DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

14. juli 2011 *

I de forenede sager C-4/10 og C-27/10,

angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) ved afgørelser af 31. december 2009, indgået til Domstolen henholdsvis den 5. januar og den 18. januar 2010 i sagerne anlagt af

Bureau national interprofessionnel du Cognac,

procesdeltagere:

Gust. Ranin Oy,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan og M. Berger (refererende dommer),

* Processprog: finsk.

generaladvokat: E. Sharpston
justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Bureau national interprofessionnel du Cognac ved asianajaja P. Siitonen

— den franske regering ved G. de Bergues og B. Cabouat, som befuldmægtigede

— den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato S. Fiorentino

— den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes, som befuldmægtiget

— Det Forenede Kongeriges regering ved S. Ossowski, som befuldmægtiget

— Europa-Kommissionen ved E. Paasivirta og F. Bulst samt ved M. Vollkommer, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningerne om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 16 og 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EFT L 39, s. 16 og berigtigelse EUT 2009 L 228, s. 47) samt af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

2 Anmodningerne er blevet fremsat i forbindelse med en sag anlagt af Bureau national interprofessionel du Cognac (herefter »BNIC«) vedrørende registreringen i Finland foretaget af Patentti- ja rekisterihallitus (den nationale patent- og registreringsmyndighed) af to figurmærker vedrørende spiritus.

Retsforskrifter

EU-retten

Forordning nr. 110/2008

3 Ifølge andet punktum i 14. betragtning til forordning nr. 110/2008 »[bør] [g]eografiske betegnelser […] registreres med angivelse af, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, hvis spiritussens kvalitet, ry eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse«.

4 Forordningens artikel 14 om anvendelse af sprog til betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus bestemmer i stk. 2:

»[…] de geografiske betegnelser, der er registreret i bilag III, skal ikke oversættes på etiketten eller i præsentationen af spiritussen.«

5 Samme forordnings artikel 15 med overskriften »Geografiske betegnelser« bestemmer:

»1. I denne forordning forstås ved geografisk betegnelse en betegnelse, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land, en region eller et lokalt sted, hvis spiritussens

bestemte kvalitet, ry eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

2. De geografiske betegnelser, der er nævnt i stk. 1, er registreret i bilag III.

3. De geografiske betegnelser, der er registreret i bilag III, kan ikke blive artsbetegnelser.

Betegnelser, der er blevet artsbetegnelser, kan ikke registreres i bilag III.

[…]

4. Spiritus, der er forsynet med en geografisk betegnelse, der er registreret i bilag III, skal overholde alle de specifikationer i den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1.«

6 Artikel 16 i forordning nr. 110/2008, der vedrører beskyttelse af geografiske betegnelser, bestemmer:

»[…] beskyttes de geografiske betegnelser, der er registreret i bilag III, mod:

a) enhver direkte eller indirekte kommerciel brug i forbindelse med produkter, der ikke er omfattet af registreringen, for så vidt produkterne kan sammenlignes med den spiritus, der er registreret under den geografiske betegnelse, eller for så vidt anvendelsen af betegnelsen udnytter betegnelsens omdømme

b) ethvert misbrug eller enhver efterligning eller antydning, selv hvis produktets virkelige oprindelse er angivet, eller den geografiske betegnelse er anvendt i oversættelse eller ledsaget af et udtryk som »art«, »type«, »stil«, »fremstillet« eller »smag« eller andre tilsvarende angivelser

c) enhver anden falsk eller vildledende angivelse af herkomst, oprindelse, art og hovedegenskaber i forbindelse med produktets betegnelse, præsentation eller mærkning, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

d) enhver anden praksis, der kan vildlede forbrugeren med hensyn til produktets virkelige oprindelse.«

7 Forordningens artikel 23, stk. 1 og 2, med overskriften »Forholdet mellem varemærker og geografiske betegnelser« er affattet som følger:

»1. Registreringen af et varemærke, der indeholder eller består af en geografisk betegnelse, der er registreret i bilag III, nægtes eller erklæres ugyldig, hvis anvendelsen af varemærket vil føre til en af de situationer, der er nævnt i artikel 16.

