Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
fremsat den 25. januar 2017 [1]

Sag C-437/15 P

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
mod
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

»Appel — EU-varemærker — figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »deluxe« — undersøgerens afslag på registrering«

1. Virksomheden Deluxe Entertainment Service Group Inc. (herefter »Deluxe Inc.«) [2] ønskede at registrere syntagmet »deluxe« omgivet af et grafisk element som EU-varemærke [3] med henblik på identifikation af et betragteligt antal (mere end 90) varer og tjenesteydelser. Den fik afslag på sin ansøgning af undersøgeren og af appelkammeret ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), fordi det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg med hensyn til alle de nævnte varer og tjenesteydelser.

2. Retten, hvorved Deluxe Inc. anfægtede appelkammerets afgørelse, annullerede denne ved dom af 4. juni 2015 (herefter »den appellerede dom«) [4], idet den konstaterede en fejl i dens begrundelse. Der var således – efter Rettens opfattelse – ikke foretaget den ufravigelige undersøgelse af varemærkets fornødne særpræg med hensyn til samtlige varer og tjenesteydelser eller i det mindste med hensyn til de kategorier, som disse måtte kunne henføres under.

3. EUIPO har appelleret Rettens dom, idet den i det væsentlige har gjort gældende, at begrundelsen i den annullerede afgørelse var korrekt.

1 — Originalsprog: spansk.

2 — Efterfølger af selskabet Deluxe Laboratories, Inc.

3 — Udtrykket »EU-varemærke« er i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16.12.2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21).

4 — Sag T-222/14, Deluxe Laboratories mod KHIM (deluxe) (ikke trykt i Sml., EU:T.2015:364).

4. Appellen rejser spørgsmål af forskellig art, som berører dels særpræget ved tegnet »deluxe« – der har et vist anstrøg af reklame[5] eller anprisning[6] – med hensyn til de varer og tjenesteydelser, som tegnet har til formål at beskytte, eller i det mindste nogle af dem, og dels muligheden for, at EUIPO, når der foreligger en absolut registreringshindring, har beføjelse til at undlade at foretage en detaljeret analyse af forholdet mellem det varemærke, der ønskes registreret, og de pågældende varer eller tjenesteydelser.

5. EUIPO har i appelskriftet alene påberåbt sig en tilsidesættelse af artikel 75 i forordning (EF) nr. 207/2009[7], sammenholdt med samme lovteksts artikel 7, stk. 1, litra b). Appellen omfatter således ikke de problemer, der kan opstå i forbindelse med den absolutte registreringshindring for EU-varemærker, som er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c). Dette spørgsmål vil jeg vende tilbage til senere.

I. **Retsforskrifter**

Forordning nr. 207/2009

6. Forordningens artikel 4 bestemmer:

»Et [EU]-varemærke kan bestå af alle de tegn, der kan gengives grafisk, […] for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

7. Det bestemmes i artikel 7 under overskriften »Absolutte hindringer for registrering«:

»1. Udelukket fra registrering er:

a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

[…]

2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.

[…]«

8. Følgende fremgår af artikel 75 med overskriften »Begrundelse af afgørelser«:

»Harmoniseringskontorets afgørelser skal begrundes. De må kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.«

5 — Domstolen har en omfattende praksis på området for varemærker, der indeholder reklameslogans. Jf. navnlig dom af 21.10.2004, KHIM mod Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, præmis 35), og af 21.1.2010, Audi mod KHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, præmis 45).

6 — Med hensyn til retspraksis vedrørende anprisende tegn henvises til dom af 13.1.2011, Media-Saturn-Holding mod KHIM (C-92/10 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2011:15, præmis 51), og kendelse af 11.12.2014, FTI Touristik mod KHIM (C-253/14 P, ikke trykt i Sml., herefter »BigXtra«, EU:C:2014:2445, præmis 35).

7 — Rådets forordning af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1). Forordning nr. 2015/2424 finder ikke anvendelse ratione temporis.

II. **Tvistens baggrund**

1. De faktiske omstændigheder i sagen i første instans

9. Den 10. oktober 2012 indgav Deluxe Inc. en ansøgning om registrering af nedenstående figurtegn som EF-varemærke i medfør af forordning nr. 207/2009:

10. I ansøgningen [8] blev følgende varer og tjenesteydelser under klasse 9, 35, 37, 39-42 og 45 i Nicearrangementet [9] nævnt [10]:

— Klasse 9: »kinematografiske film og tv-film inden for genrerne musikvideo, action/eventyr, komedie, drama, gyser, familie, børn, animation, sport, dokumentar, reklame, science fiction, historie, undervisning, live action, computerskabt, animeret, 2D, 3D, trailere, public service-meddelelser, fiktion, nonfiktion, reality og thrillere; digitale medier, nemlig dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske med musikvideoer, action og eventyr, komedie, drama, gyser, familie, børn, animation, sport, dokumentar, reklame, science fiction, historie, undervisning, live action, computerskabt, animeret, 2D, 3D, trailere, public service-meddelelser, fiktion, nonfiktion, reality og thrillere; samt lyd- og videooptagelser af biograffilm, tv-programmer og videoprogrammer, der kan downloades«.

— Klasse 35: »lagerstyring og computerstyret sporing af pakker i transit; annonce- og reklamevirksomhed samt markedsføring af spillefilm, fjernsynsprogrammer og reklamer; udarbejdelse af audiovisuelle præsentationer inden for musik, spillefilm, fjernsynsprogrammer og reklamer; udarbejdelse af audiovisuelle præsentationer til brug inden for annonce- og reklamevirksomhed; klipning som efterproduktion af video- og lydreklamer; merchandising af produkter; formidling af tjenesteydelser, nemlig udlicitering af oversættelsesopgaver inden for overførsel af information til rulletekster og undertekster til audiovisuelle værker; forretningsadministration af aktiver i form af fjernsynsprogrammer, biografilm og reklamer, og kommercielt, industrielt og forretningsmæssigt audiovisuelt medieindhold; arrangering og ledelse af messer og udstillinger med kommercielt eller reklamemæssigt sigte inden for underholdningsvirksomhed, fjernsyn, software og videospil; tjenesteydelser inden for organisation, nemlig indeksering af digitale filer med biograf-, video-, lyd-, billede- og dokumentindhold til efterproduktionsindustrier; håndtering af digitale filer, der repræsenterer film-, video-, lyd-, foto- og dokumentindhold, til efterproduktionsindustrier; lagerstyring, nemlig lokalisering af digitale filer med biograf-, video-, lyd-, foto- og dokumentindhold til efterproduktionsindustrier; bistand ved forretningsledelse, nemlig håndtering af digitale filer og immaterielle rettigheder«.

— Klasse 37: »remastering af film, bånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online, nemlig rengøring af film, bånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online«.

— Klasse 39: »oplagring og transport af kameraer, film, videoer, digitale medier, databehandling og tilbehør hertil; opbevaring og lagring af film, digitale medier og videomedier, reklamemateriale vedrørende film, fjernsynsprogrammer og reklamer, nemlig beklædningsartikler, reklameplakater, silhuetfilm, fjernsynsprogrammer og reklamer; elektronisk lagring af digitale billeder og videobilleder, digitale biograf- og lydoptagelser; lagring af film, fjernsynsprogrammer, reklamer, digitale biografer, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale eller

8 — Ansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 2009/044 af 16.11.2009.

