Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 6 september 2018 *

”Överklagande – EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – Ordmärket NEUSCHWANSTEIN – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 7.1 b och c – Absoluta registreringshinder – Beskrivande karaktär – Geografiska härkomstbeteckningar – Särskiljningsförmåga – Artikel 52.1 b – Ond tro”

I mål C-488/16 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 13 september 2016,

Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV, Veitsbronn (Tyskland), företrätt av B. Bittner, Rechtsanwalt,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av D. Botis, A. Schifko och D. Walicka, samtliga i egenskap av ombud,

svarande i första instans

Freistaat Bayern, företrädd av M. Müller, Rechtsanwalt,

intervenient i första instans

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.L. da Cruz Vilaça samt domarna E. Levits, A. Borg Barthet (referent), M. Berger och F. Biltgen,

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: handläggaren R. Şereş,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 29 november 2017,

och efter att den 11 januari 2018 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

* Rättegångsspråk: tyska.

följande

Dom

1 Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV har i sitt överklagande yrkat att Europeiska unionens tribunals dom av den 5 juli 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, ej publicerad, EU:T:2016:391) (nedan kallad den överklagade domen), ska upphävas. I nämnda dom ogillade tribunalen överklagandet av det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 22 januari 2015 (ärende R 28/2014–5) angående ett ogiltighetsförfarande mellan klaganden och Freistaat Bayern (Förbundsstaten Bayern, Tyskland) (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

2 I artikel 7, med rubriken ”Absoluta registreringshinder”, i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1) föreskrivs följande i punkt 1 b och c:

”Följande får inte registreras:

…

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken 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.

…”

3 I artikel 52, som har rubriken ”Absoluta ogiltighetsgrunder”, föreskrivs följande i punkt 1:

”Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska ett [EU-varumärke] förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om [EU-varumärket] inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.

b) Om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.”

Bakgrund till tvisten

4 Förbundsstaten Bayern ingav den 22 juli 2011 en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO i enlighet med förordning nr 207/2009.

5 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet NEUSCHWANSTEIN (nedan kallat det omtvistade varumärket).

6 De varor och de tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 3, 8, 14–16, 18, 21, 25, 28, 30, 32–36, 38 och 44 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:

– klass 3: ”Parfymvaror; Medel för kropps- och skönhetsvård.”

– klass 8: ”Knivsmidesvaror, gafflar och skedar av ädla metaller.”

– klass 14: ”Smycken; Klockor och armbandsur.”

– klass 15: ”Musikinstrument; Speldosor; Elektriska och elektroniska musikinstrument.”

– klass 16: ”Skriv- och anteckningspapper; Blyertspennor och bläck.”

– klass 18: ”Läder och läderimitationer; Paraplyer; Väskor för resor; Handväskor; Resegarderober för kostymer; Resväskor; Portföljer; Beautyboxar (oinredda); Toalettväskor.”

– klass 21: ”Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser; Tekannor, ej av ädla metaller.”

– klass 25: ”Kläder; Fotbeklädnader; Huvudbonader; Strumphållare; Bälten; Hängslen.”

– klass 28: ”Spel och leksaker; Brädspel.”

– klass 30: ”Kaffe; Te; Kakao; Socker; Honung; Bakelser; Mjuka kakor; Småkakor; Sötsaker; Glass; Sötsaker; Kryddor.”

– klass 32: ”Läskedrycker; Öl.”

– klass 33: ”Alkoholhaltiga drycker (ej öl).”

– klass 34: ”Tändstickor; Cigarettetuier, askfat, artiklar för rökare, tillverkade av oädel metall; Cigarretter; Tobak.”

– klass 35: ”Reklambyråtjänster.”

– klass 36: ”Försäkringsverksamhet; Finanser; Monetära tjänster; Fastighetsmäkleri.”

– klass 38: ”Telekommunikations- och kommunikationstjänster.”

– klass 44: ”Hygienisk vård och skönhetsvård för människor.”

7 Ansökan om registrering av det omstridda varumärket offentliggjordes i *Tidningen om gemenskapsvarumärken* nr 166/2011 av den 2 september 2011, och det omtvistade varumärket registrerades den 12 december 2011 med nr 10144392.

8 Klaganden inkom den 10 februari 2012 med en ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 7.1 b och c i samma förordning, av det omtvistade varumärket för samtliga varor och tjänster som avses i punkt 6 ovan.