2. Hvis anvendelsen af et varemærke svarer til en af situationerne i artikel 16, og dette varemærke har været genstand for en ansøgning, er registreret eller har vundet hævd, for så vidt denne mulighed er hjemlet i den pågældende lovgivning, i god tro på Fællesskabets område enten før datoen for beskyttelsen af den geografiske betegnelse i oprindelseslandet eller før den 1. januar 1996, kan dette varemærke fortsat under behørig hensyntagen til fællesskabsretten anvendes uanset registreringen af en geografisk betegnelse […]«

8 I bilag III til samme forordning nævnes ordet »Cognac« som udgør en geografisk betegnelse som identifikation for produkter i kategori 4, dvs. eaux-de-vie de vin og med Frankrig som oprindelsesland.

9 Forordning nr. 110/2008 trådte i henhold til dens artikel 30 i kraft den 20. februar 2008.

Forordning (EØF) nr. 1576/89

10 Forordning nr. 110/2008 ophævede og erstattede Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT L 160, s. 1), som havde været i kraft siden 15. juni 1989. I bilag II til forordning nr. 1576/89 var betegnelsen »Cognac« opregnet blandt de beskyttede geografiske betegnelser.

Forordning nr. 3378/94

11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 3378/94 af 22. december 1994 om ændring af forordning nr. 1576/89 (EFT L 366, s. 1) indførte i forordning nr. 1576/89 med virkning fra den 1. januar 1996 en artikel 11a, hvis stk. 1, første afsnit, bestemte:

»Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger, så det bliver muligt for interesserede parter, at de på de betingelser, der er fastsat i artikel 23 og 24 i aftalen om

handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, kan forhindre, at en geografisk betegnelse til identifikation af et af denne forordning omfattet produkt anvendes i Fællesskabet for et produkt, som ikke har oprindelse det sted, den geografiske betegnelse henviser til, også selv om produktets virkelige oprindelse er angivet, eller den geografiske betegnelse benyttes i oversættelse eller ledsages af udtryk som »art«, »type«, »stil«, »efterligning« eller lignende.«

Direktiv 89/104

12 Artikel 3 i direktiv 89/104 om de registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der kan gøres gældende over for registrering af et varemærke, bestemmer i stk. 1, litra g), og stk. 2, litra a):

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret

[…]

g) varemærker, som er egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse

[…]

2. En medlemsstat kan træffe bestemmelse om, at et varemærke udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt, i det omfang

a) brugen af dette mærke kan forbydes efter anden lovgivning end den pågældende medlemsstats eller Fællesskabets varemærkelovgivning.«

13 Den 28. november blev direktiv 89/104 ophævet ved og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 299, s. 25). Bestemmelserne i den pågældende artikel 3, stk. 1, litra g), og stk. 2, litra a), forblev uændrede.

TRIPs-aftalen

14 Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter »TRIPs-aftalen«), som er indeholdt i bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), blev undertegnet i Marrakech den 15. april 1994 og godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994) for så vidt angår de områder, der henhører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336, s. 1), indeholder en artikel 23, som bærer overskriften »Yderligere beskyttelse af geografiske betegnelser for vin og spiritus«, hvis stk. 1 og 2 bestemmer følgende:

»1. Hvert medlem vedtager de retlige midler, der gør det muligt for interesserede parter at forhindre brug af en geografisk betegnelse som identifikation for vin, der ikke har sin oprindelse det sted, som den pågældende geografiske betegnelse viser, eller som identifikation for spiritus, der ikke har sin oprindelse det sted, som den pågældende geografiske betegnelse viser, også selv om varernes sande oprindelse er angivet, eller den geografiske betegnelse benyttes i oversættelse eller ledsages af udtryk såsom »art«, »type«, »stil«, »efterligning« eller lignende.

2. Registreringen af et […] for spiritus gældende varemærke, der indeholder eller består af en geografisk betegnelse for spiritus, til identifikation af spiritus skal af medlemmet nægtes eller annulleres på egen foranledning, dersom dets lovgivning tillader det, eller på begæring af en interesseret part for så vidt angår sådan […] spiritus, der ikke har denne oprindelse.«

