DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 14 juli 2011 *

I de förenade målen C-4/10 och C-27/10,

angående beslut att begära förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, från Högsta förvaltningsdomstolen (Finland), av den 31 december 2009 som inkom till domstolen den 5 januari respektive den 18 januari 2010, i förfaranden som anhängiggjorts av

Bureau national interprofessionnel du Cognac,

ytterligare deltagare i rättegången:

Gust. Ranin Oy, meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan och M. Berger (referent),

* Rättegångsspråk: finska.

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

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Bureau national interprofessionnel du Cognac, genom P. Siitonen, asianajaja,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och B. Cabouat, båda i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Portugals regering, genom L. Inez Fernandes, i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom S. Ossowski, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom E. Paasivirta, F. Bulst och M. Vollkommer, samtliga i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Respektive begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 16 och 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EGT L 39, s. 16, och rättelse i EUT L 228, 2009, s. 47), och rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

2 Respektive begäran har framställts i förfaranden som anhängiggjorts av Bureau national interprofessionnel du Cognac (nedan kallad BNIC) och som rör ansökningar om att Patent- och registerstyrelsen i Finland ska registrera två figurmärken för spritdrycker.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätten

Förordning nr 110/2008

3 I den andra meningen i skäl 14 i förordning nr 110/2008 anges att ”[g]eografiska beteckningar bör registreras, och i de fall en spritdrycks kvalitet, rykte eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land”.

4 I artikel 14.2 i nämnda förordning, som rör vilka språk som får användas i beskrivningen, presentationen och märkningen av spritdrycker, föreskrivs följande:

”… de geografiska beteckningar som är registrerade i bilaga III får inte översättas på etiketten och inte heller i presentationen av spritdrycken.”

5 I artikel 15 i samma förordning, med rubriken ”Geografiska beteckningar”, föreskrivs följande:

”1. I den här förordningen avses med geografisk beteckning en beteckning som anger att en spritdryck har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land,

där spritdryckens kvalitet, rykte eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung.

2. De geografiska beteckningar som avses i punkt 1 är registrerade i bilaga III.

3. De geografiska beteckningar som är registrerade i bilaga III får inte bli generiska.

Beteckningar som har blivit generiska får inte registreras i bilaga III.

…

4. Spritdrycker med en geografisk beteckning enligt bilaga III ska uppfylla alla krav i kravspecifikationen i enlighet med artikel 17.1.”

6 Artikel 16 i förordning nr 110/2008, som rör skydd för geografiska beteckningar, har följande lydelse:

”… de geografiska beteckningar som är registrerade i bilaga III [ska] vara skyddade mot

a) varje form av direkt eller indirekt användning i kommersiellt syfte när det gäller produkter som inte omfattas av registreringen, i den mån en sådan produkt är jämförbar med en spritdryck som är registrerad under den geografiska beteckningen i fråga, och i den mån en sådan användning drar fördel av den registrerade geografiska beteckningens rykte,

b) varje form av obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även om produktens rätta ursprung anges eller om den geografiska beteckningen används i översättning eller åtföljs av ett uttryck som 'liknande', 'typ', 'stil', 'framställd i', 'smak' eller liknande ord,

c) varje form av annan falsk eller vilseledande beteckning i fråga om härkomst, ursprung, art eller väsentliga egenskaper som anges i beskrivningen, presentationen eller märkningen av produkten och som kan ge en falsk bild av dess ursprung,

d) varje annan form av agerande som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung."

7 Artikel 23 i nämnda förordning har rubriken "Förhållandet mellan varumärken och geografiska beteckningar". I punkterna 1 och 2 i denna artikel föreskrivs följande:

"1. En registrering av ett varumärke som innehåller eller består av en geografisk beteckning som är registrerad i bilaga III ska avslås eller ogiltigförklaras i de fall användningen av varumärket skulle kunna leda till någon av de situationer som avses i artikel 16.