9 Den 21 oktober 2013 avslog annulleringsenheten vid EUIPO denna ansökan om ogiltighetsförklaring och slog fast att det omtvistade varumärket varken bestod av upplysningar som kan användas för att ange det geografiska ursprunget eller beskrev andra egenskaper hos de berörda varorna och tjänsterna,

och att artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 således inte hade åsidosatts. Eftersom det omtvistade varumärket var särskiljande för de berörda varorna och tjänsterna ansåg annulleringsenheten dessutom att artikel 7.1 b i samma förordning inte hade åsidosatts. Slutligen ansåg annulleringsenheten att klaganden inte hade visat att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket hade gjorts i ond tro och att artikel 52.1 b i nämnda förordning därför inte hade åsidosatts.

10 Klaganden överklagade annulleringsenhetens beslut vid EUIPO den 20 december 2013 med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

11 Genom det omtvistade beslutet fastställde EUIPO:s femte överklagandenämnd annulleringsenhetens beslut och avslog klagandens överklagande.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

12 Klaganden väckte, genom handling som inkom till tribunalens kansli den 2 april 2015, talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

13 Till stöd för sitt överklagande anförde klaganden tre grunder, nämligen åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 och åsidosättande av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009.

14 Genom den överklagade domen avfärdade tribunalen klagandens tre grunder och ogillade följaktligen talan i sin helhet.

Parternas yrkanden vid domstolen

15 Klaganden har i sitt överklagande yrkat att domstolen ska

– upphäva den överklagade domen,

– upphäva registreringen av det omtvistade varumärket och

– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

16 EUIPO och Förbundsstaten Bayern har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

17 Till stöd för överklagandet har klaganden anfört tre grunder, nämligen åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, åsidosättande av artikel 7.1 b i samma förordning och åsidosättande av artikel 52.1 b i samma förordning.

Den första grunden

Parternas argument

18 Genom den första grunden har klaganden gjort gällande att tribunalen åsidosatt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, genom att slå fast att det omstridda varumärket inte var beskrivande för de berörda varorna och tjänsterna. Denna grund består av två delar.

19 Genom den första delgrunden har klaganden bestritt vissa bedömningar som tribunalen gjort i punkterna 22, 26 och 27 i den överklagade domen.

20 För det första anser klaganden att tribunalen, i punkt 22 i den överklagade domen, felaktigt slagit fast att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är förhöjd vad avser vissa varor i klass 14. Klaganden anser att även om denna produktklass innehåller vissa dyra produkter, finns det dock inte skäl att allmänt anse att dessa uppmärksammas mer, eftersom smycken och klockor även kan erbjudas till mycket rimliga priser.

21 För det andra har tribunalen också felaktigt, i punkt 26 i den överklagade domen, konstaterat att namnet ”Neuschwanstein”, vilket bokstavligen betyder ”nya svanklippan”, är ett påhittat och nyfunnet namn som dock inte gör det möjligt för omsättningskretsen att göra en koppling till de ifrågavarande kategorierna av varor och tjänster. Enligt klaganden bygger detta konstaterande på en analys av namnet ”Neuschwanstein” som omsättningskretsen inte gör.

22 Klaganden har för det tredje gjort gällande att punkt 27 i den överklagade domen innehåller en motsägelse från tribunalens sida i det att tribunalen å ena sidan medger att slottet Neuschwanstein är geografiskt lokaliserbart, men å andra sidan anger att det inte kan anses utgöra en geografisk plats.

23 För det fjärde och slutligen anser klaganden att tribunalens påstående, i punkt 27 i den överklagade domen, att slottet Neuschwanstein framför allt är ett museum är felaktigt. Tribunalen motsäger nämligen sig själv i det avseendet att den i samma punkt anger att slottet är känt för sin unika arkitektur, vilket inte skulle vara giltigt för ett museum. Klaganden gör vidare gällande att den relevanta omsättningskretsen uppfattar det aktuella slottet som en byggnad som utmärker sig genom sitt speciella geografiska läge och inte på grund av att det är ett museum. Slutligen är frågan hur viktigt ett museum anses vara beroende av vilka föremål som utställs där. Allmänheten besöker dock detta slott för att beundra dess unika arkitektur, och inte för att beundra de utställda föremålen.

24 I den första grundens andra del hävdar klaganden att tribunalen åsidosatt det allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 samt den rättspraxis som följer av domen av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230), när den i punkt 27 i den överklagade domen fann att slottet Neuschwanstein som sådant inte är en plats för tillverkning av varor eller tillhandahållande av tjänster, och att det omtvistade varumärket därför inte kan användas för att ange det geografiska ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av varumärket.