15 Aftalens artikel 24 præciserer i stk. 5:

»Dersom der er ansøgt om eller registreret et varemærke i god tro, eller dersom retten til et varemærke er erhvervet ved anvendelse i god tro enten

a) før den dato, på hvilken disse bestemmelser tages i anvendelse hos det pågældende medlem, som defineret i del VI, eller

b) før den geografiske betegnelse beskyttes i sit hjemland,

udgør de foranstaltninger, der træffes til gennemførelse af dette afsnit, ikke med den begrundelse, at et sådant varemærke er identisk med eller ligner en geografisk betegnelse, nogen hindring for berettigelsen eller gyldigheden af registreringen af et varemærke eller for retten til at benytte et varemærke.«

De faktiske omstændigheder, som ligger til grund for tvisterne i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

16 Gust. Ranin Oy, der er et finsk selskab, ansøgte den 19. december 2001 Patentti- ja rekisterihallitus om registrering af to figurmærker i form af en flaskeetiket. For »Konjakit« i klasse 33 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, omfattede figurbestanddelen, som ansøgningen vedrører, udtrykket »COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml«. For »likør, der indeholder »konjakki« i den pågældende klasse 33, omfattede figurbestanddelen udtrykket »KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri — Likör — Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml«.

17 Patentti- ja rekisterihallitus registrerede ved afgørelse af 31. januar 2003 de to varemærker, det første under nr. 226350 (sag C-4/10) og det andet under nr. 226352 (sag C-27/10).

18 BNIC rejste indsigelse mod registreringen af disse varemærker.

19 Ved afgørelse af 10. september 2004 forkastede Patentti- ja rekisterihallitus den af BNIC rejste indsigelse og stadfæstede gyldigheden af det under nr. 226350 registrerede varemærke. Myndigheden gav ved samme afgørelse til gengæld medhold i indsigelsen, for så vidt som den var rettet mod det under nr. 226351 registrerede varemærke, og annullerede denne registrering.

20 Ved afgørelse af 22. oktober 2007 afslog Pattenti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta (appelinstansen for Patentti- ja rekisterihallitus) BNIC's klage og opretholdt afgørelsen af 10. september 2004, hvorved registreringen af varemærkeregistrering

nr. 226350 blev stadfæstet. Myndigheden gav ligeledes medhold i klagen indgivet af Gust. Ranin Oy ved at stadfæste afgørelsen om annullation af registrering af varemærke nr. 226351.

21 I sagen for Korkein hallinto-oikeus (den øverste forvaltningsdomstol) har BNIC principalt nedlagt påstand om annullation af den pågældende afgørelse af 22. oktober 2007 eller subsidiært om hjemvisning af sagen til Patentti- ja rekisterihallitus med henblik på denne myndigheds fornyede behandling af sagen.

22 Under disse omstændigheder har Korkein hallinto-oikeus besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål, der er formuleret identisk i de to sager C-4/10 og C-27/10:

»1) Finder forordning [nr. 110/2008] anvendelse ved undersøgelsen af betingelserne for registrering af et varemærke, der blev indgivet ansøgning om den 19.12.2001, og som blev registreret den 31.1.2003, og som omfatter en geografisk oprindelsesbetegnelse, der er beskyttet ved nævnte forordning?

2) Hvis svaret på spørgsmål 1 er bekræftende, skal et varemærke, der bl.a. omfatter en i medfør af denne forordning beskyttet geografisk oprindelsesbetegnelse eller en sådan betegnelse som artsbetegnelse og i oversættelse, og som er registreret for en sådan type spiritus, der bl.a. i forhold til fremstillingsmåde og alkoholindhold ikke opfylder de krav, der er fastsat for brugen af den pågældende geografiske oprindelsesbetegnelse, da afvises fra registrering i henhold til artikel 16 og 23 i forordning nr. 110/2008?

3) Skal, uanset om svaret på spørgsmål 1 er bekræftende eller benægtende, et varemærke som det i spørgsmål 2 beskrevne, betragtes som egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra g), i [direktiv 89/104] nu [direktiv 2008/95]?

4) Skal det, uanset svaret på spørgsmål 1, hvis en medlemsstat på grundlag af artikel 3, stk. 2, litra a), i direktiv 89/104 har fastsat, at et varemærke er udelukket fra registrering — eller skal erklæres ugyldigt, dersom det allerede er blevet registreret — hvis brugen af varemærket kan forbydes i henhold til anden lovgivning end den pågældende medlemsstats eller Fællesskabets lovgivning vedrørende varemærker, antages, at et varemærke ikke kan registreres, hvis varemærkeregistreringen omfatter elementer i strid med forordning nr. 110/2008, på grundlag af hvilke brugen af varemærket kan forbydes?«

23 Ved kendelse afsagt den 9. marts 2010 har Domstolens præsident besluttet at forene sagerne C-4/10 og C-27/10 med henblik på den skriftlige og mundtlige forhandling samt dommen.