2. Med vederbörlig hänsyn till gemenskapslagstiftningen får ett varumärke, vars användning motsvarar någon av de situationer som avses i artikel 16, fortsätta att användas trots registreringen av en geografisk beteckning, om ansökan har lämnats in eller om varumärket har registrerats eller, i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen, i god tro har förvärvats genom användning inom gemenskapen före dagen för skyddet av den geografiska beteckningen i ursprungslandet eller före den 1 januari 1996 …"

8 I bilaga III till samma förordning nämns ”Cognac” som en geografisk beteckning som identifierar varor i produktkategori nr 4, det vill säga vinsprit, varvid det även anges att denna produkt har Frankrike som ursprungsland.

9 Med tillämpning av artikel 30 i förordning nr 110/2008 trädde denna i kraft den 20 februari 2008.

Förordning (EEG) nr 1576/89

10 Förordning nr 110/2008 upphävde och ersatte rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT L 160, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 29, s. 124), som hade trätt i kraft den 15 juni 1989. Enligt bilaga II till förordning nr 1576/89 ingick ”Cognac” bland de skyddade geografiska beteckningarna.

Förordning (EG) nr 3378/94

11 Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 3378/94 av den 22 december 1994 om ändring av förordning nr 1576/89 (EGT L 366, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 66, s. 153) infördes med verkan från och med den 1 januari 1996 en artikel 11a i förordning nr 1576/89. Artikel 11a.1 första stycket i förordning nr 1576/89 hade följande lydelse:

”Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att de berörda parterna på de villkor som fastställs i artiklarna 23 och 24 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter

av immaterialrätt skall kunna förhindra att en geografisk benämning som identifierar produkter som omfattas av denna förordning används inom gemenskapen för en produkt som inte har sitt ursprung på den plats som den geografiska benämningen hänvisar till, även om produktens verkliga ursprung är angivet eller den geografiska benämningen anges i översättning eller tillsammans med uttryck som 'motsvarande', 'typ', 'stil', 'imitation' eller liknande."

Direktiv 89/104

12 Artikel 3.1 g och 3.2 a i direktiv 89/104, angående registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som kan anföras mot en ansökan om registrering av ett varumärke, hade följande lydelse:

"1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

…

g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t ex med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

…

2. En medlemsstat kan bestämma att ett varumärke inte skall registreras eller, om det redan är registrerat, att det skall kunna förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller gemenskapens varumärkeslagstiftning.”

13 Direktiv 89/104 ändrades och upphävdes, med verkan från och med den 28 november 2008, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25). Artikel 3.1 g och 3.2 a i direktiv 89/104 kvarstod dock i oförändrad lydelse i det nya direktivet.

Tripsavtalet

14 Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Tripsavtalet), 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). I artikel 23.1 och 23.2 i Tripsavtalet, 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 … sprit som används 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 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 … spritdrycker som inte har detta ursprung."

15 I artikel 24.5 i Tripsavtalet preciseras 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 antingen

a) före dagen för dessa bestämmelsers tillämpning i medlemsstaten i fråga enligt del VI, eller

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."

Bakgrund till tvisten och tolkningsfrågorna

16 Gust. Ranin Oy, som är ett bolag bildat enligt finländsk rätt, begärde den 19 december 2001 att Patent- och registerstyrelsen skulle registrera två figurmärken i form av en flasketikett. Vad avser ”Konjakit”, som omfattas av klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, innehåller det figurelement som ansökan avser uttrycket ”COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml”. Vad avser ”likörer som innehåller konjak [’konjakki’]”, i nämnda klass 33, innehöll figurelementet uttrycket ”KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri – Likör – Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml”.

17 Patent- och registerstyrelsen registrerade genom beslut av den 31 januari 2003 de två varumärkena. Det första fick nr 226350 (mål C-4/10) och det andra nr 226351 (mål C-27/10).

