärket var av beskrivande karaktär. Det ska även påpekas att det av rättspraxis framgår att BNP är relevant vid fastställande av särdragen hos en geografisk plats som utpekas av det kännetecken för vilket registrering söks och följaktligen vid bedömningen av kopplingen mellan de varor och tjänster som omfattas av nämnda kännetecken och det geografiska namn som anges (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 februari 2022, Govern d’Andorra/EUIPO (Andorra), T-806/19, ej publicerad, EU:T:2022:87, punkt 65). I förevarande fall framgår det dessutom av punkterna 118, 127 och 144 i det överklagade beslutet att första överklagandenämnden beaktade de ekonomiska indikatorerna i deras helhet och jämförde dem med statistikuppgifter om Islands export och import.

40 Mot bakgrund av det ovan anförda ska det konkret undersökas huruvida det omstridda varumärket vid tidpunkten för ansökan om registrering, enligt omsättningskretsens uppfattning, utpekade en plats som hade en koppling till de berörda varu- och tjänstekategorierna eller huruvida det var rimligt att tro att en sådan koppling skulle kunna uppstå i framtiden.

De varor i klasserna 29 och 30 som omfattades av det omstridda varumärket

41 Första överklagandenämnden ansåg för det första att det inte endast är allmän praxis i handeln att ange det geografiska ursprunget för livsmedel och jordbruksprodukter, utan också är en skyldighet med avseende på vissa varor, i syfte att säkerställa en hög nivå av skydd för konsumenternas hälsa och garantera deras rätt till information. Konsumenter som ställs inför ett lands namn på dessa varor uppfattar det således lättare som en ursprungsplats och i en beskrivande mening, och detta även om landet i fråga inte åtnjuter ett renommé eller är känt för en särskild vara.

42 Första överklagandenämnden konstaterade för det andra att även om Island huvudsakligen kunde associeras med fisk, skaldjur, kött och mjölkprodukter, producerade det även andra livsmedel, såsom frukt, grönsaker och örter. Eftersom växthusen värms med geotermisk energi kunde man dessutom rimligen förvänta sig att det fanns möjlighet till en ganska varierad livsmedelsproduktion. Med beaktande av att man i Europa föder upp fjäderfän och allmänt producerar, förpackar och saluför ägg och spannmål skulle konsumenterna tro att dessa produkter hade sitt ursprung i Island. Detta var även fallet vad gällde ätliga fetter och oljor, och särskilt rapsolja, som kan odlas i kallare klimat.

43 Första överklagandenämnden fann för det tredje att även om vissa varor i klass 30, såsom kakao, kaffe, te, ris, sagogryn och tapioka, på grund av själva sin sådan natur inte odlas i Island, kunde de ändå bearbetas där och anpassas till den lokala smaken.

44 Klaganden har hävdat att första överklagandenämnden vid bedömningen av kopplingen mellan varorna i klasserna 29 och 30 och det geografiska namnet i fråga felaktigt inriktade sig på den omständigheten att Island i viss utsträckning producerade livsmedel, trots att livsmedel endast står för en ytterst liten andel av landets export. Första överklagandenämndens bedömningar avseende vissa ”exotiska” varor var dessutom rent teoretiska och saknade relevans. Klaganden har dessutom hävdat att den rättsliga skyldigheten att ange ursprungslandet på en vara inte påverkar användningen av detta lands namn som varumärke.

45 Det ska härvid för det första påpekas att de varor i klasserna 29 och 30 som omfattades av det omstridda varumärket inbegriper livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung samt vätskor avsedda som livsmedel, vilka alla tillhör livsmedelssektorn.

46 Enligt rättspraxis är det förenligt med gängse praxis i fråga om livsmedelsprodukter från jordbruket att de marknadsförs med användning av geografiska uttryck som anger eller kan ange deras geografiska ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 oktober 2003, Nordmilch/harmoniseringskontoret (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, punkterna 42–45). Sådan varors geografiska ursprung kan enligt omsättningskretsens uppfattning anses vara särskilt relevant för bedömningen av deras kvalitet eller andra egenskaper och även på grund av allmänna sanitära, ekonomiska, miljömässiga, sociala eller etiska hänsyn.

