

Sag C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

mod

Franz Hauswirth GmbH

(anmodning om præjudiciel afgørelse
indgivet af Oberster Gerichtshof)

»Tredimensionalt EF-varemærke — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 51, stk. 1, litra b) — relevante kriterier for vurderingen af »ond tro« hos ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen om EF-varemærket«

Forslag til afgørelse fra generaladvokat E. Sharpston fremsat den 12. marts 2009	I - 4896
Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. juni 2009	I - 4918

Sammendrag af dom

*EF-varemærker — afkald, fortabelse og ugyldighed — absolutte ugyldighedsgrunde
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 51, stk. 1, litra b)]*

Med henblik på at vurdere, om der foreligger ond tro hos ansøgeren som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, er den nationale retsinstans forpligtet til at tage hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et tegn som EF-varemærke, og navnlig:

- den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst én medlemsstat bruger et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret

- ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i fortsat at bruge tegnet, og

- den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er søgt registreret, nyder.

En formodning for, at ansøgeren havde kendskab til en tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, der er søgt registreret, kan bl.a. følge af et generelt kendskab i den berørte økonomiske sektor til en sådan brug, og dette kendskab kan bl.a. udledes af en sådan brugs varighed. Jo ældre denne brug er, jo mere sandsynligt er det således, at ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen havde kendskab til et sådant tegn, der blev brugt af tredjemand. Denne formodning er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at ansøgeren var i ond tro.

Ansøgerens hensigt på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen er et subjektivt element, der skal vurderes på baggrund af sagens objektive omstændigheder. Hensigten om at forhindre en tredjemand i at markedsføre en vare kan således under visse omstændigheder være et forhold, der viser, at ansøgeren var i ond tro, navnlig når denne ikke har nogen intention om at bruge varemærket, men alene ønsker at forhindre en tredjemands adgang til markedet.

Den omstændighed, at en tredjemand gennem længere tid har brugt et tegn for

varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det ansøgte varemærke, og at dette tegn nyder en vis grad af retlig beskyttelse, er en af de relevante faktorer for vurderingen af, om der foreligger ond tro hos ansøgeren. I dette tilfælde kan ansøgeren således få fordel af de til EF-varemærker knyttede rettigheder alene med det formål at skabe illoyal konkurrence over for en konkurrent, som bruger et tegn, der af egen fortjeneste allerede har opnået en vis grad af retlig beskyttelse. Det kan dog ikke udelukkes, selv under sådanne omstændigheder, og navnlig når flere producenter på markedet bruger identiske eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, der er søgt registreret, at ansøgeren med registreringen af dette tegn forfølger et legitimt formål. Dette kan bl.a. være tilfældet, når ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen ved, at en tredje-mand, der er en ny aktør på markedet, forsøger at profitere af nævnte tegn ved at kopiere dettes gengivelse, hvilket giver ansøgeren anledning til at få dette registreret for at forhindre brugen af denne gengivelse.

Desuden kan det ansøgte varemærkes karakter også være relevant for vurderingen

af, om ansøgeren var i ond tro. I tilfælde, hvor det berørte tegn består i selve vares form og udseende, vil det således være nemmere at fastslå, at ansøgeren var i ond tro, når konkurrenterne som følge af tekniske eller markedsføringsrelaterede faktorer er begrænsede i deres valg af en vares form og udseende, således at indehaveren af et varemærke er i stand til at forhindre konkurrenterne i ikke bare at bruge et identisk eller lignende tegn, men også i at markedsføre sammenlignelige varer.

Desuden kan der i forbindelse med vurderingen af, om ansøgeren er i ond tro, tages hensyn til den grad af velkendthed, et tegn har på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen med henblik på dets registrering som EF-varemærke. En sådan grad af velkendthed kan således netop berettigede ansøgerens interesse i at sikre sig en videre retlig beskyttelse af tegnet.

(jf. præmis 39-44 og 46-52 samt domskonkl.)