25 Det framgår nämligen av domen av den 4 maj 1999 i målet Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230), att det, vad avser geografiska namn, föreligger ett allmänintresse av att se till att frihållningsbehovet iakttas, bland annat eftersom sådana geografiska namn kan påverka konsumenternas preferenser, till exempel genom att varorna förknippas med en plats som kan väcka positiva känslor. Enligt klaganden kan sådana positiva känslor bland annat väckas på grund av semesterminnen, så att omsättningskretsen gör en koppling mellan de aktuella varorna och tjänsterna och turistorten slottet Neuschwanstein, och inte mellan dessa varor och tjänster och ett visst företag.

26 Domstolen har i punkt 37 i dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230), också slagit fast att kopplingen mellan en vara och ett geografiskt område inte nödvändigtvis beror på att varan har tillverkats på denna plats. När det gäller souvenirer är försäljningsstället avgörande för omsättningskretsen, eftersom sådana varor nästan uteslutande säljs i omedelbar närhet till turistorten i fråga. Den ort där varorna saluförs bör därför också betraktas som en geografisk ursprungsbeteckning.

27 Tribunalen har dessutom åsidosatt allmänintresset av att frihålla namnet på en internationellt känt turistattraktion vad avser souvenirartiklar genom att i punkt 29 i den överklagade domen endast beakta de varor och tjänster som saluförs av den som bedriver slottets verksamhet.

28 EUIPO och Förbundsstaten Bayern har i första hand anfört att den första grunden inte kan upptas till sakprövning. Under alla omständigheter hävdar de att tribunalen tillämpat relevant rättspraxis och artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 på ett korrekt sätt.

Domstolens bedömning

29 Vad gäller den första grundens första del ska det erinras om att enligt artikel 256 FEUF och artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, ska ett överklagande vara begränsat till rättsfrågor. Tribunalen är därför ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta omständigheterna liksom att bedöma bevisningen. Bedömningen av dessa omständigheter och denna bevisning är därför inte, utom i det fall då uppgifter som underställts rätten har missuppfattats, en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se, bland annat, dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringsbyrån, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 49 och där angiven rättspraxis).

30 Tribunalens konstateranden i punkterna 22, 26 och 27 i den överklagade domen, att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är förhöjd vad avser varorna och tjänsterna i klasserna 14 och 36, att namnet ”Neuschwanstein” är ett påhittat och nyfunnet namn, att slottet som bär detta namn inte kan betraktas som en geografisk plats och att slottet först och främst är ett museum, innebär emellertid en bedömning av de faktiska omständigheterna.

31 Domstolen konstaterar att klaganden i sina argument till stöd för den första delgrunden endast riktar invändningar mot tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna i detta avseende, och således i själva verket försöker få domstolen att göra en ny bedömning av dessa faktiska omständigheter, utan att göra gällande att tribunalen missuppfattat de faktiska omständigheterna.

32 Härav följer att talan inte kan upptas till sakprövning vad avser den första grundens första del.

33 I den första grundens andra del hävdar klaganden att tribunalen åsidosatt det allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 samt den rättspraxis som följer av domen av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230), när den i punkt 27 i den överklagade domen fann att slottet Neuschwanstein som sådant inte är en plats för tillverkning av varor eller tillhandahållande av tjänster, och att det omtvistade varumärket därför inte kan användas för att ange det geografiska ursprunget för de aktuella varorna och tjänsterna.

34 Följaktligen innebär den andra delen av den första grunden att klaganden hävdar att tribunalen felaktigt valt att inte klassificera namnet ”Neuschwanstein” som en geografisk ursprungsangivelse för de varor och tjänster som omfattas av det omstridda varumärket, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, vilket i sin tur innebär att denna del av grunden rör en rättsfråga som kan prövas i ett mål om överklagande.

35 Inledningsvis bör det erinras om att artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 förbjuder registrering av EU-varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar bland annat det geografiska ursprunget för varor eller tjänster som registreringsansökan avser.

36 Enligt fast rättspraxis eftersträvar denna bestämmelse ett mål av allmänt intresse, nämligen att beskrivande tecken och upplysningar avseende de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan kan användas fritt av alla, inbegripet som kollektivmärke eller i sammansatta eller grafiska varumärken. Denna bestämmelse utgör således hinder för att sådana tecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 25, och dom av den 10 juli 2014, BSH/harmoniseringskontoret, C-126/13 P, ej publicerad, EU:C:2014:2065, punkt 19 och där angiven rättspraxis).