47 För det andra ska det konstateras att som det framgår av handlingarna i det administrativa förfarandet vid EUIPO producerar och exporterar Island olika typer av livsmedel från jordbruket, bland annat fisk och fiskbaserade varor, olika typer av kött, mjölkprodukter, frukt och grönsaker.

Av nämnda handlingar framgår särskilt att Island producerade och exporterade dessa produkter 1999–2014, det vill säga under perioden före såväl som efter den dag då ansökan om registrering av det omstridda varumärket ingavs (se bland annat punkt 127 i det överklagade beslutet, i vilken det hänvisas till Islands statistiska årsbok för 2015 och till uttalandet av ordföranden för avdelningen för utrikeshandel vid Islands statistikkontor av den 27 januari 2016 rörande Islands export till unionen under perioden 1999–2014).

48 Som första överklagandenämnden konstaterade i punkt 154 i det överklagade beslutet (se punkt 42 ovan) rörande vissa andra av de aktuella varorna, såsom fjäderfä och ägg, kan de födas upp och produceras i hela Europa och således även i Island. Likaså kan ätliga fetter och oljor, särskilt rapsolja, produceras eller odlas också i kallare klimat, såsom Island. Dessa varor i klasserna 29 och 30 som omfattades av det omstridda varumärket kan således på det hela taget produceras, förpackas och saluföras i Island och exporteras till EES-länderna.

49 Av detta följer att Island på dagen för ansökan om registrering av det omstridda varumärket producerade ett brett utbud av de varor i klasserna 29 och 30 som omfattades av det omstridda varumärket samt att det även exporterade dessa varor och kunde producera andra av dem. Med beaktande av Islands faktiska eller potentiella kapacitet att tillverka och exportera dessa varor ska det anses att när en vara i klasserna 29 och 30 saluförs under det omstridda varumärket kan den uppfattas som om den har sitt ursprung i detta landet. I motsats till vad klaganden har gjort gällande kan första överklagandenämnden inte kritiseras för att inte ha beaktat att Islands export av livsmedel utgjorde en ”ytterst liten” andel av landets export, såsom klaganden har påstått. Även under antagandet att Islands nuvarande export av livsmedel i allmänhet inte står för relativt betydande del av landets export, påverkar ett sådant påstående inte den beskrivande kopplingen mellan varumärket och varorna i klasserna 29 och 30, eftersom det inte beaktar att det är rimligt att en koppling i framtiden kan komma att göras mellan det omstridda varumärket och de varor som det omfattar.

50 Eftersom klaganden har anfört argument som syftar till att bestrida att det finns en koppling mellan det omstridda varumärket och sälkött, måste det dessutom påpekas att klaganden inte har ifrågasatt den omständigheten att andra typer av kött, såsom nöt-, får- och griskött, produceras i Island och även – enligt den bevisning som ingavs under det administrativa förfarandet – exporteras av Island. Klaganden kan genom sina argument således inte ifrågasätta det omstridda varumärkets beskrivande karaktär för den största kategorin ”kött” i klass 29.

51 Vad gäller kakao, kaffe och te i klass 30 är det visserligen riktigt att dessa varor, såsom klaganden har hävdat, på grund av själva sin natur inte odlas i Island och att det är föga troligt att de kommer att odlas där i framtiden. Som första överklagandenämnden gjorde gällande i punkterna 152 och 155 i det överklagade beslutet kan de emellertid bearbetas där och anpassas till den lokala smaken. Detta illustreras även på ett relevant sätt av det urval teer med ursprung i Irland, England eller Skottland – där denna produkt inte odlas – som saluförs i detaljhandeln i unionen och som första överklagandenämnden hänvisade till som exempel. Dessa samma överväganden är även tillämpliga på andra varor i klasserna i fråga, såsom socker, choklad och chokladprodukter eller olika produkter framställda av frukt, vilka kan odlas och torkas, konserveras eller på annat sätt bearbetas i Island, framför allt när det gäller produkter framställda av blåbär, björnbär eller röda vinbär (se punkt 152 i det överklagade beslutet).