18 BNIC begärde omprövning av beslutet att registrera dessa varumärken.

19 Patent- och registerstyrelsen lämnade genom beslut av den 10 september 2004 BNIC:s begäran om omprövning utan bifall och fastställde registreringen av varumärket med nr 226350. I samma beslut biföll myndigheten däremot begäran vad avser varumärket med nr 226351 och upphävde denna registrering.

20 Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd avslog genom beslut av den 22 oktober 2007 BNIC:s besvär och fastställde beslutet av den 10 september 2004 varigenom registreringen av varumärke nr 226350 hade fastställts. Besvärsnämnden biföll också

Gust. Ranins Oy:s besvär genom att upphäva beslutet att upphäva registreringen av varumärke nr 226351.

21 I förfarandena vid Högsta förvaltningsdomstolen yrkade BNIC i första hand att nämnda beslut av den 22 oktober 2007 skulle upphävas eller i andra hand att ärendet skulle återförvisas till Patent- och registerstyrelsen för ny handläggning.

22 Under dessa omständigheter beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att vilandeförklara målen och att till domstolen ställa följande tolkningsfrågor, som har samma lydelse i de två målen C-4/10 och C-27/10:

”1) Är [förordning nr 110/2008] tillämplig vid bedömningen av huruvida villkoren för registrering är uppfyllda vad avser en ansökan som inkom den 19 december 2001 avseende ett varumärke som registrerades den 31 januari 2003, när varumärket innehåller en enligt denna förordning skyddad geografisk ursprungsbeteckning?

2) Om fråga 1 besvaras jakande: Ska en ansökan om registrering avslås – vad avser ett varumärke som bland annat innehåller en enligt förordning nr 110/2008 skyddad geografisk ursprungsbeteckning eller som innehåller den generiska termen för denna beteckning och en översättning av denna, när ansökan rör spritdrycker, vilka, bland annat vad avser tillverkningsmetoden och alkoholhalten, inte uppfyller kraven för att den geografiska beteckningen ska få användas – på grund av att en sådan registrering skulle strida mot artiklarna 16 och 23 i förordning nr 110/2008?

3) Oavsett svaret på fråga 1: Ska ett varumärke av det slag som beskrivs i fråga 2 anses ägnat att vilseleda allmänheten med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung, i den mening som avses i artikel 3.1 g i [direktiv 89/104], nu ersatt av [direktiv 2008/95]?

4) Oavsett svaret på fråga 1: Ska en ansökan om registrering av ett varumärke avslås om en medlemsstat enligt artikel 3.2 a i direktiv 89/104 har föreskrivit att ett varumärke inte får registreras, eller att det ska ogiltigförklaras om det har registrerats, under förutsättning att användningen av detta varumärke är förbjuden enligt annan lagstiftning än varumärkeslagstiftningen i medlemsstaten eller på gemenskapsnivå, om varumärket innehåller element som strider mot förordning nr 110/2008, vilket gör att varumärket inte får registreras?"

23 Domstolens ordförande beslutade den 9 mars 2010 att förena målen C-4/10 och C-27/10 vad gäller det skriftliga och muntliga förfarandet samt domen.

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

24 Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida förordning nr 110/2008 är tillämplig vid bedömningen av giltigheten av en registrering av ett varumärke som innehåller en enligt denna förordning skyddad geografisk beteckning, när registreringen har skett innan nämnda förordning trädde i kraft.

25 Enligt fast rättspraxis utgör rättssäkerhetsprincipen i allmänhet hinder för att det fastställs att en unionsrättsakt ska tillämpas från en tidigare tidpunkt än den tidpunkt då den offentliggörs. Det kan dock i undantagsfall förhålla sig på annat sätt, när

det eftersträvade målet kräver detta och de berörda parternas berättigade förväntningar vederbörligen respekteras (se, bland annat, dom av den 24 september 2002 i de förenade målen C-74/00 P och C-75/00 P, Falck och Acciaierie di Bolzano mot kommissionen, REG 2002, s. I-7869, punkt 119, och dom av den 22 december 2010 i mål C-120/08, Bavaria, REU 2010, s. I-13393, punkt 40).