37 Vad särskilt beträffar tecken och upplysningar som kan användas för att visa det geografiska ursprunget till de kategorier av varor som är föremål för ansökan om registrering av varumärket, i synnerhet geografiska namn, har domstolen slagit fast att det föreligger 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 varukategorierna, utan kan också på olika sätt påverka konsumenternas preferenser, till exempel genom att varorna förknippas med en plats som kan väcka positiva känslor (dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 26).

38 Domstolen har i detta sammanhang betonat att ett kännetecken endast kan vägras registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, om den geografiska beteckning för vilken registrering söks som varumärke utpekar en plats som, vid tidpunkten för ansökan, enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin av varor eller om det i framtiden är troligt att ett sådant samband kan uppstå (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 31, och dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 56).

39 Det ska emellertid erinras om att artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 inte utgör något hinder mot registrering av geografiska namn som är okända för omsättningskretsen, eller i vart fall är okända som beteckning på en geografisk plats, eller geografiska namn vilka omsättningskretsen, på grund av den utpekade platsens karaktär, sannolikt inte kommer att uppfatta som en upplysning om det geografiska ursprunget hos den berörda kategorin varor (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 33).

40 I förevarande fall fann tribunalen, i punkt 27 i den överklagade domen att slottet Neuschwanstein först och främst är ett museum, vars huvudfunktion inte är produktion eller saluföring av souvenirer eller tillhandahållande av tjänster, utan att bevara ett kulturarv, och att slottet inte är känt för de souvenirartiklar det säljer eller de tjänster det erbjuder. Härav drog tribunalen slutsatsen att eftersom slottet inte i sig är en plats för produktion av varor eller tillhandahållande av tjänster, kan det omstridda varumärket inte anses ange det geografiska ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av varumärket. Det ankommer således på domstolen att pröva huruvida, såsom klaganden har gjort gällande, denna bedömning bygger på en felaktig tolkning av det allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

41 Domstolen kommer till att börja med pröva klagandens argument att namnet ”Neuschwanstein” är beskrivande, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, eftersom det minne detta namn väcker visar en kvalitet eller en väsentlig egenskap hos de varor och tjänster som omfattas av varumärket som gör att omsättningskretsen gör en koppling mellan dessa varor och tjänster och slottet Neuschwanstein.

42 I detta hänseende bör det påpekas, såsom generaladvokaten har poängterat i punkt 39 i sitt förslag till avgörande, att ingen av de angivna klasserna i Niceöverenskommelsen avser ”souvenirartiklar”. Följaktligen gjorde tribunalen rätt när den, såsom framgår av punkterna 22 och 27 i den överklagade domen, ansåg att de varor som omfattas av det omstridda varumärket utgör gängse konsumentvaror och att de aktuella tjänsterna är vardagstjänster för förvaltning och drift av slottet.

43 Dessutom framgår det inte av handlingarna i målet att dessa vardagliga varor och tjänster har några särskilda egenskaper eller specifika kvaliteter som slottet Neuschwanstein traditionellt är känt för och för vilka det är troligt att omsättningskretsen skulle kunna tro att de kommer från denna plats eller att de tillverkas eller tillhandahålls där.

44 Vad avser de varor som omfattas av det omstridda varumärket vill domstolen särskilt påpeka att den omständigheten att de säljs som souvenirer inte är relevant för bedömningen av den beskrivande karaktären hos namnet ”Neuschwanstein”. Funktionen att en produkt kan väcka minnen utgör nämligen inte en objektiv och ofrånkomlig egenskap för produkten, eftersom denna funktion beror på köparens sinne och endast är inriktad på dennes avsikter.

45 I den mån namnet ”Neuschwanstein” syftar på slottet som bär detta namn, kan det konstateras att enbart märkningen med detta namn, exempelvis på de berörda produkterna, gör det möjligt för omsättningskretsen att betrakta dessa vanliga konsumtionsvaror som souvenirer. Det faktum att de utgör souvenirer enbart genom märkningen med nämnda beteckning är inte i sig ett väsentligt beskrivande kännetecken för dessa varor.

46 Det är därför inte rimligt att anse att det minne som väcks genom namnet ”Neuschwanstein” i omsättningskretsens ögon visar på en kvalitet eller en väsentlig egenskap hos de varor och tjänster som omfattas av det omstridda varumärket.