52 Om klagandens påståenden ska förstås så, att det saknas styrkande bevis för att det i Island finns en praxis för att bearbeta eller anpassa sådana varor som kakao, kaffe eller te eller de andra varor som anges i punkt 51 ovan till de lokala preferenserna, ska det emellertid konstateras att detta

ändå är en rimlig möjlighet enligt omsättningskretsens uppfattning. Denna typ av produkter kan nämligen marknadsföras på ett särskilt sätt genom att framhäva en produkts smakprofil som har anpassats till den lokala smaken eller andra särskilda kvaliteter kopplade till dess geografiska ursprung.

53 Det ska påpekas att dessa varor, liksom vissa andra varor i klasserna 29 och 30, såsom kryddor, såser, ketchup och många andra varor, genom en anpassning kan förses med egenskaper som är specifika för Island, till exempel genom behandlingsmetoder som gör det möjligt att framhäva särskilda smaker, och kan uppfattas som sådana av omsättningskretsen.

54 Mot bakgrund av det ovan anförda ska slutsatsen dras att första överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den konstaterade att det omstridda varumärket hade en beskrivande karaktär för varorna i klasserna 29 och 30.

De tjänster i klass 35 som omfattades av det omstridda varumärket

55 De tjänster i klass 35 som omfattades av det omstridda varumärket är avsedda dels för detaljhandelsförsäljning i butiker och online. Dels rör det sig om reklamtjänster, marknadsföringstjänster och tjänster för promotionsverksamhet samt tjänster för organisation och kommersiell drift av företag.

56 Första överklagandenämnden ansåg att det omstridda varumärket kunde användas som en referens till den plats från vilken detaljhandelstjänsterna i klass 35 i allmänhet tillhandahölls. Dessutom kunde omsättningskretsen uppfatta detta varumärke som en referens till en specifik kvalitet hos de varor som salufördes inom ramen för nämnda tjänster.

57 Klaganden har gjort gällande att det är föga troligt att tjänsterna i klass 35 kommer från Island, med beaktande av landets låga befolkningstäthet och dess till stor del obeboeliga territorium, som inte gör det möjligt att upprätthålla en kedja av livsmedelsbutiker. Klaganden har även framhävt den omständigheten att Island inte ”exporterar” några detaljhandelstjänster.

58 Även om det inte har bestritts av parterna ska det inledningsvis påpekas att första överklagandenämnden i punkt 160 i det överklagade beslutet erinrade om att de aktuella tjänsterna var ”huvudsakligen detaljhandelstjänster”. I punkt 161 i nämnda beslut bedömde den kopplingen mellan dessa tjänster och det geografiska namnet i fråga och hänvisade därvid uttryckligen till ”detaljhandelsställen”. Vid bedömningen av nämnda koppling i punkterna 162–164 i samma beslut bortsåg den emellertid från de uttryckligen angivna tjänsterna och hänvisade till de ”tjänstekategorier som omfattas av det omstridda varumärket” (punkt 162), ”[nämnda] tjänster” eller ”dessa tjänster” (punkt 163), ”tjänster som omfattas av det omstridda varumärket” och ”berörda tjänster” (punkt 164), och hänvisade i dessa punkter dessutom till domen av den 20 juli 2016, internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422), vilken rörde tjänster avseende företagsledning och företagsadministration.