26 I detta avseende ska de unionsrättsliga materiella bestämmelserna, för att garantera att rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar iakttas, i princip tolkas så, att de endast avser situationer som har uppkommit innan dessa beslut trädde i kraft, i den mån det tydligt framgår av deras ordalydelse, ändamål eller systematik att de ska ha en sådan verkan (se, bland annat, domen i de ovannämnda förenade målen Falck och Acciaierie di Bolzano mot kommissionen, punkt 119, domen i det ovannämnda målet Bavaria, punkt 40, och dom av den 24 mars 2011 i mål C-369/09 P, ISD Polska m.fl. mot kommissionen, REU 2011, s. I-2011, punkt 98).

27 Enligt artikel 23.1 i förordning nr 110/2008 ska en registrering av ett varumärke som innehåller en geografisk beteckning som är registrerad i bilaga III avslås eller ogiltigförklaras i de fall användningen av varumärket skulle kunna leda till någon av de situationer som avses i artikel 16 i samma förordning.

28 I denna bestämmelse föreskrivs således klart, förutom en möjlighet att avslå registrering av ett sådant varumärke, en möjlighet att, av samma skäl, ogiltigförklara ett redan registrerat varumärke, varvid det inte föreskrivs några tidsbegränsningar vad avser vid vilken tidpunkt detta varumärke har registrerats. Såsom den franska regeringen, den nederländska regeringen och kommissionen har anmärkt framgår det av lydelsen av artikel 23.1 i förordning nr 110/2008 att denna bestämmelse även är tillämplig på varumärken som har registrerats innan förordningen trädde i kraft.

29 Denna tolkning har även stöd i den regel som uppställs i artikel 23.2 i samma förordning.

30 Enligt sistnämnda bestämmelse får nämligen undantagsvis ett varumärke, vars användning motsvarar någon av de situationer som avses i artikel 16 i förordning nr 110/2008, fortsätta att användas om detta varumärke har registrerats eller har förvärvats genom användning före dagen för skyddet av den ifrågavarande geografiska beteckningen i ursprungslandet eller före den 1 januari 1996. Såsom den italienska regeringen, Förenade kungarikets regering och kommissionen har anfört, följer det av denna regel att förutom varumärken som omfattas av det uttryckliga tidsbegränsade undantaget i artikel 23.2 i förordning nr 110/2008 kan varumärken som har registrerats innan denna förordning trädde i kraft ogiltigförklaras med tillämpning av artikel 23.1.

31 Detta innebär att artikel 23.1 i förordning nr 110/2008 ska tolkas så, att denna bestämmelse är tillämplig på varumärken som har registrerats innan denna förordning trädde i kraft.

32 Vad avser frågan huruvida en sådan tillämpning i tiden av denna bestämmelse är förenlig med rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar, ska det anmärkas att det skydd som i förordning nr 110/2008 föreskrivs för geografiska beteckningar utgör en förlängning av det skydd som redan föreskrevs i förordning nr 3378/94, vilken innebar att artikel 11a infördes i förordning nr 1576/89, med verkan från och med den 1 januari 1996.

33 Enligt nämnda artikel 11a.1 var medlemsstaterna skyldiga att vidta alla nödvändiga åtgärder för att de berörda parterna, på de villkor som fastställs i artiklarna 23 och 24 i Tripsavtalet, skulle kunna förhindra att en geografisk benämning används inom gemenskapen för en produkt som inte har sitt ursprung på den plats som den nämnda benämningen hänvisar till. I artikel 23.2 i samma avtal föreskrivs emellertid att registrering av ett varumärke som innehåller eller består av en geografisk ursprungsbeteckning för sprit, ska vägras eller ogiltigförklaras för spritdrycker som inte har detta

ursprung, medan artikel 24.5 i nämnda avtal innehåller ett undantag till förmån för varumärken som registrerats eller förvärvats i god tro innan detta avtal trädde i kraft eller innan den geografiska beteckningen beviljades skydd.