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

24 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om forordning nr. 110/2008 finder anvendelse ved bedømmelsen af gyldigheden af registreringen af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse, som er beskyttet i henhold til denne forordning, når registreringen blev foretaget inden den pågældende forordnings ikrafttræden.

25 Det følger af fast retspraksis, at retssikkerhedsprincippet normalt er til hinder for, at en unionsakts anvendelsesområde i tidsmæssig henseende tager udgangspunkt i et tidspunkt, der ligger forud for retsaktens offentliggørelse, dog med undtagelse af de

særlige tilfælde, hvor det tilstræbte mål kræver det, og når der er taget behørigt hensyn til de berørtes berettigede forventning (jf. bl.a. dom af 14.9.2002, forenede sager C-74/00 P og C-75/00 P, Falck og Acciaierie di Bolzano mod Kommissionen, Sml. I, s. 7869, præmis 119, og dom af 22.12.2010, sag C-120/08, Bavaria, Sml. I, s. 13393, præmis 40).

26 For at sikre overholdelsen af retssikkerhedsprincippet og princippet om den berettigede forventning skal de materielle EU-retlige regler herved principielt fortolkes således, at de kun omfatter forhold, som ligger forud for ikrafttrædelsen, såfremt det af ordlyden, bestemmelsernes formål eller opbygning klart fremgår, at dette har været meningen (jf. dommen i sagen Falck og Acciaierie di Bolzano mod Kommissionen, præmis 119, Bavaria-dommen, præmis 40, og dom af 24.3.2011, sag C-369/09 P, ISD Polska m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 2011, præmis 98).

27 I henhold til artikel 23, stk. 1, i forordning nr. 110/2008 skal registreringen af et varemærke, der indeholder eller består af en geografisk betegnelse, som er registreret i bilag III, nægtes eller erklæres ugyldig, hvis anvendelsen af varemærket vil føre til en af de situationer, der er nævnt i artikel 16.

28 Denne bestemmelse fastsætter således klart, ud over muligheden for at nægte registrering af et sådant varemærke, at et allerede registreret varemærke kan erklæres ugyldigt af de samme grunde, uden at en tidsmæssig henvisning medfører nogen begrænsning for så vidt angår datoen for registreringen af varemærket. Som den franske og portugisiske regering samt Europa-Kommissionen har gjort gældende, fremgår det af denne ordlyd, at artikel 23, stk. 1, i forordning nr. 110/2008 finder anvendelse på varemærker, der blev registreret inden forordningens ikrafttræden.

29 Denne fortolkning støttes af reglen i samme forordnings artikel 23, stk. 2.

30 Denne sidstnævnte bestemmelse tillader nemlig som en undtagelse en fortsat anvendelse af et varemærke, såfremt denne svarer til en af de i artikel 16 i forordning nr. 110/2008 nævnte situationer, for så vidt som dette varemærke er registreret eller har vundet hævd før datoen for ikrafttrædelsen af beskyttelsen af den omhandlede geografiske betegnelse i oprindelseslandet eller før den 1. januar 1996. Som den italienske og Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen har gjort gældende, skal det udledes af denne regel, at ud over de varemærker, der er omfattet af de tidsmæssige begrænsninger i henhold til den udtrykkeligt fastsatte undtagelse i artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 110/2008, kan varemærker, der er registreret inden forordningens ikrafttræden, erklæres ugyldige i henhold til stk. 1 i samme artikel 23.

31 Det følger heraf, at artikel 23, stk. 1, i forordning nr. 110/2008 skal fortolkes således, at den finder anvendelse på varemærker, der er registreret inden forordningens ikrafttræden.