59 Även om första överklagandenämnden i sitt resonemang således inte uttryckligen hänvisade till reklamtjänster, marknadsföringstjänster och tjänster för promotionsverksamhet eller till tjänster avseende företagsorganisation och företagsdrift följer det av en helhetsläsning av skälen i punkterna 162–164 i det överklagade beslutet att de ska förstås så, att de avser alla de tjänster som omfattades av det omstridda varumärket och inte endast tjänsterna avseende detaljhandelsförsäljning. Övervägandena avseende de särskilda kvaliteterna hos de tjänster som

kunde beskrivas av det geografiska namnet ”Island”, i den del som de ”till exempel [var] anpassade efter de särskilda kraven hos företag som är verksamma i denna region, som kännetecknas av sitt särskilda politiska, administrativa och språkliga sammanhang”, är nämligen i princip endast tillämpliga på reklamtjänster, marknadsföringstjänster och tjänster för promotionsverksamhet samt på tjänster avseende företagsorganisation och företagsdrift, särskilt som första överklagandenämnden hänvisade till de specialiserade kretsar som dessa tjänster var avsedda för.

60 Eftersom klaganden och INTA i vart fall inte har anfört några argument avseende bedömningen av den framtida kopplingen mellan de tjänster som anges i punkterna 58 och 59 ovan och det geografiska namn som angavs av det omstridda varumärket, inriktar sig tribunalen i sin analys av nämnda bedömning enbart på detaljhandelstjänster och det geografiska namnet i fråga.

61 Det ska betonas att de detaljhandelstjänster som omfattades av det omstridda varumärket avsåg livsmedelsprodukter, drycker och hushållsprodukter, vilka alla produceras i Island. Det kan dessutom röra sig om produkter, såsom fisk, skaldjur eller andra av havets produkter, avseende vilka klaganden inte har bestritt att Island är känt som ursprungsland.

62 Vad gäller klagandens argument att det inte finns någon export av de tjänster som omfattades av det omstridda varumärket och att Island inte har ett renommé för dessa tjänster samt argumenten avseende att storleken på Islands befolkning hindrar att detta land skulle ha kapacitet att upprätthålla en kedja av livsmedelsbutiker kan de inte godtas, och detta av samma skäl som de som anges i punkterna 37 och 38 ovan, utan att det för övrigt är relevant att göra någon åtskillnad beroende på det ifrågavarande geografiska områdets demografiska betydelse. Det är nämligen rimligt att anta att när de aktuella tjänsterna är försedda med det omstridda varumärket kommer de att uppfattas som om de tillhandahålls i butiker belägna i detta land.

63 Mot bakgrund av det ovan anförda gjorde första överklagandenämnden en riktig bedömning när den ansåg att det omstridda varumärket hade en beskrivande karaktär för tjänsterna i klass 35.

Vissa tvärgående påståenden av klaganden och INTA

64 Inget av klagandens och INTA:s argument kan påverka första överklagandenämndens slutsats att det omstridda varumärket hade en beskrivande karaktär för de varor och tjänster som det omfattade.

65 Klaganden och INTA har för det första gjort gällande att första överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anse att enligt artikel 7.1 c och f i förordning nr 207/2009 föreligger det absolut registreringshinder för länders namn, oberoende av vilka varor eller tjänster som berörs.

66 Det måste emellertid konstateras att ett sådant påstående följer av en felaktig tolkning av det överklagade beslutet. Som det följer av en helhetstolkning av samma beslut, framför allt punkterna 94–214, gjorde första överklagandenämnden nämligen en ingående analys av det omstridda varumärkets beskrivande karaktär för alla de aktuella varorna och tjänsterna.

67 För det andra ska det konstateras att i motsats till vad klaganden har hävdat ger varken det omstridda varumärkets typografi eller färg 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 orange färgen ger ett något

urtvättat intryck, är färgade bakgrunder, bland annat orange och gula sådana, vanligt förekommande i reklam och på förpackningar och betraktas därför av konsumenten som ett dekorativt inslag.

68 Under dessa omständigheter gjorde första överklagandenämnden en riktig bedömning när den ansåg att det omstridda varumärkets figurelement endast tjänade till att exponera varumärkets ordelement och inte på något sätt ändrade det beskrivande innehåll som ordelementet förmedlade.