9 — Nicearrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

10 — I den udgave af dommen, der er udfærdiget på processproget (spansk), blev varerne og tjenesteydelserne gengivet på engelsk, hvilket også var tilfældet i stævningen for Retten. Den her anvendte oversættelse er således ikke officiel.

er tilgængelige online; lagring af originale mastervideodiske, lydbånd og cd-rommer med musik og billeder; håndtering af medier, nemlig flytning, arkivering og transport af digitale filer med biograf-, video-, lyd-, foto- og dokumentindhold til efterproduktionsindustrier; pakning af merchandise med henblik på transport; levering af varer med lastbil; oplagring af varer og lagervirksomhed; emballering af varer for andre, nemlig emballering af musik, videoer, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online; samt specialemballering til lyd-, video- og dataoptagelser efter andres specifikationer og instrukser«.

— Klasse 40: »kopiering og replikering af spillefilm, fjernsynsprogrammer, reklamer og videoprogrammer på film, videobånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online; udarbejdelse af masterkopiering og kopiering af positive og negative print af biograffilm til videobånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online; tilskæring af negativer; udlejning af printmaskiner- og apparater til fremkaldelse og udskrift i den fotografiske og kinematografiske industri samt til tv-industrien; farveforbedring af sort-hvide spillefilm; tekstning af film og videoer; digital forbedring af videoer samt digital videooverførsel, nemlig farveforbedring og konvertering af spillefilm, tv-film og reklamefilm til videofilm; gengivelse af kinematografiske medier og øvrige videomedier, nemlig ændring af filmformat; og fremstilling af digitale diske for andre; kopiering af videobånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online, i alle professionelle formater; videovirksomhed, nemlig masterkopiering og kopiering af professionelle videobånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online; fremkaldelse af film; overførsel af film til videobånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online, nemlig konvertering af spillefilm, tv-film og reklamefilm til videobånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online; bevarelse og beskyttelse af spillefilm og af andre videomedier, f.eks. digital bevarelse og gendannelse af spillefilm; kopieringsvirksomhed for lyd-, video- og dataoptagelser; behandling og trykning af biograffilm, tv-film og reklamefilm; digital overførsel af spillefilm, tv-film og reklamefilm fra 2D til 3D; laboratorievirksomhed inden for behandling af spillefilm, tv-film og reklamefilm; formatering og konvertering af medier og digitale data; digital konvertering af spillefilm, tv-film og reklamefilm til videobånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale eller er tilgængelige online; digital overførsel af film til bånd, nemlig overførsel af film til dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online«.

— Klasse 41: »laboratorievirksomhed og efterproduktion i forbindelse med spillefilm, tv-film og reklamefilm, videobånd og digital video, nemlig højopløsningsscanning af film, digital farvetiming, laserfilmoptagelse af digital video og højopløsningsbilleder til film; udarbejdelse af digitale videoer og masterkopivideoer til spillefilm, tv-film og reklamefilm; digital billedbehandling; digital og elektronisk manipulation af billeder til spillefilm, tv-film og reklamefilm; optagelse af digitale billeder på filmbånd; video- og lydmedieproduktion, nemlig produktion for andre af videobånd og dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online; produktion af visuelle, optiske og digitale special effects for andre til fjernsyn, biograffilm, reklamefilm, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online, nemlig digitale biografer; lydoptagelser og -produktion; montage af film; elektronisk produktion af spillefilm, tv-film og reklamefilm fra videobånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online; produktion af visuelle special effects til videobånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online; produktion og distribution af spillefilm, tv-film og reklamefilm; formidling af speakertekst til videobånd, optagelser, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online, rådgivningsvirksomhed i forbindelse

med produktion og distribution af film; produktion af mastervideodiske, -lydbånd og -cd-rommer med musik og billeder; arrangering af distribution eller syndikering af spillefilm, tv-film og reklamefilm; distribution af film, bånd, dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online; eftersynkronisering og filmredigering; video- og lydspor til biograffilm, fjernsyn og annoncer«.

— Klasse 42: »design og udvikling af computersoftware; produktforskning og -udvikling; webstedsvært for andre; design af websteder for andre; digitale vandmærker; grafisk design til annoncering i trykte medier inden for underholdningsvirksomhed; design af dvd-menuer for andre; design af emballage til musik, video, dvd'er og digitale medier for andre; kvalitetskontrol for andre af kopiering, replikering og distribution af digitale film og videoer; dannelse af indhold, nemlig forfatning og udvikling af interaktiv computersoftware og andet multimedieindhold; design og udvikling af multimedieprodukter, nemlig design af dvd-menuer for andre; hentning af digitale filer med biograf-, video-, lyd-, foto- og dokumentindhold til efterproduktionsindustrier; konvertering af data eller dokumenter fra fysiske medier til elektroniske medier; dannelse af indhold til dvd'er, hd-dvd'er, optiske diske og andre indspillede medier, som er digitale, kan downloades eller er tilgængelige online; digital komprimering af data; digital komprimering af lyd- og videodata; digital komprimering af film- og videodata; komprimering af mediedata og digitale data«.

— Klasse 45: »rådgivning vedrørende produktsikkerhed i spillefilms-, tv- og reklameindustrien, nemlig autentificering og påvisning af piratkopiering af produkter samt registrering og sporing af digitale data; sikkerhedstrykning, nemlig kodning af medier og digitale data til anvendelse ved sporing af kilden til ulovlige kopier heraf samt kodning og transkodning af medier og digitale data; kodning af spillefilm, tv-film og reklamefilm med henblik på sporing af kilden til uautoriserede kopier heraf; beskyttelse af indspillet indhold; forvaltning af antipiratkopirettigheder, nemlig produktsikkerhed i spillefilms-, fjernsyns- og reklameindustrien; sikkerhedsrelateret teknologi og tjenesteydelser, nemlig sporingstjenesteydelser til at sikre og spore kodede film mod bedrageri, piratkopiering og falskneri; beskyttelse af elektronisk indhold; forskning og udvikling i forbindelse med ulovlig download og lagring af uautoriserede digitale spillefilms-, tv-films- og reklamefilmsfiler«.

11. Ved afgørelse af 13. juni 2013 gav undersøgeren afslag på ansøgningen for alle de varer og tjenesteydelser, der var angivet heri, med den begrundelse, at varemærket »deluxe« i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 manglede fornødent særpræg og oplyste forbrugerne om kvaliteten af de omtvistede varer og tjenesteydelser.

12. Efter at undersøgerens afgørelse var blevet påklaget til KHIM, stadfæstede dette kontors andet appelkammer afgørelsen ved afgørelse af 22. januar 2014 (herefter »den anfægtede afgørelse«) under henvisning til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 samtidig med, at det godkendte undersøgerens argumentation med hensyn til samme bestemmelses litra c).

13. Appelkammeret fandt bl.a., at ordbestanddelen »deluxe« i de dele af Den Europæiske Union, hvor det engelske sprog forstås, ikke i sig gør det muligt at adskille klagerens varer og tjenesteydelser fra konkurrenternes varer og tjenesteydelser, eftersom der er tale om en form for gængs salgsfremmende mærkat, der blot består af en »påstand om høj kvalitet«. Appelkammeret tilføjede, at udtrykket »deluxe« hører til den kategori af udtryk, som bør udelukkes fra monopol ved registrering af varemærker, og at det grafiske element, der ledsagede udtrykket, ikke var tilstrækkeligt til at give det ansøgte varemærke fornødent særpræg. Af samme årsager stadfæstede appelkammeret undersøgerens afgørelse med hensyn til, at det pågældende varemærke oplyser forbrugerne om kvaliteten af de omtvistede varer og tjenesteydelser. Endelig afviste appelkammeret, at varemærket skulle have opnået fornødent særpræg gennem brugen heraf inden for Unionen.