32 Hvad angår bedømmelsen af foreneligheden med et sådant anvendelsesområde i tidsmæssig henseende med iagttagelsen af retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af de pågældendes berettigede forventning bemærkes, at beskyttelsen i henhold til forordning nr. 110/2008 af geografiske betegnelser ligger i forlængelse af beskyttelsen i henhold til den beskyttelse, der allerede følger af forordning nr. 3378/94 ved indførelsen af en artikel 11a i forordning nr. 1576/89 med virkning fra den 1. januar 1996.

33 I medfør af stk. 1 i denne artikel 11a træffer medlemsstaterne alle fornødne foranstaltninger, så det bliver muligt for interesserede parter, at de på de betingelser, der er fastsat i artikel 23 og 24 i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, at forhindre, at en geografisk betegnelse til identifikation af et af denne forordning omfattet produkt anvendes i Fællesskabet for et produkt, som ikke har oprindelse det sted, den pågældende betegnelse henviser til. Aftalens artikel 23, stk. 2, bestemmer, at registrering af et varemærke, der indeholder eller består af en geografisk betegnelse for spiritus, til identifikation af spiritus, skal nægtes eller annulleres for så vidt angår sådan spiritus, der ikke har denne oprindelse, mens aftalens artikel 24,

stk. 5, fastsætter en undtagelse for varemærker, der er registreret eller erhvervet ved anvendelse i god tro før selve aftalens ikrafttrædelse eller før den geografiske betegnelse nød beskyttelse.

34 Det må således fastslås, at med virkning fra den 1. januar 1996, hvilket var datoen for ikrafttrædelsen af forordning nr. 3378/94, blev reglerne om beskyttelse af geografiske betegnelser i henhold til TRIPs-aftalen gennemført i EU-retten, selv om kompetencen til at fastlægge gennemførelsesforanstaltningerne blev henlagt til medlemsstaterne.

35 På denne baggrund indeholder artikel 23, stk. 1, i forordning nr. 110/2008, hvorefter registreringen af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse, skal nægtes eller erklæres ugyldig, såfremt brugen af varemærket svarer til et af de misbrugstilfælde, der er nævnt i forordningens artikel 16, alene ensartede betingelser for gennemførelse af en allerede i EU-retten gældende regel, mens samme artikels stk. 2 opretholder de tidsmæssige undtagelser, der allerede er anerkendt i EU-retten.

36 Det følger heraf, at anvendelsen af disse bestemmelser ikke krænker retssikkerhedsprincippet eller princippet om beskyttelse af de berørtes berettigede forventning.

37 Det første spørgsmål skal således besvares med, at forordning nr. 110/2008 finder anvendelse på bedømmelsen af gyldigheden af registreringen af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse, som er beskyttet i henhold til denne forordning, når registreringen blev foretaget før den pågældende forordnings ikrafttræden.

Det andet spørgsmål

38 Med sit andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 16 og 23 i forordning nr. 110/2008 er til hinder for registrering af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse, eller en artsbetegnelse, der svarer til denne betegnelse, og oversættelsen heraf, for spiritus, der ikke opfylder betingelserne for anvendelse af den pågældende betegnelse.

39 Ved besvarelsen af dette spørgsmål skal betingelserne for anvendelse af forordningens artikel 23 og 16 undersøges successivt.

Betingelser for anvendelse af artikel 23 i forordning nr. 110/2008

40 Indledningsvis bemærkes, at en forordning ifølge artikel 288, stk. 2, TEUF er almengyldig og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Ifølge Domstolens faste praksis kan en forordning på grund af selve sin karakter og funktion i det fællesskabsretlige retskildesystem skabe rettigheder for private, som de nationale retter er forpligtet til at beskytte (jf. bl.a. dom af 10.10.1973, sag 34/73, Variola, Sml. s. 981, præmis 8, og af 17.9.2002, sag C-253/00, Muñoz og Superior Fruiticola, Sml. I, s. 7289, præmis 27).

41 Den klare og ubetingede ordlyd af artikel 23, stk. 1, i forordning nr. 110/2008, hvorefter registrering af et varemærke, der indeholder eller består af en geografisk betegnelse, som er registreret i bilag III, nægtes eller erklæres ugyldig, hvis anvendelsen af varemærket sker under omstændigheder, som udgør en af de i forordningens artikel 16 nævnte situationer, pålægger de nationale kompetente myndigheder at nægte

registreringen af et varemærke eller at erklære den ugyldig, såfremt det anvendes under sådanne omstændigheder.