34 Från och med den 1 januari 1996, vilket är den dag då förordning nr 3378/94 trädde i kraft, ska reglerna om skydd för geografiska beteckningar enligt Tripsavtalet således anses ingå i unionsrätten, även om medlemsstaternas getts behörighet att besluta om genomförandeåtgärder.

35 Detta innebär att artikel 23.1 i förordning nr 110/2008, enligt vilken registrering av ett varumärke som innehåller en skyddad geografisk beteckning ska avslås eller ogiltigförklaras om dess användning omfattas av ett av de fall av missbruk som avses i artikel 16 i samma förordning, endast ska anses fastställa enhetliga tillämpningsvillkor för en redan gällande unionsrättslig regel, medan artikel 23.2 innebär att redan gällande tidsbegränsade undantag enligt unionsrätten bibehålls.

36 Tillämpning av dessa bestämmelser strider således varken mot rättssäkerhetsprincipen eller mot principen om skydd för berättigade förväntningar, i förhållande till de berörda parterna.

37 Den första frågan ska därför besvaras enligt följande. Förordning nr 110/2008 är tillämplig vid bedömningen av giltigheten av en registrering av ett varumärke som innehåller en enligt denna förordning skyddad geografisk ursprungsbeteckning, när registreringen har skett innan förordningen trädde i kraft.

Den andra frågan

38 Den nationella domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artiklarna 16 och 23 i förordning nr 110/2008 utgör hinder för registrering av ett varumärke som innehåller en skyddad geografisk beteckning, eller som innehåller en generisk term som motsvarar denna beteckning och en översättning av denna, när ansökan rör spritdrycker vilka inte uppfyller kraven för att denna beteckning ska få användas.

39 För att besvara denna fråga ska tillämpningsvillkoren för artikel 23 respektive artikel 16 i denna förordning undersökas, i denna ordning.

Tillämpningsvillkoren för artikel 23 i förordning nr 110/2008

40 Domstolen erinrar inledningsvis om att enligt artikel 288 andra stycket FEUF har en förordning allmän giltighet och är direkt tillämplig i varje medlemsstat. En förordning ger följaktligen, på grund av sin rättsliga karaktär och sin funktion i det unionsrättsliga systemet av rättskällor, omedelbara verkningar och kan även ge upphov till rättigheter för enskilda som de nationella domstolarna är skyldiga att skydda (se, bland annat, dom av den 10 oktober 1973 i mål 34/73, Variola, REG 1973, s. 981, punkt 8, svensk specialutgåva, volym 2, s. 147, och av den 17 september 2002 i mål C-253/00, Muñoz och Superior Fruiticola, REG 2002, s. I-7289, punkt 27).

41 Artikel 23.1 i förordning nr 110/2008 är formulerad i klara och ovillkorliga ordalag och föreskriver att registreringen av ett varumärke som innehåller en geografisk beteckning som är registrerad i bilaga III ska avslås eller ogiltigförklaras i de fall användningen av varumärket skulle kunna leda till någon av de situationer som avses i artikel 16 i samma förordning. Detta innebär att de nationella behöriga myndigheterna

är skyldiga att avslå eller ogiltigförklara registrering av ett varumärke, om det används under sådana förutsättningar.

42 I artikel 23.2 i förordning nr 110/2008 föreskrivs förvisso ett begränsat undantag vad avser varumärken som har registrerats eller förvärvats i god tro genom användning före dagen för skyddet av den ifrågavarande geografiska beteckningen i ursprungslandet eller före den 1 januari 1996.

43 Termen ”Cognac” ingår i de varumärken som de båda registreringsansökningarna i målen vid den nationella domstolen omfattar, och denna term förekommer både i bilaga III till förordning nr 110/2008 och i bilaga II till förordning nr 1576/89 som en geografisk beteckning som identifierar en spritdryck med ursprung i Frankrike. Oavsett vad denna beteckning har för skydd enligt fransk rätt är uttrycket ”Cognac” således skyddat som geografisk beteckning enligt unionsrätten alltsedan den 15 juni 1989, vilket är den dag som förordning nr 1576/89 trädde i kraft.