2. Den appellerede dom

14. Deluxe Inc. var ikke enig i appelkammerets afgørelse og anlagde den 10. april 2014 søgsmål ved Retten til prøvelse heraf.

15. I stævningen gjorde Deluxe Inc. gældende, at den anfægtede afgørelse indeholdt fem tilsidesættelser, hvorpå virksomheden støttede fem annullationsanbringender. Efter virksomhedens opfattelse havde appelkammeret tilsidesat følgende bestemmelser i forordning nr. 207/2009: 1) artikel 75, hvorefter EUIPO forpligtes til at begrunde sine afgørelser, 2) artikel 7, stk. 1, litra b), vedrørende tegnets fornødne særpræg, 3) artikel 7, stk. 1, litra c), vedrørende tegnets beskrivende karakter, 4) artikel 7, stk. 3, vedrørende en eventuel opnåelse af fornødent særpræg ved brug samt 5) principperne om berettigede forventninger, beskyttelse af de opnåede rettigheder og lovligheden af Fællesskabets retsakter.

16. Retten foretog kun en samlet bedømmelse af de to første anbringender [11] og erklærede på baggrund heraf den anfægtede afgørelse ugyldig og tilpligtede EUIPO at betale sagens omkostninger.

17. Der blev i den appellerede dom henvist til Domstolens praksis, hvoraf det fremgår, at appelkammeret, når der ansøges om registrering af et varemærke for flere forskellige varer og tjenesteydelser, for hver enkelt af de pågældende varer eller tjenesteydelser konkret skal verificere, at varemærket ikke er omfattet af nogen af de registreringshindringer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, hvorfor der således er mulighed for at nå frem til forskellige konklusioner afhængig af de enkelte varer og tjenesteydelser. Følgelig skal appelkammeret, når det afslår at registrere et varemærke, i sin afgørelse angive det resultat, som det er nået til, for hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen, uanset hvordan denne er formuleret. Såfremt den samme registreringshindring gør sig gældende for en kategori eller en gruppe af varer eller tjenesteydelser, kan den kompetente myndighed dog begrænse sig til at anføre en generel begrundelse for alle de omhandlede varer eller tjenesteydelser [12].

18. Retten fandt, at appelkammeret havde undersøgt særpræget ved tegnet »deluxe« uden at henføre hver enkelt af de i ansøgningen omhandlede varer og tjenesteydelser under klasse 9, 35, 37, 39-42 og 45. Det havde således anført en generel begrundelse vedrørende samtlige varer og tjenesteydelser uden at angive, at der forelå en tilstrækkelig direkte og konkret indbyrdes forbindelse mellem disse, til at de kunne udgøre en ensartet kategori, hvilket var i strid med retspraksis.

III. **Retsforhandlingerne for Domstolen og parternes påstande**

19. Denne sag blev iværksat ved appelskrift indleveret af EUIPO til Domstolens Justitskontor den 10. august 2015, og Deluxe Inc.s svarskrift blev indleveret den 25. april 2016.

20. EUIPO har for Domstolen nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves, og at Deluxe Inc. tilpligtes at betale sagens omkostninger.

21. Deluxe Inc. har over for Domstolen nedlagt påstand om frifindelse, samt at EUIPO tilpligtes at betale Deluxe Inc.s udgifter i begge instanser.

22. Eftersom Deluxe Inc. har fremsat sin begæring i medfør af procesreglementets artikel 76, stk. 1, blev der afholdt et retsmøde den 9. november 2016, hvor begge parter deltog.

11 — Jf. den appellerede doms præmis 22-24.

12 — Retten henviste bl.a. til kendelse af 18.3.2010, CFCMCEE mod KHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, præmis 37 og 38), og analogt ligeledes dom af 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, præmis 32, 34 og 38).

IV. **Parternes anbringender**

23. Appellen støttes på ét anbringende, som er opdelt i to led. I det første led foreholder EUIPO Retten at have begået en retlig fejl ved at begrænse kontorets mulighed for at anføre en generel begrundelse for sine beslutninger og alene give mulighed herfor i tilfælde af, at varerne og tjenesteydelserne udgør ensartede kategorier. Når et tegn som »deluxe« umiddelbart udsender et anprisende signal, som gælder for alle grene af branchen og alle dens tjenesteydelser, er en generel begrundelse for at give afslag herpå efter EUIPO's opfattelse tilstrækkelig. Denne begrundelse giver både mulighed for, at ansøgeren kan bestride de anførte grunde, og at Retten kan efterprøve lovligheden heraf.

24. Varernes og tjenesteydelsernes ensartethed udgør efter EUIPO's opfattelse heller ikke en nødvendig betingelse: For at godtage en generel begrundelse for dem alle er det tilstrækkeligt, at der foreligger et fælles kendetegn. I det foreliggende tilfælde er dette fælles kendetegn, at hver og én af varerne og tjenesteydelserne uden undtagelse kan have en mere eller mindre høj grad af kvalitet, således at den af udtrykket »deluxe« udledte oplysning om højere kvalitet i forhold til dem alle vil blive opfattet som et simpelt salgsargument.

25. EUIPO har til støtte for sin påstand påberåbt sig Domstolens argumentation i BigXtra-sagen [13], hvori det blev fastslået, at der var en tilstrækkelig direkte og konkret indbyrdes forbindelse mellem de omfattede varer og tjenesteydelser [14] (bestående i, at de alle kunne gøres til genstand for rabatter eller særlige fordele), hvorfor en generel begrundelse var gyldig. På baggrund af dette fælles kendetegn blev tegnet »BigXtra« opfattet som en henvisning til de pågældende varers og tjenesteydelsers positive kvaliteter, dvs. at det blev anset for et salgsfremmende løfte.

26. Efter EUIPO's opfattelse er den appellerede dom i strid med Domstolens praksis, for så vidt som det fastslås i dommen, at den anfægtede afgørelse ikke var tilstrækkelig begrundet [15]. Retten har begået en retlig fejl ved ikke at tillægge det betydning, at tegnet »deluxe« har en anprisende og salgsfremmende karakter, som gælder for alle de omtvistede varer og tjenesteydelser.

27. Appelkammeret redegjorde efter EUIPO's opfattelse i tilstrækkelig grad for grundene til, at »deluxe« ikke har fornødent særpræg med hensyn til hver enkelt vare og tjenesteydelse. Disse grunde gjorde det muligt [16] for Deluxe Inc. at svare, at det ansøgte tegn nødvendigvis blot skulle opfattes et udtryk for fortræffelighed eller som en salgsfremmende anprisning af dets høje kvalitet.

28. Et krav om, at appelkammeret skulle foretage en detaljeret bedømmelse efter varer og tjenesteydelser (endog efter kategori), ville ifølge EUIPO føre til en systematisk og formel gentagelse af grundlaget for afslaget, nemlig at tegnet mangler fornødent særpræg med hensyn til hver enkelt af de omhandlede varer og tjenesteydelser. En sådan gentagelse ville ikke føje yderligere til det argument, hvorpå afslaget på varemærkets registrering støttes (manglen på fornødent særpræg).

29. Endelig har EUIPO gjort gældende, at Retten i et antal domme har anerkendt visse slogans' mangel på fornødent særpræg med hensyn til flere forskellige varer eller tjenesteydelser, når opfattelsen af tegnet som et gængs salgsfremmende budskab umiddelbart og uden forskel er gældende for alle disse [17].

13 — Kendelse af 11.12.2014 (C-253/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2445, præmis 48 og 49).

14 — I den pågældende sag henhørte de varer og tjenesteydelser, for hvilke der blev ansøgt om varemærkebeskyttelse, under Nicearrangementets klasse 16, 35, 39, 41, 42 og 43.

