



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

27. juni 2013 *

»Tilnærmelse af lovgivningerne — direktiv 2008/95/EF — artikel 4, stk. 4, litra g) — varemærker — betingelser for erhvervelse og bevarelse af et varemærke — afslag på registrering eller ugyldighed — begrebet »ond tro« hos ansøgeren — ansøgerens kendskab til eksistensen af et udenlandsk varemærke«

I sag C-320/12,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Højesteret (Danmark) ved beslutning af 29. juni 2012, indgået til Domstolen den 2. juli 2012, i sagen:

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, T. von Danwitz, og dommerne A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby og C. Vajda (refererende dommer),

generaladvokat: M. Wathelet

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd ved advokat J. Glæsel
- Kabushiki Kaisha Yakult Honsha ved advokat C.L. Bardenfleth
- den danske regering ved V. Pasternak Jørgensen, som befuldmægtiget, bistået af advokat R. Holdgaard
- den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato G. Palatiello
- Europa-Kommissionen ved H. Støvlbæk og F. Bulst, som befuldmægtigede,

* Processprog: dansk.

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

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af begrebet »ond tro« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 4, stk. 4, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25).
- 2 Anmodningen er blevet indgivet inden for rammerne af en sag mellem Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (herefter »Malaysia Dairy«) og Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter »ankenævnet«) vedrørende lovligheden af ankenævnets afgørelse om ophævelse af registreringen af en plasticflaske som varemærke med den begrundelse, at Malaysia Dairy på tidspunktet for indgivelsen af sin registreringsansøgning havde kendskab til det udenlandske varemærke, der indehaves af Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (herefter »Yakult«).

Retsforskrifter

EU-retten

- 3 Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) er blevet ophævet og kodificeret ved direktiv 2008/95, der trådte i kraft den 28. november 2008.
- 4 Anden, fjerde, sjette og ottende betragtning til direktiv 2008/95 har følgende ordlyd:

»(2) Den lovgivning, der i medlemsstaterne fandt anvendelse på varemærker inden ikrafttrædelsen af direktiv 89/104 [...], indebar forskelligheder, som kunne hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet. Det var derfor nødvendigt at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger indbyrdes for at sikre det indre markeds funktion.

[...]
- (4) Det forekommer ikke nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker. Det er tilstrækkeligt at begrænse tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion.

[...]
- (6) Medlemsstaterne bør ligeledes fuldt ud bevare deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, fortabelse eller ugyldighed med hensyn til varemærker, der er erhvervet ved registrering. Det tilkommer dem f.eks. at fastsætte procedurerne for registrering og ugyldighedskendelse, at afgøre, om ældre rettigheder skal gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren eller proceduren for ugyldighedskendelse eller i begge tilfælde, og, i tilfælde af at ældre rettigheder kan gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren, at fastsætte bestemmelser om en indsigelsesprocedure eller en automatisk undersøgelse eller begge dele. Medlemsstaterne bør fortsat have mulighed for at fastsætte konsekvenserne af, at et varemærkes gyldighedsperiode udløber, eller at det kendes ugyldigt.

[...]

(8) Virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater. Med henblik herpå bør der udarbejdes en liste med eksempler på tegn, der kan tænkes at udgøre et varemærke, hvis de kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for så vidt angår selve varemærket, f.eks. at det mangler det fornødne særpræg, eller for så vidt angår konflikter mellem varemærket og ældre rettigheder, bør angives på udtømmende vis, også selv om visse af disse grunde blot nævnes som en mulighed for medlemsstaterne, der således kan bevare eller medtage de pågældende grunde i deres lovgivning. Medlemsstaterne bør i deres lovgivning kunne bevare eller medtage registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der er forbundet med betingelser for at erhverve eller bevare retten til varemærket, for hvilke der ikke er fastsat nogen bestemmelse om indbyrdes tilnærmelse, f.eks. angående varemærkeindehaveren, fornøjelse af varemærket, afgiftsordning eller manglende overholdelse af procedurereglerne.«