44 Detta konstaterande räcker som grund för att fastställa att de varumärken som är i fråga i målen vid den nationella domstolen, vilka, enligt besluten om hänskjutande, registrerats den 31 januari 2003, inte kan omfattas av undantaget i artikel 23.2 i förordning nr 110/2008.

45 Den första delen av den andra frågan ska därför besvaras enligt följande. De nationella behöriga myndigheterna ska enligt artikel 23.1 i förordning nr 110/2008 avslå eller ogiltigförklara registrering av ett varumärke som innehåller en skyddad geografisk beteckning och som inte omfattas av det tidsbegränsade undantaget enligt artikel 23.2, i de fall användningen av varumärket skulle kunna leda till någon av de situationer som avses i artikel 16 i nämnda förordning.

Tillämpningsvillkoren för artikel 16 i förordning nr 110/2008

46 Artikel 16 a–d i förordning nr 110/2008 rör ett antal situationer då en varas marknadsföring åtföljs av en uttrycklig eller underförstådd hänvisning till en geografisk beteckning under sådana förhållanden att omsättningskretsen kan missledas eller åtminstone i sina tankar göra associationer till varans ursprung, eller som gör att den berörda näringsidkaren på ett orättmätigt sätt kan snylta på ifrågavarande geografiska betecknings renommé.

47 Det skydd som på detta sätt i artikel 16 i förordning nr 110/2008 ges för geografiska beteckningar ska tolkas utifrån syftet med registreringen av sådana beteckningar, nämligen att, såsom framgår av skäl 14 i denna förordning, göra det möjligt att identifiera spritdrycker som har sitt ursprung i ett visst område, om dessa dryckers kvalitet, rykte eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas detta geografiska ursprung.

48 Detta skydds omfattning i det konkreta fallet ska bedömas enligt principregeln i artikel 15.4 i förordning nr 110/2008 om att endast spritdrycker som uppfyller alla krav i den kravspecifikation som ursprungsmedlemsstaten har ingett till kommissionen, i samband med ansökan om skydd för den berörda beteckningen enligt artikel 17 i förordningen, får bära en geografisk beteckning som är registrerad i bilaga III till densamma.

49 Frågan om huruvida en viss spritdryck uppfyller de krav som gäller för en viss skyddad geografisk beteckning ska avgöras utifrån en bedömning av de faktiska omständigheterna, vilken det ankommer på de behöriga nationella myndigheterna att göra, och denna fråga måste ha avgjorts innan det prövas huruvida artikel 16 i förordning nr 110/2008 ska tillämpas.

50 Den nationella domstolens andra fråga rör mer specifikt en situation där ett varumärke som innehåller en skyddad geografisk beteckning, eller som innehåller en generisk term som motsvarar denna beteckning och en översättning av denna, har registrerats för spritdrycker som inte uppfyller kraven för att denna beteckning ska få användas. Domstolen kommer därför att besvara den nationella domstolens fråga huruvida en sådan situation kan anses ingå bland de situationer som beskrivs i artikel 16 i förordning nr 110/2008 utifrån denna utgångspunkt.

51 Det ska inledningsvis, i den mån denna fråga avser ett varumärke som innehåller en generisk term som motsvarar en skyddad geografisk beteckning och en översättning av denna, anmärkas att det i artikel 15.3 första stycket i förordning nr 110/2008 föreskrivs att geografiska beteckningar som har registrerats i bilaga III till samma förordning inte kan bli generiska. I artikel 15.3 andra stycket preciseras omvänt att beteckningar som har blivit generiska inte kan registreras i denna bilaga III. Det kan således inte hävdas att beteckningen ”Cognac”, som har registrerats i nämnda bilaga III, vid bedömningen av huruvida registreringen av de varumärken som målen vid den nationella domstolen rör är giltig, har blivit generisk.