15 — Navnlig dommens præmis 23 og 24.

16 — Og opfyldte dermed begrundelsespligten.

17 — Rettens dom af 12.3.2008, Suez mod KHIM (Delivering the essentials of life) (T-128/07, ikke trykt i Sml., EU:T:2008:72, præmis 33), af 25.3.2014, Deutsche Bank mod KHIM (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:154, præmis 16), og af 12.12.2014, Wilo mod KHIM (Pioneering for You) (T-601/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:1067, præmis 37).

30. I det eneste appelanbringendes andet led har EUIPO gjort gældende, at begrebet ensartethed skal fortolkes bredt i forbindelse med den generelle begrundelse. Det er tilstrækkeligt, at de omtvistede varer og tjenesteydelser har et fælles kendetegn, og et sådant kan sågar foreligge mellem varer og tjenesteydelser, der tilhører vidt forskellige brancher, uden at det nødvendigvis skal udledes af en lighed mellem de pågældende varer og tjenesteydelser ud fra deres art eller formål. EUIPO har bestridt, at der – som det var tilfældet i den appellerede dom [18] – skal fastsættes en sammenhæng mellem eksistensen af en »ensartet kategori« og beskrivelsen af varerne og tjenesteydelserne.

31. Selv om der i henhold til retspraksis [19] ganske vist kræves en indbyrdes forbindelse mellem varerne og tjenesteydelserne, som er tilstrækkelig direkte og konkret til, at de udgør en rimeligt ensartet kategori (som gør det muligt at anføre en generel begrundelse), er arten af denne indbyrdes forbindelse ifølge EUIPO ikke nærmere angivet, idet det blot er blevet fastslået, at der skal foreligge en sådan. EUIPO har i denne forbindelse anført, at det heller ikke fremgår af retspraksis [20], om de kriterier, der er relevante for at fastslå ensartetheden, er fastsat på forhånd på udtømmende vis, eller om de er kumulative.

32. Ved i den appellerede dom at kræve, at homogenitetskriteriet udledes af beskrivelsen af de varer og tjenesteydelser, for hvilke Deluxe Inc. har ansøgt om varemærkebeskyttelse, har Retten efter EUIPO's opfattelse foretaget en fejlfortolkning af det i retspraksis anvendte begreb »tilstrækkeligt ensartet« kategori af varer eller tjenesteydelser og følgelig også af begrebet »tilstrækkelig direkte og konkret indbyrdes forbindelse«, som er en forudsætning for at kunne oprette en sådan kategori.

33. Det fælles kendetegn, som appelkammeret har identificeret i den foreliggende sag (dvs. at »samtlige varer kan markedsføres som varer af en »høj« kvalitet, mens samtlige tjenesteydelser kan markedsføres som tjenesteydelser af en »høj kvalitet««) [21], udgør til gengæld et tilstrækkeligt kriterium til, at det kan fastslås, at alle varer og tjenesteydelser henhører under en ensartet kategori, som er egnet til at anføre en generel begrundelse, i den forstand at der er tale om et eksklusivt kendetegn, der definerer disse, selv når det ikke kan udledes direkte af de enkelte beskrivelser. Retten har ikke gjort rede for grundene til, at dette fælles kendetegn ikke udgør en tilstrækkelig direkte og konkret indbyrdes forbindelse.

34. Virksomheden Deluxe Inc. har tilbagevist EUIPO's argumenter. Den har navnlig afvist, at dens varemærke har en anprisende karakter med hensyn til de omhandlede varer og tjenesteydelser, set ud fra kundekredsens synspunkt.

35. Med hensyn til appelanbringendets første led har virksomheden gjort gældende, at kontoret med urette har henvist til BigXtra-kendelsen [22], som ikke kan sidestilles med den foreliggende sag, eftersom det blev fastslået deri, at det pågældende tegn anpriste de *medier*, der blev anvendt til at sælge varerne. Den har ligeledes afvist muligheden for at anvende de af EUIPO nævnte domme vedrørende slogans [23], fordi der er tale om en anden kontekst end i det foreliggende tilfælde.

18 — I præmis 20 og 21.

19 — Den appellerede doms præmis 17, hvori der henvises til kendelse af 18.3.2010, CFCMCEE mod KHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, præmis 40), samt til dom af 2.4.2009, Zuffa mod KHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100, præmis 28), og af 23.9.2009, France Télécom mod KHIM (T-396/07, ikke trykt i Sml., EU:T:2009:353, præmis 28).

20 — Jf. kendelse af 18.3.2010, CFCMCEE mod KHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, præmis 46).

21 — Punkt 23 i den anfægtede afgørelse.

22 — Kendelse af 11.12.2014 (C-253/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2445).

23 — Jf. punkt 29 i dette forslag til afgørelse og den dertil hørende fodnote.

36. For så vidt angår appelanbringendets andet led har Deluxe Inc. gjort gældende, at de varer og tjenesteydelser, som tegnet søgtes registreret for, ikke er ensartede, og at EUIPO under alle omstændigheder ikke på noget tidspunkt har begrundet, hvorfor de skulle være det. Da virksomheden er af den opfattelse, at det, der i virkeligheden er genstand for den foreliggende tvist, er det omtvistede tegns anprisende karakter, har det fremført eksempler på tjenesteydelser og varer, for hvilke udtrykket »deluxe« ikke har anprisende karakter.

37. Deluxe Inc. har i retsmødet foreholdt EUIPO uden videre at have vurderet alle de ansøgte varer og tjenesteydelser alt for generelt og derigennem konkluderet, at udtrykket »deluxe« ikke har noget særpræg.

38. Som begrundelse for, at der i den foreliggende sag burde have været foretaget en detaljeret undersøgelse af betydningen af udtrykket »deluxe« som minimum i forbindelse med flere af de pågældende varer og tjenesteydelser, har virksomheden anført, a) at der er nogle af disse varer og tjenesteydelser, hvis kvalitetsspektrum ikke er tilstrækkeligt til, at dette udtryk kan formodes at fremkalde en forestilling om deres høje kvalitets- og luksusniveau, når de er omfattet af varemærket [24], og b) at kundekredsen for de pågældende varer og tjenesteydelser består af specialiserede fagfolk med et højt opmærksomhedsniveau, som ikke vil forbinde udtrykket »deluxe« med en hentydning til deres høje kvalitet. I denne sammenhæng kan det ikke vilkårligt fastslås, at varemærket mangler fornødent særpræg, uden først at have bedømt det i forhold til de pågældende varer og tjenesteydelser.

V. **Retlig bedømmelse**

39. Jeg finder det mest hensigtsmæssigt at foretage en samlet vurdering af de to retlige fejl, der gøres gældende i det eneste appelanbringende. Dets opdeling er for kunstig, for der er rent ud sagt tale om den samme retlige kritik, og tvisten omhandler en meget specifik problemstilling: Om den af EUIPO i den foreliggende sag anførte generelle begrundelse er relevant eller ej. Den fortolkning af begrebet »kategori [af varer eller tjenesteydelser], der er tilstrækkeligt ensartet«, hvorpå den nævnte begrundelse ville kunne anvendes, er blot endnu et (subsidiært) element af denne diskussion.

40. Der foretages i den appellerede dom en – efter min opfattelse korrekt – redegørelse for de i Domstolens praksis fastslåede principper på dette område [25]. Jeg vil anvende disse som grundlag for min analyse af appellen efter at have sammenfattet deres særlige kendetegn.