47 Vidare är det nödvändigt att pröva klagandens argument att namnet ”Neuschwanstein” är beskrivande vad avser det geografiska ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av det omstridda varumärket, i den mån platsen för försäljningen av dessa varor och tjänster skulle anses vara en faktor som kopplar dem till slottet Neuschwanstein.

48 I detta avseende bör det erinras om att domstolen i sin dom av den 4 maj 1999 i målet Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 36), slagit fast att även om den geografiska ursprungsbeteckningen för en vara i vanliga fall förvisso utgör en upplysning om var varan har tillverkats eller kan ha tillverkats, kan det inte uteslutas att sambandet mellan en vara och den geografiska platsen beror på andra anknytningspunkter, till exempel det faktum att varan har utvecklats och formgetts på den berörda geografiska platsen.

49 Härav följer att domstolen inte har begränsat möjliga anknytningspunkter till att endast omfatta platsen för tillverkningen av de berörda produkterna. Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 41 i sitt förslag till avgörande, innebär detta inte nödvändigtvis att försäljningsstället kan användas som en omständighet som knyter de varor och tjänster som omfattas av det omstridda varumärket till den berörda platsen, och detta gäller även artiklar som säljs som souvenirer.

50 Den enda omständigheten att dessa varor och tjänster erbjuds på en viss plats kan inte utgöra en beskrivande beteckning av deras geografiska ursprung, eftersom platsen för försäljningen av dessa varor eller tjänster nämligen inte, som sådan, kan anses visa på deras egenskaper, kvaliteter eller egenheter som är hänförliga till deras geografiska ursprung, såsom ett hantverk, en tradition eller ett klimat som kännetecknar en viss ort, såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 42 i sitt förslag till avgörande.

51 I förevarande fall är, såsom tribunalen slagit fast i punkterna 27 och 29 i den överklagade domen, slottet Neuschwanstein inte känt för de souvenirartiklar det säljer eller de tjänster det erbjuder, utan för sin unika arkitektur. Det framgår vidare inte av handlingarna i målet att det omstridda varumärket används för att saluföra specifika souvenirartiklar eller särskilda tjänster för vilka varumärket traditionellt är känt.

52 Dessutom erbjuds, såsom framgår av punkt 41 i den överklagade domen, inte samtliga de tjänster som avses med det omstridda varumärket inte direkt på plats vid slottet Neuschwanstein. När det gäller de berörda produkterna är det, såsom klaganden själv har medgett i sitt överklagande, inte uteslutet att de säljs utanför slottets närområde.

53 Det är därför inte rimligt att anse att försäljningsstället, som sådant, till vilket namnet ”Neuschwanstein” hänvisar, i omsättningskretsen ögon, utgör en beskrivning av en kvalitet eller en väsentlig egenskap hos de varor och tjänster som omfattas av det omstridda varumärket.

54 Tribunalen gjorde således inte sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning när den, i punkt 27 i den överklagade domen, förklarade att eftersom slottet Neuschwanstein som sådant inte är en plats för tillverkning av varor eller tillhandahållande av tjänster, kan det omstridda varumärket inte användas för att ange det geografiska ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av varumärket.

55 Härav följer att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser den första grundens andra del och att den första grunden följaktligen ska förkastas i sin helhet.

Den andra grunden

Parternas argument

56 Den andra grunden kan delas upp i två delar. Genom den första grunden har klaganden gjort gällande att tribunalen åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 genom att, vid bedömningen av det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga, nöja sig med att, i punkterna 41 och 42 i den överklagade domen, påstå att den omständigheten att beteckningen ”Neuschwanstein” anges på de berörda varorna och tjänsterna räcker för att det ska vara möjligt att särskilja dem från de varor som säljs eller tjänster som tillhandahålls på andra försäljningsställen eller turistorter. Enligt klaganden gör detta konstaterande inte det möjligt att dra några slutsatser beträffande det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga. En artikel som bär inskriptionen ”München” skiljer sig nämligen nödvändigtvis från en vara med beteckningen ”Hamburg”, eftersom konsumenterna skulle kunna tro att den första artikeln har tillverkats i München och den andra i Hamburg.

57 Klaganden menar vidare att tribunalen, i punkt 41 i den överklagade domen, utgått från ett cirkelresonemang när den påstår att kännetecknet ”NEUSCHWANSTEIN” inte endast avser slottet Neuschwanstein såsom museum, utan även själva det omstridda varumärket. Tribunalens motivering föregriper härigenom avgörandet av huruvida detta tecken kan utgöra ett varumärke eller inte.