52 Det ska tilläggas att enligt artikel 14.2 i förordning nr 110/2008 får geografiska beteckningar som har registrerats i nämnda bilaga III, som beteckningen ”Cognac”, inte översättas vare sig på etiketten eller i presentationen av en spritdryck.

53 Vad avser de situationer som avses i artikel 16 i förordning nr 110/2008 ska det anmärkas att det i punkt a i denna artikel bland annat talas om direkt eller indirekt användning av en geografisk beteckning i kommersiellt syfte när det gäller produkter som inte omfattas av registreringen, i den mån en sådan produkt är jämförbar med en spritdryck som är registrerad under den geografiska beteckningen i fråga.

54 I det fall som avses i den andra tolkningsfrågan, nämligen att de aktuella varorna – som inte omfattas av en geografisk beteckning – är spritdrycker, är det enligt domstolens mening rimligt att anse att det handlar om varor som kan jämföras med den spritdryck som har registrerats för denna geografiska beteckning. Spritdrycker är nämligen, oavsett vilken kategori de ingår i, drycker som delar samma objektiva kännetecken och som således, i den relevanta omsättningskretsen, i stort sett konsumeras på samma sätt och vid samma tillfällen. De distribueras dessutom ofta av samma kanaler, och liknande handelsregler gäller för samtliga sådana spritdrycker.

55 Av detta följer att det i ett sådant fall ska anses att användning av ett varumärke som innehåller en geografisk beteckning, eller en motsvarande term och en översättning av beteckningen, för spritdrycker som inte uppfyller kraven för att denna beteckning ska få användas, utgör en direkt användning av en geografisk beteckning i kommersiellt syfte för produkter som är jämförbara med den dryck som är registrerad under denna geografiska beteckning men som inte omfattas av densamma, i den mening som avses i artikel 16 a i förordning nr 110/2008.

56 Vad avser begreppet ”anspelning” i artikel 16 b i förordning nr 110/2008, vilket har tagits upp i beslutet om hänskjutande i mål C-4/10, ska det anmärkas att detta begrepp omfattar det tänkta fallet att det ord som används för att ange en produkt innehåller en del av en skyddad beteckning, på så sätt att produktnamnet får konsumenten att som referensbild tänka på den vara som har den skyddade beteckningen (se dom av den 4 mars 1999 i mål C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, REG 1999, s. I-1301, punkt 25, och av den 26 februari 2008 i mål C-132/05, kommissionen mot Tyskland, REG 2008, s. I-957, punkt 44).

57 Domstolen har närmare bestämt fastställt att det kan vara på det sättet i fall då produkterna liknar varandra utseendemässigt och försäljningsnamnen liknar varandra till uttal och utseende (domarna i de ovannämnda målen Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, punkt 27, och kommissionen mot Tyskland, punkt 46).

58 Det är enligt domstolens mening rimligt att använda samma analys i det fall som avses i den andra tolkningsfrågan, nämligen att det har registrerats ett varumärke som innehåller en geografisk beteckning, eller som innehåller denna beteckning som en term i översättning, för spritdrycker som inte uppfyller kraven för denna beteckning. Användning av ett varumärke som innehåller ordet ”Cognac” för spritdrycker som inte uppfyller kraven för att kallas så, kan således anses som en ”anspelning”, i den mening som avses i artikel 16 b i förordning nr 110/2008.

59 Det ska tilläggas att enligt denna bestämmelse spelar det härvid ingen roll att produktens rätta ursprung anges eller att den geografiska beteckningen används i översättning eller åtföljs av ett uttryck som ”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd i”, ”smak” eller liknande ord.

60 Det ankommer på den nationella domstolen att, i den mån denna anser det vara av nytta, vid bedömningen av huruvida någon av de situationer som avses i artikel 16 c och d i förordning nr 110/2008 är för handen, med beaktande av de tolkningsdata som domstolen redan har presenterat, bedöma huruvida användning av ett varumärke som innehåller en geografisk beteckning, eller en term som motsvarar denna beteckning och en översättning av denna, för spritdrycker som inte uppfyller kraven för denna beteckning, kan ge en falsk bild av dessa dryckers ursprung, eller vilseleda konsumenten om deras verkliga ursprung.