41. Når EUIPO i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal tage stilling til, om et tegn, der ønskes registreret for flere forskellige varer eller tjenesteydelser, har fornødent særpræg, a) undersøger kontoret, om tegnet er egnet til at identificere disse varer eller tjenesteydelser som hidrørende fra en bestemt virksomhed og til at adskille dem fra andre virksomheders [26], og b) såfremt tegnet har fornødent særpræg, skal kontoret foretage en bedømmelse af de ansøgte varer eller tjenesteydelser og kan således nå til forskellige resultater for hver enkelt af disse [27], og c) såfremt der gives afslag på registreringen, skal afgørelsen i princippet begrundes i forhold til hver enkelt af disse varer eller tjenesteydelser [28].

24 — Der blev som eksempler henvist til følgende: håndtering af digitale filer og immaterielle rettigheder (klasse 35), oplagring og transport af kameraer (klasse 39), laboratorievirksomhed inden for behandling af spillefilm, tv-film og reklamefilm (klasse 40), hentning af digitale filer med biografindhold (klasse 42) samt forskning og udvikling i forbindelse med ulovlig download og lagring af uautoriserede digitale spillefilms-, tv-films- og reklamefilmsfiler (klasse 45).

25 — Navnlig præmis 15-18.

26 — Dom af 8.5.2008, Eurohypo mod KHIM (C-304/06 P, EU:C:2008:261, præmis 59).

27 — Dom af 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis).

28 — Kendelse af 18.3.2010, CFCMCEE mod KHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).

42. Disse regler giver imidlertid mulighed for en relevant undtagelse: Såfremt EUIPO finder, at den samme registreringshindring gør sig gældende for en kategori eller en gruppe af varer eller tjenesteydelser, kan kontoret begrænse sig til at anføre en generel begrundelse for alle de omhandlede varer eller tjenesteydelser [29].

43. Det fremgår vitterligt af samme retspraksis, at det er nødvendigt at vurdere det fornødne særpræg under hensyntagen til, hvordan det opfattes af kundekredsen [30], for selv om dette måtte være mindre relevant, kan det have indvirkning på tvisten.

44. Det er EUIPO's opfattelse, at Retten begik en retlig fejl ved at kræve en begrundelse for afslaget på registreringen af varemærket »deluxe« for hver enkelt af de ansøgte varer eller tjenesteydelser, eftersom ordets anprisende karakter retfærdiggjorde en helhedsvurdering. Kontoret har i denne forbindelse foreholdt Retten, at den har anvendt begrebet kategori af varer eller tjenesteydelser, der er »tilstrækkeligt ensartet«, i den appellerede dom, idet en sådan anvendelse efter kontorets opfattelse er i strid med retspraksis.

45. Under disse omstændigheder er det nemmere at forstå problemstillingen, hvis den – inden for procedurens tidsmæssige forløb – anskues på det tidspunkt, hvor EUIPO indleder sin undersøgelse af det tegn, der ønskes registreret.

46. På dette indledende tidspunkt skal EUIPO – som tidligere bemærket – konkret efterprøve, at varemærket ikke er omfattet af nogen af registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 med hensyn til de pågældende varer og tjenesteydelser. Bedømmelsen af tegnets fornødne særpræg skal være streng og fuldstændig, dvs. at den ikke må være begrænset til et eventuelt minimum [31], da dette ville være i strid med retssikkerheden og hensynet til god retspleje, som er principper, der sigter mod at hindre uretmæssig registrering af varemærker, der ikke opfylder de ved lov fastsatte kriterier [32].

47. Et specifikt tilfælde er de ansøgte varemærker, der består »af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører«. Domstolen har ikke forbudt registreringen heraf kategorisk [33].

48. Efter Domstolens opfattelse udelukker »[e]t ordmærkes lovprisende konnotation […] nemlig ikke, at dette ikke desto mindre er egnet til over for forbrugerne at garantere oprindelsen af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket. Et varemærke kan således af den berørte kundekreds på samme tid opfattes som et salgsfremmende udtryk og som en angivelse af varernes eller tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse. Det følger heraf, at for så vidt som denne kundekreds opfatter varemærket som en angivelse af denne oprindelse, er den omstændighed, at varemærket samtidigt eller endog først og fremmest opfattes som et salgsfremmende udtryk, uden betydning for dets fornødne særpræg« [34].

29 — Kendelse af 18.3.2010, CFCMCEE mod KHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis).

30 — Således som Retten med rette bemærkede i den appellerede doms præmis 18.

31 — Domstolen har indirekte afvist, at den kompetente myndighed kan foretage en bedømmelse af det fornødne særpræg, som er begrænset til et minimum, da dette ville give myndigheden mulighed for at registrere et hvilket som helst tegn fra det øjeblik, hvor den mindste antydning af egnethed til at adskille sig fra konkurrenternes tegn blev konstateret. Jf. dom af 19.9.2002, DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, præmis 13 og 20).

32 — Dom af 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 59 og den deri nævnte retspraksis).

33 — Dom af 21.10.2004, KHIM mod Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, præmis 41).

34 — Dom af 21.1.2010, Audi mod KHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, præmis 45).

49. Disse citater hidrører fra en retspraksis på området for ordmærker bestående af angivelser eller tegn, der anvendes som slogans eller kvalitetsangivelser, som blev søgt registreret. Selv om Domstolen har anerkendt »de vanskeligheder, det på grund af selve beskaffenheden af disse [varemærker] kan indebære at fastslå fornødent særpræg, og som det derfor er tilladt at tage i betragtning«, har den ikke fundet nogen grund til at analysere disse ved hjælp af nogle »supplerende specifikke kriterier eller undtagelser« i forhold til de generelle kriterier [35].

50. Såfremt dette er tilfældet, er der så meget desto større grund til, at de generelle kriterier skal anvendes til vurderingen af det fornødne særpræg ved de varemærker, som ud over de verbale elementer også indeholder grafiske elementer, dvs. figurmærker. Det er netop tilfældet i den foreliggende sag, hvor der ansøges om registrering af et varemærke bestående af et fonetisk element eller ordbestanddel (ordet »deluxe«) og et grafisk element (cirklen med rød baggrund og udvisket kant, hvori ordet er anbragt).

51. Der kan naturligvis forekomme tegn, som helt og holdent mangler fornødent særpræg. Blandt disse findes med rimelig sandsynlighed visse slogans og med endnu større sandsynlighed visse anprisende angivelser. Det er indlysende, at såfremt nogle af disse lider under en åbenbar uegnethed eller en grundlæggende mangel på evne til at opnå fornødent særpræg, giver de kompetente myndigheder afslag på disse uden efterfølgende – og nytteløse – undersøgelser med hensyn til de varer og tjenesteydelser, som de havde til formål at beskytte.

52. Efter min opfattelse har EUIPO ret, når kontoret på abstrakt vis forsvarer denne handlemådes gyldighed, for når det først er blevet fastslået, at der intet særpræg foreligger, og dette kan overføres samlet til alle typer varer og tjenesteydelser, er det vanskeligt at se, hvilke grunde der skulle tale for en efterfølgende undersøgelse af dette (manglende) særpræg, nu blot med hensyn til visse specifikke varer eller tjenesteydelser. På tilsvarende vis ville afslaget på registreringen af det nye varemærke være tilstrækkeligt begrundet, ligesom den afgørelse, hvori det ansøgte varemærkes indlysende og fuldstændige (»universelle«) mangel på særpræg blev konstateret, ville være tilstrækkeligt begrundet.

53. Den retspraksis, der henvises til i den appellerede dom, bør således nuanceres, når der opnås en sådan grad af sikkerhed for et tegns uegnethed til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra en anden virksomheds, at der uden risiko for fejl kan fastslås en åbenbar uegnethed, uanset hvilke varer og tjenesteydelser tegnet omfatter.