69 Vad för det tredje gäller klagandens argument att enligt artikel 12 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 14 b i förordning 2017/1001) är det möjligt att säkra användningen av namnet ”Iceland” för isländska enheter, ska det konstateras att denna bestämmelse, som har rubriken ”Begränsningar av ett [EU-varumärkes rättsverkan]”, har följande lydelse:

”EU-varumärket] ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda:

…

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

…

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

70 Den bestämmelse som det erinras om i punkt 69 ovan syftar bland annat 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 tredje man handlar i enlighet med god affärssed (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkterna 26–28).

71 Den omständigheten att artikel 12 b i förordning nr 207/2009 ska säkerställa att alla ekonomiska aktörer fritt kan använda uppgifter om egenskaper hos varor eller tjänster gör det inte, i motsats till vad klagande verkar ha hävdat, 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 7.1 c i förordning nr 207/2009 faktiskt tillämpas på kännetecken som kan visa en egenskap hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 61 och där angiven rättspraxis). Klagandens argument ska därför underkännas såsom ogrundat.

72 För det fjärde verkar klaganden att ha kritiserat första överklagandenämnden för att inte ha prövat den utredning som hade sammanställts den 2 augusti 2019 på grundval av telefonintervjuer gjorda i juni 2019.

73 Till följd av en läsning av bland annat punkterna 137, 138, 157 och 196 i det överklagade beslutet måste det emellertid konstateras att det inte var frågan om huruvida utredningen av den 2 augusti 2019 kunde tas upp till prövning som bedömdes av första överklagandenämnden, utan frågan om dess bevisvärde.

74 Även under antagandet att klaganden avser att invända mot bedömningen av utredningens beviskaraktär, räcker det att påpeka att klaganden inte har dragit någon konkret konsekvens som nämnda utredning skulle ha haft för bedömningen av det omstridda varumärkets beskrivande karaktär. Som första överklagandenämnden konstaterade i punkt 157 i det överklagade beslutet utgör enbart den omständigheten att intervjuade personer tillfrågas om vilka varor de kommer att tänka på när de ställs inför det omstridda varumärket i vart fall inte ett osvikligt och tillräckligt test som gör det möjligt att bedöma varumärkets beskrivande karaktär, eftersom en sådan bedömning alltid ska göras med beaktande av de varor och tjänster som omfattas av varumärket (se den rättspraxis som anges i punkt 23 ovan).

75 Mot bakgrund av det ovan anförda kan överklagandet inte bifallas såvitt avser den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009

76 Genom den andra grunden har klaganden, med stöd av INTA, anfört att överklagandenämnden åsidosatte artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

77 EUIPO och Icelandic Trademark Holding har bestritt klagandens och INTA:s argument.

78 Eftersom det av artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 framgår att det är tillräckligt att ett av de absoluta registreringshinder som anges däri är tillämpligt för att ett kännetecken inte ska kunna registreras som ett EU-varumärke, är det med hänsyn till underkännandet av klagandens första grund, vilken avsåg första överklagandenämndens slutsats att artikel 7.1 c i denna förordning var tillämplig för att ogiltigförklara det omstridda varumärket för alla varor och tjänster som det omfattade, inte nödvändigt att pröva huruvida klagandens andra grund, vilken avser åsidosättande av artikel 7.1 b i samma förordning, kan godtas.

79 Mot bakgrund av det ovan anförda kan överklagandet inte bifallas såvitt avser den andra grunden. Överklagandet ska följaktligen ogillas i dess helhet.

Rättegångskostnader

80 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

81 Eftersom förhandling har hållits och klaganden har tappat målet, ska klaganden förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med yrkandena från EUIPO och Icelandic Trademark Holding.

82 INTA ska bära sina rättegångskostnader i enlighet med artikel 138.3 i rättegångsreglerna.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

följande:

1) **Överklagandet ogillas.**

2) **Iceland Foods Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Icelandic Trademark Holding ehf.**

3) **International Trademark Association (INTA) ska bära sina rättegångskostnader.**

Kowalik-Bańczyk Buttigieg Dimitrakopoulos

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 juli 2025.

Underskrifter