58 Klaganden har slutligen hävdat att tribunalens uttalande i punkt 42 i den överklagade domen, enligt vilket det omstridda varumärket gör det möjligt att, under detta tecken, saluföra varor eller tillhandahålla tjänster vars kvalitet kan kontrolleras av Förbundsstaten Bayern, inte är ett tecken på särskiljningsförmåga hos tecknet NEUSCHWANSTEIN, utan en följd av registreringen av detta tecken som varumärke.

59 Genom den andra grundens andra del har klaganden gjort gällande att tribunalen borde ha beaktat, åtminstone som viss vägledning, beslutet från Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) av den 8 mars 2012, som upphävde registreringen av kännetecknet ”NEUSCHWANSTEIN” som nationellt varumärke.

60 EUIPO och Förbundsstaten Bayern anser att den andra grundens första del inte kan tas upp till sakprövning och att den andra grundens andra del ska förkastas.

Domstolens bedömning

61 Vad gäller den andra grundens första del ska det påpekas att även om överklagandet är oklart formulerat i detta avseende, framgår det av klagandens argument att denna del i huvudsak består av ett påstående att tribunalen underlåtit att ange tillräckliga skäl för sin bedömning av det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga.

62 Detta innebär att klaganden genom att hävda att tribunalen inte på ett tillräckligt sätt motiverat konstaterandet att det omstridda varumärket är beskrivande har tagit upp en rättsfråga som, i sig, kan åberopas i ett mål om överklagande (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 63 och där angiven rättspraxis).

63 Enligt domstolens fasta rättspraxis innebär tribunalens motiveringsskyldighet att denna ska se till att det av motiveringen klart och tydligt framgår hur den har resonerat, så att de som berörs av det fattade beslutet kan få kännedom om skälen därför och så att domstolen ges möjlighet att utföra sin prövning (dom av den 24 januari 2013 i mål 3F/kommissionen, C-646/11 P, ej publicerad, EU:C:2013:36, punkt 63 och där angiven rättspraxis).

64 Det bör i detta sammanhang påpekas att tribunalen, efter att, i punkterna 36–39 i den överklagade domen, ha erinrat om relevant rättspraxis vid bedömningen av det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga, i punkt 41 i den överklagade domen, angett att de berörda varorna och tjänsterna består av vanliga konsumtionsvaror, utan att det finns någon anledning att skilja dem åt beroende på om de kan anses ingå i en kategori av typiska souvenirartiklar, samt vardagliga tjänster, som endast genom sin benämning skiljer sig från souvenirartiklar och turistrelaterade tjänster, eftersom dessa inte enbart pekar ut slottet i dess egenskap av en museal plats, utan även det omstridda varumärket självt. Tribunalen tillade att de berörda varorna inte är tillverkade på samma plats som slottet, utan endast bjuds ut till försäljning där och att även om vissa av tjänsterna rör slottets förvaltning, så erbjuds inte alla berörda tjänster på plats.

65 I punkt 42 i den överklagade domen fann tribunalen att det ordelement som det omstridda varumärket består av, som är identiskt med slottets namn är ett fantasinamn som inte på något sätt beskriver de varor eller tjänster som saluförs eller erbjuds. Tribunalen angav att eftersom namnet ”Neuschwanstein” betyder ”nya svanklippan”, leder redan anbringandet av det omstridda varumärket på artiklar som säljs och tjänster som erbjuds till att dessa varor och tjänster kan särskiljas från andra varor och tjänster, som också ingår i vardagskonsumtion, och som säljs eller tillhandahålls på andra försäljningsställen eller turistorter. Tribunalen tillade att det omstridda varumärket gör det möjligt att, under detta tecken, saluföra varor eller tillhandahålla tjänster vars kvalitet kan kontrolleras av Förbundsstaten Bayern, antingen direkt eller indirekt genom licensavtal.

66 I punkt 43 i den överklagade domen förklarade tribunalen dessutom bland annat att det omstridda varumärket gör det möjligt för omsättningskretsen att, med hjälp av varumärkets namn, inte bara minnas ett besök på slottet, utan också att särskilja de berörda varornas och tjänsternas kommersiella ursprung, varför omsättningskretsen drar slutsatsen att alla de varor och tjänster som omfattas av det omstridda varumärket har tillverkats, saluförts eller tillhandahållits under kontroll av Förbundsstaten Bayern, som är ansvarig för deras kvalitet.