54. Disse betingelser er imidlertid ikke opfyldt for så vidt angår varemærket »deluxe«, og dette er der to grunde til. Den første (og måske mindst vigtige) grund er, at det, som offentligheden i den foreliggende sag ville kunne opfatte som en angivelse af høj kvalitet, er et blandet tegn eller et figurtegn, som på grund af sin art forudsætter en sanselig eller intellektuel anstrengelse ud over den blotte opfattelse af det anprisende budskab. Denne anstrengelse kan netop udgøre en af de faktorer, der kan pege i retning af, at varemærket »deluxe« har fornødent særpræg, i det mindste for visse af de varer og tjenesteydelser, som varemærket skulle beskytte.

35 — Dom af 21.1.2010, Audi mod KHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, præmis 38).

55. Den anden grund vedrører betydningen af syntagmet »deluxe«, der netop (og alene i bestemte lande) vækker forestillinger om noget luksuriøst eller prangende. Disse attributter kan tillægges visse varer eller tjenesteydelser [36], men ikke andre, hvis anvendelse i sig selv ligger fjernt fra disse attributter [37]. Derfor er det logisk at antage, at det tegn, der ønskedes registreret på fællesskabsplan, kunne have fornødent særpræg, om ikke andet så for visse af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

56. Således er det netop blevet medgivet af flere forskellige nationale kontorer i EU's medlemsstater (og i andre lande) [38] samt af EUIPO selv for netop varemærket »deluxe« [39] og andre tilsvarende varemærker i forbindelse med forskellige varer og tjenesteydelser. Disse fortilfælde er ganske vist ikke bindende, men de kan fungere som indicier for, at det ansøgte varemærke ikke fortjente at blive afslået fra begyndelsen og på udtømmende vis (dvs. løsrevet fra sin tilknytning til specifikke varer eller tjenesteydelser) af EUIPO på grundlag af dets fuldstændige mangel på fornødent særpræg [40].

57. Det er således accepteret i retspraksis, at medlemsstaternes praksis, for så vidt som den kan være relevant for en bedømmelse på EU-plan, gælder som en nyttig indikation, som kontoret kan medtage i sin bedømmelse af et tegns fornødne særpræg [41].

58. Domstolen har helt konkret fastslået, at det i forbindelse med en indsigelsesprocedure »med hensyn til et tegn, der er identisk med et i en medlemsstat beskyttet varemærke, [heller ikke kan] konkluderes, at der foreligger en absolut registreringshindring som f.eks. et manglende fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og i artikel 3, stk. 1, litra b), i [direktiverne [42] om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker]« [43].

59. Det ovenstående er efter min opfattelse tilstrækkeligt til at tilbagevise den forudsætning, som ligger til grund for den videre udvikling af appelanbringendet. Det bygger på et grundlag (fuldstændig mangel på fornødent særpræg ved tegnet »deluxe« for en hvilken som helst vare eller tjenesteydelse) [44], som ganske enkelt ikke kan anses for påvist. I mangel af denne grundlæggende forudsætning er der umiddelbart grundlag for at forkaste appellen, for når vi har at gøre med et tegn, som muligvis kan anvendes til at identificere varer eller tjenesteydelser, skal EUIPO i forbindelse med sin kontrol forud for registreringen af varemærket vurdere (og begrunde), om der foreligger et fornødent særpræg med hensyn til disse varer eller tjenesteydelser, særskilt eller samlet i kategorier.

36 — EUIPO har forsøgt at sidestille luksus med høj kvalitet, men en sådan semantisk associering er hverken åbenbar eller uafvendelig. Der kan være varer – endog dagligvarer – som er af høj kvalitet (f.eks. vand), men som ikke nødvendigvis er luksuriøse. Omvendt kan man forestille sig luksusvarer eller -tjenesteydelser (først og fremmest på grund af deres sjældenhed eller særegenhed), som ikke nødvendigvis er af en exceptionel kvalitet.

37 — Det er f.eks. vanskeligt at forestille sig et »luksuriøst« system til digital komprimering af data eller en »luksuriøs« sporing af piratkopieret digitalt indhold for blot at nævne to af de tjenesteydelser, som det omtvistede varemærke havde til formål at beskytte.

38 — Under retsmødet bekræftede Deluxe Inc., hvad virksomheden allerede havde gjort gældende for EUIPO's appelkammer, uden at dette blev bestridt, nemlig at det samme tegn, som er genstand for tvisten, er blevet registreret i Spanien, Italien, Australien, Canada, USA og Det Forenede Kongerige, og at disse registreringer vidner om dets »iboende særpræg«.

39 — Der er tale om figurmærket »deluxe«, nr. 006891949, bestående af dette syntagme omgivet af en rød cirkel. Registreringen heraf blev efter ansøgning fra Deluxe Entertainment Services Group Inc. godkendt af EUIPO for varer i klasse 35, 39, 40, 41, 42 og 45, hvilket svarer til de klasser, som det her omtvistede tegn omfatter.

40 — Disse betragtninger er ikke til hinder for, at varemærket »deluxe« kan mangle fornødent særpræg, når det anvendes på visse specifikke varer. Dette har Retten fastslået tidligere end i den her appellerede dom: dom af 17.12.2014, Lidl Stiftung mod KHIM (Deluxe) (T-344/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:1097, præmis 28).

41 — Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288, punkt 91), som Domstolen gentog stort set ordret i præmis 39 i dom af 19.9.2002 (EU:C:2002:506).

42 — Rådets direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 (EFT 1989, L 40, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 (EUT 2008, L 299, s. 25).

43 — Dom af 24.5.2012, Formula One Licensing mod KHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, præmis 41), og af 8.11.2016, BSH mod EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, præmis 66). Den første af disse sager omhandlede det manglende fornødne særpræg ved tegnet »F1«, som Retten havde fastslået, på trods af, at det forud herfor var blevet registreret som nationalt varemærke. Selv om omstændighederne i denne appel var forskellige fra omstændighederne i den foreliggende appel, kan udtalelserne i dommen af 24.5.2012 overføres til det foreliggende tilfælde.

44 — Under retsmødet har EUIPO forsikret om, at ordet »deluxe« efter kontorets opfattelse er fuldstændigt uegnet til at adskille nogen varer eller tjenesteydelser fra hinanden.

60. Min behandling af EUIPO's kritik af den appellerede dom vil derfor specifikt med hensyn til appelkammerets begrundelse af sin afgørelse samt begrebet »ensartet kategori« være subsidiær [45], om end det skal bemærkes, at der efter min opfattelse er en vis uoverensstemmelse i kontorets standpunkt. Det må således være enten eller: Enten mangler termen »deluxe« et minimum af fornødent særpræg, i hvilket tilfælde det er uden betydning, om de varer og tjenesteydelser, der er omfattet heraf, ville kunne indplaceres i en eller flere grupper eller kategorier, samt hvad der definerer disse, eller også kan det pågældende udtryk i visse tilfælde opnå fornødent særpræg, i hvilket tilfælde der nødvendigvis skal foretages en undersøgelse (særskilt eller for hver kategori) af de pågældende varer eller tjenesteydelser, hvilket EUIPO ikke har gjort.

61. Retten fandt, at den anprisende og salgsfremmende karakter af udtrykket »deluxe« (»forudsat at dette forhold var blevet bevist«) [46] ikke kunne berettige appelkammerets generelle begrundelse [47]. Jeg kan ikke se nogen retlig fejl i den foreliggende sag, for på den ene side kan det i henhold til den ovennævnte retspraksis ikke uden videre konkluderes, at et anprisende eller salgsfremmende tegn mangler fornødent særpræg, og på den anden side har Retten ikke afvist muligheden for, at EUIPO kan anføre en generel begrundelse, men har derimod præciseret over for kontoret, at det som forudsætning herfor skal udelukkes, at tegnet har fornødent særpræg, af grunde, der ikke blot bygger på, at det henhører under området for reklame og anprisende budskaber.

62. Efter at have gennemgået de varer og tjenesteydelser, som var omfattet af Deluxe Inc.s ansøgning [48], bemærkede Retten endvidere, at det var muligt at inddele disse i mindst syv kategorier, idet der ud fra deres beskrivelse kunne konstateres betydelige indbyrdes forskelle for så vidt angik deres art, kendetegn, anvendelse og markedsføringsmetode [49]. Derefter [50] konstaterede Retten, at undersøgelsen ikke var blevet foretaget for hver enkelt vare og tjenesteydelse (eller for deres eventuelle grupperinger), og at appelkammeret ikke havde taget stilling til, om de pågældende varer og tjenesteydelser havde en tilstrækkelig direkte og konkret indbyrdes forbindelse til at kunne udgøre en ensartet kategori.

63. Domstolen har fastsat de kriterier, der er relevante for at fastslå varers og tjenesteydelsers ensartethed, i præmis 46 i kendelsen i sagen CFCMCEE mod KHIM [51], idet den vurderede de kriterier, som Retten havde taget hensyn til, dvs. de pågældende varers og tjenesteydelsers kendetegn, væsentlige fælles egenskaber samt funktioner, og fandt, at de var passende og gyldige.

64. Retten anvendte i sin udtalelse i den appellerede dom ganske enkelt de kriterier, som Domstolen har godkendt i kendelsen i sagen CFCMCEE mod KHIM [52], dvs. at den har taget hensyn til de pågældende varers og tjenesteydelsers kendetegn, væsentlige fælles egenskaber samt funktioner med henblik på at fremhæve forskellene mellem disse [53]. Retten har således henholdt sig til de retningslinjer, der er fastsat i den ovennævnte retspraksis, og har heller ikke på dette område begået nogen retlig fejl.

45 — Adspurgt af Domstolen har EUIPO – ligeledes i retsmødet – erkendt, at dets hovedargument var baseret på, at tegnet »deluxe« var fuldstændig uegnet til at identificere varer eller tjenesteydelser, mens dets subsidiære argument var baseret på, at det ved en eventuel gennemgang af disse varer eller tjenesteydelser ville være nødvendigt at undersøge, om de havde nogen fællestræk, som gjorde det muligt at indplacere dem i en eller flere kategorier.

46 — Den appellerede doms præmis 27 in fine.

47 — Selv om dette argument er anført i slutningen af den appellerede dom, er det hensigtsmæssigt at henvise hertil på nuværende tidspunkt, da det efter min opfattelse bedre forklarer den pågældende doms præmisser og konklusioner.

48 — I den appellerede doms præmis 20 og 21.

49 — Ifølge Retten »omfatter det ansøgte varemærke mere end 90 varer og tjenesteydelser, som henhører under otte forskellige klasser, og som vedrører så forskelligartede områder som biografindustrien, reklamebranchen, opbevaring og transport af varer, produktforskning og -udvikling, sikkerhed, fritidsbeskæftigelse og IT« (den appellerede doms præmis 20).

50 — Ibidem, præmis 22.

51 — Kendelse af 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

52 — Kendelse af 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — »Forekomsten af en sådan indbyrdes forbindelse mellem f.eks. kinematografiske film, levering af varer med lastbil, oplagring af varer, produktforskning og -udvikling samt hosting og design af websteder for andre er ikke åbenbar og kan under alle omstændigheder ikke udledes af den anfægtede afgørelses ordlyd« (den appellerede doms præmis 27).

65. Det er korrekt, at tegnets mangel på fornødent særpræg med hensyn til de omhandlede varer og tjenesteydelser efter appelkammerets opfattelse skyldtes, at de alle sammen »uden undtagelse« [54] kunne markedsføres som værende af høj kvalitet. Efter EUIPO's opfattelse er det ikke et ufravigeligt krav, at det fælles kendetegn for samtlige varer og tjenesteydelser kan udledes af deres beskrivelse: Det er rigeligt med en indbyrdes forbindelse, som er tilstrækkelig konkret og direkte til, at de forskellige varer og tjenesteydelser kan indplaceres i en »tilstrækkelig ensartet« kategori.

66. Det, der i virkeligheden ønskes med appellen, er således at udvide denne retspraksis, således at det fælles kendetegn, som EUIPO har henvist til, dvs. muligheden for, at samtlige varer og tjenesteydelser kan markedsføres som værende af en »høj kvalitet«, ligeledes anerkendes som kriterium.

67. Jeg kan ikke tilslutte mig EUIPO's forslag, som efter min opfattelse forveksler de to tidspunkter i analyseprocessen vedrørende det fornødne særpræg. Ved undersøgelsen af offentlighedens opfattelse skal det fastslås, om varernes og tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse bliver identificeret i det anprisende budskab, eller om budskabet snarere blot opfattes som en kvalitetsangivelse. For at kunne fastsætte varekategorier, ud fra hvilke varemærkets fornødne særpræg i givet fald vil kunne udledes, er det derimod strengt nødvendigt, at den indbyrdes forbindelse udspringer fra selve varerne, dvs. fra deres kendetegn, fælles egenskaber eller funktioner.

68. Med andre ord skal der først foretages en identifikation, og i givet fald en inddeling, af de iboende elementer og forbindelser, som knytter de forskellige varer og tjenesteydelser til hinanden i kategorier, og derefter skal disse sammenholdes med det tegn, hvis fornødne særpræg er genstand for undersøgelsen. Kun hvis der blandt disse varer og tjenesteydelser konstateres et fælles element, som gør det muligt at anskue dem med en vis grad af ensartethed, kan der foretages en generel vurdering af varemærkets fornødne særpræg for denne fastsatte ensartede kategori af de pågældende varer og tjenesteydelser [55].

69. Det formodede fælles kendetegn ved de varer og tjenesteydelser, som søges beskyttet gennem varemærket »deluxe«, hidrører ifølge EUIPO fra selve det anprisende budskab. Jeg må imidlertid fastholde, at denne antagelse ikke har sin oprindelse i analysen af varerne og tjenesteydelserne, men derimod i den analyse, der blev foretaget af tegnet set i forhold til kundekredsen. For at kunne oprette ensartede kategorier af varer og tjenesteydelser skal der nødvendigvis tages hensyn til egenskaberne ved de varer og tjenesteydelser, der ønskes beskyttet, eftersom de iboende elementer, der skal sammenlignes med henblik på at fastslå ligheder og forskelle, alene kan stamme herfra. Endelig er denne fremgangsmåde mere objektiv og forøger således retssikkerheden for de økonomiske aktører.

70. Jeg kan således ikke tilslutte mig EUIPO's argument om, at der på den ovenfor nævnte måde skal foretages en udvidelse af metoden til at identificere direkte og konkrete forbindelser, der kan gøre de forskellige varer og tjenesteydelser ensartede og dermed tillade en generel vurdering i forbindelse med bedømmelsen af det fornødne særpræg. Når denne mulighed således er udelukket, og Retten anvendte de kriterier, som er blevet anerkendt ved kendelsen i sagen CFCMCEE mod KHIM [56] (dvs. varernes og tjenesteydelsernes kendetegn, væsentlige fælles egenskaber samt funktioner), med henblik på at fremhæve forskellene mellem disse, henholdt den sig samtidig til den nævnte retspraksis uden at begå nogen retlig fejl.

54 — Punkt 22 i den anfægtede afgørelse.

55 — Den omstændighed at acceptere et fælles kendetegn på baggrund af varemærkets »budskab« ville være ensbetydende med, at der blev vendt rundt på den proces, hvor der søges en logisk slutning med henblik på at identificere en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse mellem varer og tjenesteydelser.

56 — Kendelse af 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

71. EUIPO har til støtte for sin appel ligeledes henvist til Domstolens kendelse i sagen vedrørende varemærket »BigXtra« [57]. Denne kendelses præmis 48 og 49 omhandler imidlertid ikke grundlaget for den tilstrækkeligt direkte og konkrete indbyrdes forbindelse mellem de deri omtvistede varer og tjenesteydelser, men derimod kritikken af Retten, som ifølge appellanten i den pågældende sag havde vendt bevisbyrden om med hensyn til at godtgøre, at der ikke fandtes nogen absolut registreringshindring.

72. I den dom, der blev appelleret i den pågældende sag [58], havde Retten begrænset sig til at tilbagevise appellantens argument, hvorved denne kritiserede appelkammeret for ikke at have undersøgt tegnets fornødne særpræg med hensyn til de ansøgte varer og tjenesteydelser. I den efterfølgende appelsag blev Domstolen således ikke forelagt spørgsmålet om, hvorvidt det med henblik på at påvise en forbindelse mellem varer og tjenesteydelser ville være tilstrækkeligt, at de alle kunne gøres til genstand for mængderabatter, væsentlige fordele eller en specifik godtgørelse, men derimod alene kritikken af bevisbyrdens fordeling, der imidlertid ikke blev taget til følge af Domstolen, idet den stadfæstede den appellerede dom. Følgelig kan Domstolens kendelse i BigXtra-sagen [59] ikke overføres på den foreliggende sag.

73. Jeg kan heller ikke tilslutte mig argumentet om, at en afvisning af forslaget om at udvide retspraksis på den måde, som EUIPO har foreslået, ville indebære, at kontoret i sine afgørelser skulle foretage en unødvendig gentagelse af den grundlæggende årsag til afslaget for hver enkelt vare og tjenesteydelse. Denne følgevirkning er ikke tvingende nødvendig og uafvendelig, da der for det første ikke er noget krav herom i den appellerede dom, og det for det andet ikke kan afvises, at den samme registreringshindring kan være gyldig for forskellige kategorier af varer og tjenesteydelser, i hvilket tilfælde der ganske enkelt kan fremføres samlede forklaringer vedrørende denne gyldighed.

74. Endelig vil jeg som nævnt i begyndelsen af dette forslag til afgørelse [60] for en kort bemærkning vende tilbage til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009. Det er i litra c) og ikke i litra b), som er det eneste litra, der er blevet påberåbt i appellen, at vi finder de absolutte hindringer for registrering vedrørende beskrivende tegn, dvs. det tilfælde, hvor varemærker »udelukkende består af […] angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens […] beskaffenhed […] eller andre egenskaber ved disse«.

75. Som jeg allerede har bemærket, udøvede Retten sin beføjelse til ikke at undersøge de øvrige annullationsanbringender, når den først har godtaget et af dem [i dette tilfælde den, der vedrørte artikel 7, stk. 1, litra b)], hvorfor den ikke behandlede de annullationsanbringender, der vedrørte tilsidesættelsen af litra c). Domstolen har da ganske vist også anerkendt, at der kan foreligge en delvis overlapning mellem de respektive anvendelsesområder, idet den har bemærket, at litra b) og c) adskiller sig fra hinanden, for så vidt som det første litra omfatter samtlige omstændigheder, hvorved et tegn ikke er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders [61], hvilket kan støtte beslutningen i den appellerede dom om ikke at undersøge det annullationsanbringende, der omhandler litra c).

57 — Kendelse af 11.12.2014, BigXtra, (C-253/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2445). Jf. punkt 25 i dette forslag til afgørelse.

58 — Rettens dom af 21.3.2014, FTI Touristik mod KHIM (BigXtra) (T-81/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:140, præmis 43-47).

59 — Kendelse af 18.3.2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

60 — Jf. punkt 5 i dette forslag til afgørelse.

61 — Dom af 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, præmis 47).

76. Med henblik på en korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, er denne antagelse imidlertid blevet nuanceret i samme retspraksis, idet det i henhold hertil skal sikres, at registreringshindringen i litra c) forbliver behørigt begrænset til de tilfælde, der specifikt henvises til heri [62]. Denne bedømmelse skal foretages i lyset af den underliggende almene interesse, som indebærer, at alle varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i denne bestemmelses forstand kan tjene til at betegne egenskaber ved en vare eller en tjenesteydelse, skal være til fri rådighed for alle og ikke kunne registreres [63].

77. Såfremt en afgørelse anfægtes ved påberåbelse af de to registreringshindringer i litra b) og c), mener jeg imidlertid, at overlapningen mellem disses anvendelsesområder burde have fået Retten til at behandle dem begge, også selv om den kun måtte acceptere den ene af dem. I tråd med andre generaladvokater vil jeg endog slå til lyd for, at der først bør foretages en bedømmelse af litra c) [64], og at det i forbindelse med varemærkeforordningen vil være hensigtsmæssigt hverken at sammensmelte de to kriterier eller at anse dem for at være uløseligt afhængige af hinanden [65].

78. Selv om forekomsten af én absolut registreringshindring er tilstrækkelig til at give afslag på registreringen [66], kan det således ved en undersøgelse af og stillingtagen til de øvrige påberåbte registreringshindringer undgås, at det i tilfælde af annullation er nødvendigt at anlægge sag på ny.

79. Eftersom EUIPO's argumenter vedrørende det omtvistede tegns mangel på fornødent særpræg var baseret på, at tegnet indebar en angivelse af høj kvalitet, finder de ovennævnte betragtninger under alle omstændigheder anvendelse på såvel litra b) som litra c) (sætningsleddet »betegnelse af beskaffenhed«), i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.

80. Kort sagt mener jeg ikke, at det eneste appelanbringende kan tages til følge, for så vidt som den af EUIPO påberåbte retlige fejl ikke kan konstateres i den appellerede dom, hvorfor appellen bør forkastes.

VI. Forslag til afgørelse

81. På baggrund af de ovenfor anførte betragtninger foreslår jeg Domstolen at træffe følgende afgørelse:

»1) Den af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) iværksatte appel af Rettens dom af 4. juni 2015, afsagt i sag T-222/14, Deluxe Laboratories mod KHIM (deluxe), forkastes.

2) EUIPO tilpligtes at betale Deluxe Entertainment Services Group Inc.s omkostninger i sagen.«

62 — Dom af 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, præmis 48).

63 — Dom af 8.4.2003, Linde m.fl. (C-53/01, EU:C:2003:206, præmis 74). Tegnet »deluxe« er utvivlsomt et sammensat tegn, men hvis både undersøgeren og appelkammeret lagde vægt på, at figurelementet var af »ordinær« karakter, og derfor ikke tillagde det nogen som helst relevans i forbindelse med undersøgelsen af særpræget, burde de for at sikre sammenhæng have sidestillet dette tegn med et tegn, som *alene* består af en eventuel angivelse af varernes kvalitet.

64 — Jf. generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse Mag Instrument mod KHIM (C-136/02, EU:C:2004:151, punkt 20).

65 — Generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse KHIM mod Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, punkt 51 og 53).

66 — Kendelse af 13.2.2008, Indorata-Serviços e Gestão mod KHIM (C-212/07 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2008:83, præmis 27 og den deri nævnte retspraksis).