5 Under overskriften »Yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder« bestemmes følgende i artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95:

»En medlemsstat kan desuden træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:

[...]

g) varemærket kan forveksles med et varemærke, der blev anvendt i udlandet på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, og som stadig anvendes der, forudsat at ansøgeren har indgivet ansøgningen i ond tro.«

6 Ordlyden af artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 er identisk med den tilsvarende bestemmelse i direktiv 89/104. Anden, fjerde, sjette og ottende betragtning til direktiv 2008/95 svarer i det væsentlige til første, tredje, femte og syvende betragtning til direktiv 89/104.

Den danske lovgivning

7 Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, som den fremgår af lovebkendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012 og blev indført med den nugældende ordlyd ved § 1, nr. 3, i lov nr. 1201 af 27. december 1996, bestemmer:

»Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis

[...]

3) det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.«

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

8 I 1965 opnåede Yakult i Japan designregistrering af en plasticflaske til en mælkedrik, som efterfølgende blev registreret som varemærke i Japan og i en række andre lande, herunder EU-medlemslande.

- 9 Malaysia Dairy har siden 1977 produceret og solgt en mælkedrik i en plasticflaske. På baggrund af en ansøgning fra 1980 opnåede Malaysia Dairy varemærkeregistrier af sin tilsvarende plasticflaske i bl.a. Malaysia.
- 10 I 1993 indgik Malaysia Dairy og Yakult en forligsaftale, som fastsatte gensidige forpligtelser og rettigheder vedrørende parternes brug og registrering af deres respektive flasker i en række lande.
- 11 Malaysia Dairy opnåede efter en registreringsansøgning, der var blevet indgivet i 1995, registrering som tredimensionalt varemærke af sin plasticflaske i Danmark.
- 12 Den 16. oktober 2000 gjorde Yakult indsigelse mod den nævnte registrering, idet Yakult anførte, at Malaysia Dairy ved indgivelsen af registreringsansøgningen havde eller burde have haft kendskab til Yakults ældre identiske varemærker i udlandet, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. Ved afgørelse af 14. juni 2005 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen Yakults anmodning, idet styrelsen bl.a. anførte, at eftersom Malaysia Dairy var indehaver af et varemærke, der var registreret i Malaysia, som det efterfølgende havde ansøgt registreret i Danmark, kunne selskabets onde tro i det foreliggende tilfælde ikke være bevist alene ved det forhold, at selskabet på tidspunktet for indgivelsen af dets registreringsansøgning havde kendskab til Yakults udenlandske varemærke.
- 13 Yakult påklagede afgørelsen til ankenævnet, som den 16. oktober 2006 traf afgørelse om ophævelse af Malaysia Dairys varemærkeregistrier. Ankenævnet anførte bl.a., at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, skal fortolkes således, at viden eller burde-viden om et varemærke, der anvendes i udlandet i henhold til denne bestemmelse, er tilstrækkelig til at konkludere, at der foreligger ond tro hos indgiveren af ansøgningen om varemærkeregistrier (herefter »ansøgeren«), selv om det kan antages, at denne tidligere havde opnået registrering af det ansøgte varemærke i et andet land.
- 14 Malaysia Dairy indbragte ankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten, der ved dom af 22. oktober 2009 stadfæstede ankenævnets afgørelse, idet den bl.a. anførte, at det var ubestridt, at Malaysia Dairy kendte til Yakults ældre varemærke på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering i Danmark.
- 15 Malaysia Dairy indbragte den 4. november 2009 denne dom for Højesteret.
- 16 Ifølge den forelæggende ret er parterne i tvisten i hovedsagen uenige om, dels hvorvidt begrebet »ond tro« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95, skal fortolkes ensartet i EU-retten, dels om det er tilstrækkeligt for at fastslå, at der foreligger ond tro hos ansøgeren i henhold til denne bestemmelse, at ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske varemærke.
- 17 Under disse omstændigheder har Højesteret besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
 - »1) Er begrebet ond tro i [...] direktiv 2008/95[...], artikel 4, stk. 4, litra g), udtryk for en retsstandard, der kan udfyldes i overensstemmelse med national ret, eller er der tale om et EU-retligt begreb, som skal undergives en ensartet fortolkning i hele EU?
 - 2) Hvis begrebet ond tro i direktiv 2008/95[...], artikel 4, stk. 4, litra g), er et EU-retligt begreb, skal begrebet da forstås således, at det kan være tilstrækkeligt, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have kendskab til det udenlandske mærke, eller stilles der yderligere krav til ansøgerens subjektive forhold for at nægte registrering?

- 3) Kan en medlemsstat vælge at indføre en særegen beskyttelse af udenlandske mærker, som i relation til kravet om ond tro adskiller sig fra artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95[...], f.eks. ved at stille et særligt krav om, at ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke?»

Om de præjudicielle spørgsmål

- 18 Anmodningen om præjudiciel afgørelse henviser til direktiv 2008/95. Der er imidlertid grund til at antage, at en del af de faktiske omstændigheder, der er omhandlet i tvisten i hovedsagen, er indtrådt før datoen for direktiv 2008/95's ikrafttræden, dvs. den 28. november 2008.
- 19 Den besvarelse, der skal gives af de præjudicielle spørgsmål, ville dog være den samme, hvis tvisten i hovedsagen henhørte under direktiv 89/104, eftersom dette direktivs artikel 4, stk. 4, litra g), er identisk med den tilsvarende bestemmelse i direktiv 2008/95, og indholdet af de relevante betragtninger til disse to direktiver i det væsentlige er det samme.

Om det første spørgsmål

- 20 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om begrebet »ond tro« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95, er et EU-retligt begreb, der skal undergives en ensartet fortolkning.
- 21 Malaysia Dairy, den italienske regering og Europa-Kommissionen har i deres bemærkninger anført, at der er tale om et selvstændigt EU-retligt begreb, som i denne rets forskellige instrumenter vedrørende varemærker skal undergives en ensartet fortolkning.
- 22 Yakult og den danske regering er af den opfattelse, at medlemsstaterne med hensyn til et begreb, der ikke er defineret præcist i direktiv 2008/95, i princippet har ret til at præcisere indholdet i overensstemmelse med dette direktivs formål og under overholdelse af proportionalitetsprincippet.
- 23 Det bemærkes indledningsvis, at artikel 3 og 4 i direktiv 2008/95 angiver de absolutte og relative grunde, på grundlag af hvilke et varemærke kan udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt. Nogle af disse grunde er blot angivet som en mulighed for medlemsstaterne, der, som det fremgår af ottende betragtning til direktiv 2008/95, »således kan bevare eller medtage de pågældende grunde i deres lovgivning«.
- 24 Artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 indeholder en sådan fakultativ registreringshindring eller ugyldighedsgrund.
- 25 Ifølge fast retspraksis følger det såvel af kravene om en ensartet anvendelse af EU-retten som af lighedsprincippet, at en bestemmelse i EU-retten, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik på at fastlægge dens betydning og rækkevidde, normalt skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning i hele Unionen, som skal søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning (jf. bl.a. dom af 22.9.2011, sag C-482/09, Budějovický Budvar, Sml. I, s. 8701, præmis 29).
- 26 Det er ubestridt, at artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 ikke indeholder nogen definition af begrebet »ond tro«, og at begrebet heller ikke er defineret i andre af direktivets artikler. Bestemmelsen indeholder desuden ikke nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes lovgivning for så vidt angår dette begreb. Det nævnte begrebs betydning og rækkevidde skal derfor fastlægges under hensyntagen til den kontekst, hvori den pågældende bestemmelse i direktiv 2008/95 indgår, og dette direktivs formål.

- 27 Selv om det med hensyn til genstanden for og formålet med direktiv 2008/95 ifølge fjerde betragtning til direktivet ikke forekommer nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, indeholder direktivet dog en harmonisering af de centrale materielle regler på området, nemlig, ifølge den samme betragtning, af reglerne vedrørende de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion, og denne betragtning udelukker ikke, at harmoniseringen vedrørende disse regler er fuldstændig (jf. i denne retning dom af 16.7.1998, sag C-355/96, *Silhouette International Schmied*, Sml. I, s. 4799, præmis 23, og *Budějovický Budvar*-dommen, præmis 30).
- 28 Det skal tilføjes, at det forhold, at en bestemmelse i direktiv 2008/95 er fakultativ, ikke har nogen betydning for spørgsmålet, om der er anledning til at fortolke denne bestemmelses ordlyd ensartet (jf. i denne retning dom af 23.10.2003, sag C-408/01, *Adidas-Salomon og Adidas Benelux*, Sml. I, s. 12537, præmis 18-21).
- 29 På baggrund af ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 4, stk. 4, i litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at begrebet »ond tro« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse, udgør et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet i Unionen.

Om det andet spørgsmål

- 30 Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, ønsker den forelæggende ret med det andet spørgsmål i det væsentlige oplyst, om ansøgerens viden eller burde-viden om et varemærke, der anvendes i udlandet på tidspunktet for indgivelsen af dennes ansøgning, og som kan forveksles med det varemærke, der søges registreret, er tilstrækkelig til, at det kan konkluderes, at denne ansøger er i ond tro, eller om der skal tages hensyn til andre subjektive forhold vedrørende nævnte ansøger.
- 31 Malaysia Dairy, den italienske regering og Kommissionen har i deres bemærkninger i lyset af den praksis fra Domstolen, hvori dette begreb er blevet fortolket i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), anført, at der skal foretages en helhedsvurdering af alle omstændighederne i sagen, ikke alene på grundlag af ansøgerens objektive kendskab til et udenlandsk varemærke, men også på grundlag af dennes subjektive hensigt ved indgivelsen af ansøgningen.
- 32 Den danske regering og Yakult har gjort gældende, at begrebet ond tro, således som det er blevet fortolket af Domstolen i forbindelse med forordning nr. 40/94, ikke kan overføres til direktiv 2008/95. De er af den opfattelse, at begrebet »ond tro« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95, skal forstås således, at det forhold, at ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske varemærke på tidspunktet for indgivelsen af sin ansøgning, kan være tilstrækkeligt til, at det kan konkluderes, at denne ansøger er i ond tro. De er af den opfattelse, at behovet for retlig forudsigelighed og en hensigtsmæssig administration taler for en sådan fortolkning.
- 33 Det fremgår af Domstolens praksis, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, der består af en helhed af regler, og som forfølger formål, som er særegne for systemet, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (jf. *Budějovický Budvar*-dommen, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).
- 34 Det skal fastslås, at begrebet »ond tro« fremgår af artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvorefter et EF-varemærke erklæres ugyldigt, »når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro«. Denne bestemmelse er gentaget identisk i artikel 52, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), der har ophævet og erstattet forordning nr. 40/94.

- 35 Forordning nr. 207/2009, der supplerer EU-lovgivningen på varemærkeområdet ved at indføre en fællesskabsordning for varemærker, forfølger samme formål som direktiv 2008/95, dvs. det indre markeds oprettelse og funktion. Henset til nødvendigheden af et harmonisk samspil mellem de to varemærkesystemer – de fællesskabsretlige systemer og de nationale systemer – skal begrebet »ond tro« i den forstand, hvori det er anvendt i artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95, fortolkes på samme måde som i forbindelse med forordning nr. 207/2009. En sådan fremgangsmåde sikrer en sammenhængende anvendelse af de forskellige regler i Unionens retsorden, der har varemærker til genstand.
- 36 Det fremgår af den retspraksis, der fortolker dette begreb i forbindelse med den nævnte forordning, at der i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger ond tro, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i sagen, og som foreligger på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering, såsom bl.a. det forhold, at ansøgeren vidste eller burde vide, at en tredjemand brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art. Det forhold, at ansøgeren ved eller bør vide, at en tredjemand bruger et sådant tegn, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at denne ansøger var i ond tro. Der skal desuden tages hensyn til den nævnte ansøgers hensigt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et varemærke, hvilket er et subjektivt element, der skal vurderes på baggrund af sagens objektive omstændigheder (jf. i denne retning dom af 11.6.2009, sag C-529/07, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli, Sml. I, s. 4893, præmis 37 og 40-42).
- 37 På baggrund af det ovenstående skal det andet spørgsmål besvares med, at artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at for at det kan fastslås, at ansøgeren er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse, skal der tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen. Det forhold, at ansøgeren ved eller bør vide, at en tredjemand på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen i udlandet anvender et varemærke, der kan forveksles med det varemærke, som søges registreret, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at det kan fastslås, at ansøgeren er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse.

Om det tredje spørgsmål

- 38 Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at bestemmelsen tillader medlemsstaterne at indføre en særegen beskyttelse af udenlandske varemærker, støttet på den omstændighed, at ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til et udenlandsk varemærke.
- 39 Malaysia Dairy, den italienske regering og Kommissionen er af den opfattelse, at den margin, som medlemsstaterne råder over ved gennemførelsen af de registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde, der er opregnet fakultativt i artikel 4, stk. 4, i direktiv 2008/95, er begrænset til, at medlemsstaterne kan bevare eller medtage de pågældende grunde i deres respektive lovgivninger, og den tillader dem ikke at tilføje yderligere grunde.
- 40 Yakult og den danske regering har derimod gjort gældende, at eftersom de nationale bestemmelser på området, som er omfattet af artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95, ikke har den mest direkte indvirkning på det indre marked, kan denne bestemmelse ikke anses for at foretage en fuldstændig harmonisering.
- 41 Det bemærkes, at selv om grundene i artikel 4, stk. 4, i direktiv 2008/95 er opregnet fakultativt af EU-lovgiver, forholder det sig ikke desto mindre således, at den margin, der er overladt til medlemsstaten, er begrænset til, at denne, således som det er særligt begrænset af lovgiveren, kan indføre eller undlade at indføre denne grund i sin nationale lovgivning (jf. analogt vedrørende artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 18-20).

- 42 Direktiv 2008/95 forbyder medlemsstaterne at indføre andre registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde end dem, der fremgår af dette direktiv, hvilket bekræftes af ottende betragtning til direktivet, hvorefter registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for så vidt angår selve varemærket, f.eks. for så vidt angår konflikter mellem varemærket og ældre rettigheder, bør angives på udtømmende vis, også selv om visse af disse grunde blot nævnes som en mulighed for medlemsstaterne, der således kan bevare eller medtage de pågældende grunde i deres lovgivning.
- 43 Det tredje spørgsmål skal derfor besvares med, at artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke tillader medlemsstaterne at indføre en særegen beskyttelsesordning for udenlandske mærker, der adskiller sig fra den, der er indført ved denne bestemmelse, og som er støttet på det forhold, at ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til et udenlandsk varemærke.

Sagens omkostninger

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

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

- 1) **Artikel 4, stk. 4, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at begrebet »ond tro« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse, udgør et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet i Den Europæiske Union.**
- 2) **Artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at for at det kan fastslås, at indgiveren af ansøgningen om registrering af et varemærke er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse, skal der tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen. Det forhold, at indgiveren af denne ansøgning ved eller bør vide, at en tredjemand på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen i udlandet anvender et varemærke, der kan forveksles med det varemærke, som søges registreret, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at indgiveren af den nævnte ansøgning er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse.**
- 3) **Artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke tillader medlemsstaterne at indføre en særegen beskyttelsesordning for udenlandske mærker, der adskiller sig fra den, der er indført ved denne bestemmelse, og som er støttet på det forhold, at indgiveren af ansøgningen om registrering af et varemærke havde eller burde have haft kendskab til et udenlandsk varemærke.**

Underskrifter