67 Det framgår av punkterna 41–43 i den överklagade domen att tribunalen, vid bedömningen av om det omstridda varumärket har särskiljningsförmåga, har undersökt de varor och tjänster som omfattas av detsamma och bedömt det ordelement som det omstridda varumärket består av, vilket enligt tribunalen är ett påhittat namn utan någon beskrivande koppling till de berörda varorna och tjänsterna.

68 I detta avseende bör det noteras att tribunalens konstaterande att det omstridda varumärket inte beskriver nämnda varors och tjänsters geografiska ursprung inte påverkar bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga, utan i stället utgör en grundläggande förutsättning för möjligheten att registrera ett varumärke som inte saknar särskiljningsförmåga. Det är just på grund av avsaknaden av särskiljningsförmåga hos det omstridda varumärket som det är möjligt för en sådan enhet som Förbundsstaten Bayern att ansöka om registrering som EU-varumärke av namnet på det museum som den äger, eftersom förordning nr 207/2009 i princip inte utgör hinder därför. Tribunalens motivering kan således, såsom generaladvokaten har anfört i punkterna 55 och 56 i sitt förslag till avgörande, inte anses bygga på ett cirkelresonemang.

69 Mot denna bakgrund finner domstolen att tribunalen – genom att efter en bedömning av det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga mot bakgrund av den rättspraxis som angetts i punkt 36 i den överklagade domen, av vilken det framgår att ett varumärkes särskiljningsförmåga innebär att varumärket gör det möjligt att identifiera de varor och tjänster som registreringsansökan avser som att de kommer från ett visst företag – har gett en tillräcklig motivering för sin slutsats att varumärket har särskiljningsförmåga genom att ange att redan den omständigheten att nämnda varumärke anges på de berörda varorna och tjänsterna räcker för att det ska vara möjligt för omsättningskretsen att särskilja dem från de varor som säljs eller tjänster som tillhandahålls på andra försäljningsställen eller turistorter.

70 Eftersom tribunalens påstående, i punkt 42 i den överklagade domen, att det omstridda varumärket gör det möjligt att, under detta tecken, saluföra varor och tillhandahålla tjänster vars kvalitet kan kontrolleras av Förbundsstaten Bayern utgör ett överflödigt skäl, ska klagandens argument mot detta skäl däremot anses verkningslöst (dom av den 1 februari 2018, Kühne + Nagel International m.fl./kommissionen, C-261/16 P, ej publicerad, EU:C:2018:56, punkt 69, och beslut av den 14 januari 2016, Royal County of Berkshire Polo Club/harmoniseringsbyrån, C-278/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:20, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

71 Av detta följer att den andra grundens första del delvis saknar stöd och delvis är verkningslös.

72 Vad gäller den andra grundens andra del ska det erinras om att det framgår av fast rättspraxis att de beslut som överklagandenämnderna ska fatta enligt förordning nr 207/2009 beträffande registrering av ett kännetecken som EU-varumärke, fattas inom ramen för en normbunden behörighet och inte inom ramen för en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Lagenligheten av överklagandenämndernas beslut ska därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkats av unionsdomstolen (dom av den 19 januari 2012, harmoniseringskontoret/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, punkt 57 och där angiven rättspraxis). Såsom framgår av punkt 44 i den överklagade domen är unionsordningen för varumärken ett självständigt system, som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system, varför detta system ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (dom av den 12 december 2013, Rivella International/harmoniseringsbyrån, C-445/12 P, EU:C:2013:826, punkt 48 och där angiven rättspraxis).

73 Härav följer att tribunalen inte var skyldig att beakta det beslut som Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen) meddelade den 8 mars 2012. Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den andra grundens andra del.

74 Den andra grunden ska således underkännas i sin helhet.

Den tredje grunden

Parternas argument

75 Den tredje grunden, avseende åsidosättande av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, består av två delar. I den första delen har klaganden för det första gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 55 i den överklagade domen förklarade att det inte framgår av handlingarna i målet att det omstridda varumärket har använts före registreringen för att saluföra specifika souvenirartiklar och erbjuda särskilda tjänster. Klaganden påpekar att den till ansökan i första instans bifogat en rad exempel på souvenirer med inskriptionen ”Neuschwanstein”. Vidare är Förbundsstaten Bayern, i egenskap av ägare till slottet, närvarande på plats och den borde känna till saluföringen av souvenirartiklar som bär detta namn.