61 Den andra delen av den andra frågan ska således besvaras enligt följande. En situation av det slag som avses i denna fråga, det vill säga att det har registrerats ett varumärke som innehåller en geografisk beteckning, eller som innehåller en term som motsvarar denna beteckning och en översättning av denna, för spritdrycker som inte uppfyller kraven för denna beteckning, ingår bland de situationer som avses i artikel 16 a och b i förordning nr 110/2008, och detta oavsett huruvida andra regler i denna artikel 16 är tillämpliga.

Den tredje och den fjärde frågan

62 Den nationella domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 g i direktiv 89/104 ska tolkas så, att ett varumärke som innehåller en geografisk beteckning, eller som innehåller en generisk term som motsvarar denna beteckning och en översättning av denna, för spritdrycker som inte uppfyller kraven för denna beteckning, ska anses ägnat att vilseleda allmänheten.

63 Den nationella domstolen vill genom sin fjärde fråga få klarhet i huruvida artikel 3.2 a i direktiv 89/104 ska tolkas så, att om en medlemsstat med tillämpning av denna bestämmelse har föreskrivit att ett varumärke ska ogiltigförklaras om och i den mån det strider mot utländsk varumärkeslagstiftning, så ska registrering avslås för ett varumärke som strider mot bestämmelserna i förordning nr 110/2008.

64 Med hänsyn till svaret på den andra frågan saknas anledning att svara på dessa två frågor.

65 Det framgår nämligen av detta svar att registrering av ett varumärke som innehåller en geografisk beteckning, eller som innehåller en generisk term som motsvarar denna beteckning och en översättning av denna, för spritdrycker som inte uppfyller kraven för att denna beteckning ska få användas, åtminstone omfattas av de situationer som avses i artikel 16 a och b i förordning nr 110/2008 och att de nationella behöriga myndigheterna enligt artikel 23.1 i förordning nr 110/2008 ska avslå eller ogiltigförklara en registrering av ett sådant varumärke.

66 Det ska i detta sammanhang erinras om att en förordnings direkta tillämplighet kräver att den träder i kraft och tillämpas för eller emot rättssubjekten utan någon åtgärd varigenom den införlivas med nationell rätt, och att denna skyldighet noggrant uppfylls är ett absolut villkor för att förordningar ska kunna tillämpas samtidigt och enhetligt i hela unionen (domen i det ovannämnda målet Variola, punkt 10). Förordning nr 110/2008 är således tillämplig, oberoende av vad som föreskrivs i de bestämmelser genom vilka direktiv 89/104 har införlivats med nationell rätt.

Rättegångskostnader

67 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, är tillämplig vid bedömningen av giltigheten av en registrering av ett varumärke som innehåller en enligt denna förordning skyddad geografisk ursprungsbeteckning, när registreringen har skett innan förordningen trädde i kraft.

2) Artiklarna 23 och 16 i förordning nr 110/2008 ska tolkas så, att

— **de nationella behöriga myndigheterna enligt artikel 23.1 i förordning nr 110/2008 ska avslå eller ogiltigförklara registrering av ett varumärke som innehåller en skyddad geografisk beteckning och som inte omfattas av det tidsbegränsade undantaget enligt artikel 23.2, i de fall användningen av varumärket skulle kunna leda till någon av de situationer som avses i artikel 16 i nämnda förordning,**

— **en situation av det slag som avses i den andra frågan, det vill säga att det har registrerats ett varumärke som innehåller en geografisk beteckning, eller som innehåller en term som motsvarar denna beteckning och en översättning av denna, för spritdrycker som inte uppfyller kraven för denna beteckning, ingår bland de situationer som avses i artikel 16 a och b i förordning nr 110/2008, och detta oavsett huruvida andra regler i denna artikel 16 är tillämpliga.**

Underskrifter