42 Artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 110/2008 indeholder ganske vist en begrænset undtagelse for så vidt angår varemærker, der i god tro er registreret eller har vundet hævd før datoen for beskyttelsen af den geografiske betegnelse i oprindelseslandet eller før den 1. januar 1996.

43 I den forbindelse bemærkes, at ordet »Cognac« i de varemærker, hvis registrering ligger til grund for tvisterne i hovedsagen, både er anført i bilag III til forordning nr. 110/2008 og i bilag II til forordning nr. 1576/89 som geografisk betegnelse, der identificerer en alkoholholdig drikkevare fra Frankrig. Uafhængigt af den beskyttelse, som ordet nyder i henhold til fransk ret, har ordet »Cognac« således været beskyttet som geografisk betegnelse i EU-retten siden den 15. juni 1989, hvilket var datoen for ikrafttrædelsen af forordning nr. 1576/89.

44 Denne konstatering er tilstrækkelig til at godtgøre, at de i hovedsagen omhandlede varemærker, som ifølge den forelæggende ret blev registreret den 31. januar 2003, ikke er omfattet af undtagelsen i artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 110/2008.

45 På denne baggrund skal den første del af det andet spørgsmål besvares med, at de nationale kompetente myndigheder på grundlag af artikel 23, stk. 1, i forordning nr. 110/2008 skal nægte registrering af et varemærke, der indeholder en beskyttet geografisk betegnelse, og som ikke omfattes af den tidsmæssige undtagelse i henhold til samme artikels stk. 2, eller erklære registreringen heraf for ugyldig, når anvendelsen af dette varemærke vil føre til en af de situationer, der er nævnt i forordningens artikel 16.

Betingelserne for anvendelse af artikel 16 i forordning nr. 110/2008

46 Artikel 16, litra a)-d), i forordning nr. 110/2008 henviser til situationer, hvori markedsføring af en vare, der ledsages af en udtrykkelig eller stiltiende henvisning til en geografisk betegnelse, som enten kan vildlede offentligheden eller i hvert fald i dennes bevidsthed skabe associationer vedrørende produktets oprindelse, eller at gøre det muligt for operatøren utilbørligt at udnytte den pågældende geografiske betegnelses omdømme.

47 Den beskyttelse, der således følger af artikel 16 i forordning nr. 110/2008, af geografiske betegnelser skal fortolkes på grundlag af det formål, der forfølges med registreringerne af disse sidstnævnte, dvs., som det fremgår af 14. betragtning til forordningen, gøre det muligt at angive, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, hvis spiritussens kvalitet, ry eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

48 Konkret skal denne beskyttelses udstrækning bedømmes på grundlag af princippet i artikel 15, stk. 4, i forordning nr. 110/2008, hvorefter alene spiritus, der overholder alle de specifikationer i den tekniske dokumentation, som medlemsstaten i overensstemmelse med forordningens artikel 17 har forelagt Kommissionen i forbindelse med ansøgningen om registrering af den pågældende betegnelse, kan forsynes med en geografisk betegnelse, der er registreret i bilag III.

49 Spørgsmålet om, hvorvidt en særlig spiritus overholder de specifikationer, der finder anvendelse på en beskyttet geografisk betegnelse, er en faktisk omstændighed, der henhører under de kompetente nationale myndigheders bedømmelse, og skal behandles inden undersøgelsen af en eventuel anvendelse af bestemmelserne i artikel 16 i forordning nr. 110/2008.

50 Det andet spørgsmål, som den forelæggende ret har stillet, vedrører specifikt den situation, hvor der er foretaget en registrering af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse, eller en artsbetegnelse, der svarer til denne betegnelse, og oversættelsen heraf, for spiritus, der ikke overholder specifikationerne i henhold til denne betegnelse. Det er således på grundlag af denne forudsætning, at det skal angives over for den forelæggende ret, om en sådan situation kan henhøre under de situationer, der er nævnt i artikel 16 i forordning nr. 110/2008.

51 Indledningsvis bemærkes, for så vidt som det pågældende spørgsmål henviser til et varemærke, der indeholder en artsbetegnelse, som svarer til en beskyttet geografisk betegnelse, og oversættelsen heraf, at det følger af artikel 15, stk. 3, første afsnit, i forordning nr. 110/2008, at de geografiske betegnelser, der er registreret i bilag III, ikke kan blive artsbetegnelser. Omvendt præciserer det pågældende stykkes andet afsnit, at de betegnelser, der er blevet artsbetegnelser, ikke kan registreres i bilag III. Det følger heraf, at det ved bedømmelsen af gyldigheden af registreringen af de i hovedsagen omhandlede varemærker, ikke kan konkluderes, at betegnelsen »Cognac«, der er registreret i samme bilag III, er blevet en artsbetegnelse.

52 Det skal tilføjes, at i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i forordning nr. 110/2008 skal de geografiske betegnelser, der er anført i bilag III, såsom betegnelsen »Cognac«, hverken oversættes på etiketten eller i præsentationen af spiritussen.

53 Hvad angår de situationer, der er nævnt i artikel 16 i forordning nr. 110/2008, bemærkes, at denne artikel i litra a) bl.a. henviser til direkte eller indirekte kommerciel brug af en geografisk betegnelse i forbindelse med produkter, der ikke er omfattet af registreringen, for så vidt produkterne kan sammenlignes med den spiritus, der er registreret under den geografiske betegnelse.

54 I den situation, der er nævnt i det andet præjudicielle spørgsmål, hvorefter varer, der ikke er omfattet af en geografisk betegnelse, er spiritus, synes det rimeligt at antage, at der kan være tale om produkter, der kan sammenlignes med spiritus, der er registreret under denne geografiske betegnelse. Spiritus omfatter nemlig, uanset hvilken kategori den er placeret i, drikkevarer, der har objektive ensartede egenskaber, og som set fra den omhandlede kundekreds' synsvinkel i vidt omfang indtages under samme omstændigheder. Spiritus distribueres endvidere ofte via de samme net og undergives ensartede markedsføringsregler.

55 Det følger heraf, at det i en sådan situation må fastslås, at brugen af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse, eller en angivelse, der svarer til denne betegnelse, og oversættelsen heraf, for spiritus, der ikke overholder specifikationerne, udgør en direkte eller indirekte kommerciel brug af en geografisk betegnelse for varer, der er sammenlignelige med den spiritus, som er registreret under denne betegnelse, men ikke er omfattet af denne sidstnævnte i henhold til artikel 16, litra a), i forordning nr. 110/2008.

56 Hvad angår begrebet »antydning« i artikel 16, litra b), i forordning nr. 110/2008, som den forelæggende ret har henvist til i sag C-4/10, skal det bemærkes, at dette begreb omfatter det tilfælde, hvor det udtryk, der anvendes som betegnelse for et produkt, omfatter en del af en beskyttet betegnelse, således at forbrugeren, når han ser dette produkts navn, føres til at tænke på den vare, som betegnelsen gælder for (jf. dom af 4.3.1999, sag C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Sml. I, s. 1301, præmis 25, og af 26.2.2008, sag C-132/05, Kommissionen mod Tyskland, Sml. I, s. 957, præmis 44).

57 Domstolen fastslog nærmere bestemt, at dette kan være tilfældet i tilfælde med varer, der har visuelle ligheder og varebetegnelser, der frembyder et fonetisk og optisk slægtskab (dommen i sagen Consorzio per le tutela del formaggio Gorgonzola, præmis 27, og dommen i sagen Kommissionen mod Tyskland, præmis 46).

58 Det forekommer rimeligt at overføre disse vurderinger til det tilfælde, der er omfattet af det andet præjudicielle spørgsmål, vedrørende registrering af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse, eller en angivelse, der svarer til denne betegnelse, og oversættelsen heraf, for spiritus, som ikke overholder de specifikationer, der gælder for denne betegnelse. Anvendelsen af et varemærke, der indeholder ordet »Cognac« for spiritus, som ikke overholder specifikationerne, kan således kvalificeres som en »antydning« i henhold til artikel 16, litra b), i forordning nr. 110/2008.

59 Det skal tilføjes, at en angivelse af varens rigtige oprindelse eller anvendelsen af en geografisk betegnelse i en oversættelse eller ledsaget af udtryk som »art«, »type«, »stil«, »fremstillet« eller »smag« eller andre tilsvarende angivelser ikke er af en karakter, der kan ændre denne kvalifikation.

60 For så vidt som den nationale retsinstans finder det hensigtsmæssigt, tilkommer det med henblik på at godtgøre, at der foreligger en af de situationer, der er nævnt i artikel 16, litra c) og d), i forordning nr. 110/2008, denne retsinstans under hensyntagen til de fortolkningselementer, som Domstolen allerede har givet, at vurdere, om anvendelsen af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse eller en angivelse, som svarer til denne betegnelse, og oversættelsen heraf, for spiritus, der ikke overholder specifikationerne i henhold til denne betegnelse, er af en karakter, der kan skabe et forkert indtryk af denne spiritus' oprindelse eller kan vildlede forbrugeren med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

61 Anden del af det andet spørgsmål skal besvares med, at en situation, som den, der er omfattet af spørgsmålet, nemlig registrering af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse eller en angivelse, der svarer til denne betegnelse, og oversættelsen heraf, for spiritus, der ikke overholder specifikationerne for denne betegnelse, henhører under de situationer, der er nævnt i artikel 16, litra a) og b), i forordning nr. 110/2008 med forbehold af en eventuel anvendelse af de øvrige regler i denne artikel 16.

Om det tredje og det fjerde spørgsmål

62 Med sit tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse, eller en sådan betegnelse som artsbetegnelse, og oversættelsen heraf, for spiritus, der ikke overholder specifikationerne i henhold til denne betegnelse, skal betragtes som egnet til at vildlede offentligheden.

63 Med sit fjerde spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 3, stk. 2, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at når en medlemsstat i henhold til denne bestemmelse har bestemt, at et varemærke skal erklæres ugyldigt, hvis og for så vidt som det er i strid med en udenlandsk varemærkelov, skal registreringen af et varemærke i strid med bestemmelserne i forordning nr. 110/2008 nægtes.

64 Under hensyn til besvarelsen af det andet spørgsmål er det ufornødent at besvare disse to spørgsmål.

65 Det fremgår nemlig af den pågældende besvarelse, dels at registreringen af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse, eller en sådan betegnelse som artsbetegnelse, og oversættelsen heraf, for spiritus, der ikke overholder specifikationerne i henhold til denne betegnelse, i hvert fald henhører under de situationer, der er nævnt i artikel 16, litra a) og b), i forordning nr. 110/2008, dels at de kompetente nationale myndigheder på grundlag af artikel 23, stk. 1, i forordning nr. 110/2008 skal nægte registrering af et sådant varemærke eller annullere registreringen heraf.

66 I den forbindelse bemærkes, at den direkte anvendelighed af en forordning indebærer, at dens ikrafttræden og dens anvendelse til fordel for eller imod de retsundergivne er uafhængig af en gennemførelsesforanstaltning i national ret, idet en nøje iagttagelse af denne pligt er en absolut nødvendig betingelse for samtidig og ensartet anvendelse af fællesskabsforordninger i hele Den Europæiske Union (Variola-dommen, præmis 10). Forordning nr. 110/2008 må således finde anvendelse uafhængigt af de regler, der sikrer gennemførelsen af direktiv 89/104 i den nationale retsorden.

Sagens omkostninger

67 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 finder anvendelse på bedømmelsen af gyldigheden af registreringen af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse, som er beskyttet i henhold til denne forordning, når registreringen blev foretaget før den pågældende forordnings ikrafttræden.

2) Artikel 23 og 16 i forordning nr. 110/2008 skal fortolkes således, at

— **de nationale kompetente myndigheder på grundlag af artikel 23, stk. 1, i forordningen skal nægte registrering af et varemærke, der indeholder en beskyttet geografisk betegnelse, og som ikke omfattes af den tidsmæssige undtagelse i henhold til samme artikels stk. 2, eller erklære registreringen heraf for ugyldig, når anvendelsen af dette varemærke vil føre til en af de situationer, der er nævnt i forordningens artikel 16**

— **en situation, som den, der er omfattet af det andet præjudicielle spørgsmål, nemlig registrering af et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse eller en angivelse, der svarer til denne betegnelse, og oversættelsen heraf, for spiritus, som ikke overholder specifikationerne for denne betegnelse, henhører under de situationer, der er nævnt i artikel 16, litra a) og b), i forordning nr. 110/2008 med forbehold af en eventuel anvendelse af de øvrige regler i denne artikel 16.**

Underskrifter