76 För det andra har tribunalen gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den, i punkt 57 i den överklagade domen, förklarade att den formella underrättelse som Förbundsstaten Bayern den 12 juni 2008 skickade till bolaget N., inte visade att denna delstat med ont uppsåt avsåg att registrera det omstridda varumärket för att hindra tredje man från att använda kännetecknet ”NEUSCHWANSTEIN”. Klaganden har i detta avseende hänvisat till ett uttalande från talespersonen för Förbundsstaten Bayern som bekräftar denna avsikt.

77 I den tredje grundens andra del har klaganden gjort gällande att tribunalen, i punkt 58 i den överklagade domen, felaktigt uteslutit att Förbundsstaten Bayern agerat i ond tro, med motiveringen att den eftersträvar det legitima målet att bevara museiplatsen. Den anser att domstolens dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), vilken tribunalen hänvisade till, inte ger stöd för slutsatsen att ett legitimt syfte utesluter ond tro. Vid bedömningen av den onda tron är det nödvändigt att beakta de medel som använts.

78 EUIPO och Förbundsstaten Bayern har hävdat att den tredje grunden inte kan tas upp till sakprövning och under alla omständigheter saknar stöd.

Domstolens bedömning

79 Vad gäller den tredje grundens första del ska det påpekas att tribunalen, i punkt 55 i den överklagade domen, bland annat konstaterat att klaganden inte lagt fram någon bevisning för att styrka de objektiva omständigheter som talar för att Förbundsstaten Bayern hade kännedom om att klaganden eller andra tredje parter saluför vissa av de berörda varorna och tjänsterna. I punkt 57 i den överklagade domen beaktade tribunalen den formella underrättelse som Förbundsstaten Bayern den 12 juni 2008 skickat till bolaget N. och anmärkte härvid att ansökan om registrering av det nationella ordmärket NEUSCHWANSTEIN, som ingetts av detta bolag, var daterad den 15 januari 2008. Tribunalen angav emellertid att Förbundsstaten Bayern hade gett in dels en ansökan om registrering av det nationella ordmärket NEUSCHWANSTEIN den 28 januari 2005 hos Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten), vilken registrerades den 4 oktober 2005, dels en ansökan om registrering av EU-figurmärke till EUIPO den 11 juli 2003, vilken registrerades den 14 september 2006. Tribunalen drog därför slutsatsen att det var bolaget N. som hade tidigare kännedom om Förbundsstaten Bayerns varumärke, och inte tvärtom, varför denna delstat inte hade agerat i ond tro.

80 Det är emellertid uppenbart att klaganden genom de argument denne framfört till stöd för den tredje grundens första del i själva verket försöker att ifrågasätta tribunalens bedömning av bevisningen i punkterna 55 och 57 i den överklagade domen, utan att för den skull hävda att tribunalen missuppfattat denna bevisning.

81 Under dessa omständigheter och i enlighet med den rättspraxis som angetts i punkt 29 i denna dom ska den tredje grundens första del således avvisas.

82 När det gäller den tredje grundens andra del konstaterar domstolen att klagandens argument grundar sig på en felaktig tolkning av domen av den 11 juni 2009 i målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

83 I denna dom, som tribunalen hänvisar till i punkt 58 i den överklagade domen, fastslog domstolen, vad beträffar den sökandes avsikt vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av ett EU-varumärke, att även om den sökande inger en ansökan om registrering av ett kännetecken i det enda syftet att illojalt konkurrera med en konkurrent som använder ett liknande kännetecken, så kan det inte uteslutas att den sökande söker uppnå ett legitimt mål genom registrering av kännetecknet. Domstolen har preciserat att så, bland annat, kan vara fallet när den sökande, vid den tidpunkt då registreringsansökan ges in, vet om att en ny marknadsaktör försöker utnyttja kännetecknet genom att kopiera utformningen, vilket föranleder den sökande att registrera detta i syfte att förhindra att denna utformning används (dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 47–49). Det framgår således inte av denna dom att bedömningen av ond tro nödvändigtvis måste grundas på vilka medel som använts för att uppnå ett sådant mål.

84 Härav följer att den tredje grundens andra del ska underkännas och att överklagandet således inte kan vinna bifall på den tredje grunden.

85 Av det anförda följer att överklagandet ska ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

86 Enligt artikel 184.2 i domstolens rättegångsregler ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när överklagandet ogillas. Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 184.1 i samma regler, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO och Förbundsstaten Bayern har yrkat att Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise – ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise har tappat målet och ska därför ersätta rättegångskostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV ska ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter