



Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
J. KOKOTT
fremsat den 4. april 2019¹

Sag C-104/18 P

**Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
mod
Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)
anden procesdeltager:**

Joaquín Nadal Esteban

»Appel – EU-varemærker – forordning nr. 207/2009 – ugyldighedssag – figurmærke med ordbestanddelene STYLO & KOTON – afslag på begæringen om ugyldighed – ond tro«

I. Indledning

1. Når ansøgningen om registrering af et varemærke er indgivet i ond tro, kan varemærket efterfølgende erklæres for ugyldigt. Men hvori ligger ond tro, og hvordan kan man fastslå den?
2. Domstolen har allerede fastslået nogle grundlæggende elementer vedrørende disse spørgsmål, og Retten har haft lejlighed til at uddybe dem i forskellige sager. Alligevel er disse spørgsmål endnu ikke afklaret endeligt. Den foreliggende appel giver Domstolen lejlighed til at præcisere sin praksis.

II. Retsforskrifter

3. Retsforskrifterne i den foreliggende sag fremgår af varemærkeforordningen².
4. Varemærkeforordningens artikel 52, stk. 1 (nu artikel 59, stk. 1, i forordning 2017/1001), indeholder de absolutte ugyldighedsgrunde:

»Et EU-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til kontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

- a) [...]
- b) når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.«

1 – Originalsprog: tysk.

2 – Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16.12.2015 (EUT 2015, L 341, s. 21) (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).

5. Varemærkeforordningens artikel 52, stk. 3 (nu artikel 59, stk. 3, i forordning 2017/1001), fastsætter muligheden for delvis ugyldighed:

»Hvis ugyldighedsgrunden kun består for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, kan varemærket kun erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.«

6. Varemærkeforordningens artikel 65 (nu artikel 72 i forordning 2017/1001) indeholder bestemmelser om retsproceduren og dens konsekvenser:

»1. Appellkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for Retten.

[...]

6. Kontoret træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme Rettens afgørelse, eller, i tilfælde af at denne afgørelse påklages, Domstolens afgørelse.«

III. Sagens faktiske omstændigheder og hidtidige forløb

7. Den 25. april 2011 ansøgte Joaquín Nadal Esteban hos Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) om registrering af følgende varemærke under klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning), klasse 35 (annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver) og klasse 39 (transport; pakning og opbevaring af varer; arrangement af rejser) i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret:



8. Appellanten, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (herefter »Koton«), rejste indsigelse mod denne registrering på grundlag af nogle ældre figurmærker, som begge havde denne form:



9. Disse mærker var bl.a. registreret for klasse 25 og 35, men ikke for klasse 39. Indsigelsen blev taget til følge for så vidt angik de to førstnævnte klasser.

10. Derimod blev det omtvistede varemærke den 5. november 2014 registreret under nr. 9917436 for tjenesteydelser henhørende under klasse 39.

11. Den 5. december 2014 indgav Koton en begæring om, at dette varemærke skulle erklæres ugyldigt på grund af ond tro som omhandlet i varemærkeforordningens artikel 52, stk. 1, litra b).

12. Annullationsafdelingen ved EUIPO afslog denne begæring, ligesom appelkammeret forkastede klagen over denne afgørelse. Endelig frifandt også Retten ved den appellerede dom af 30. november 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:853), EUIPO i søgsmålet til prøvelse af denne afgørelse fra appelkammeret.

13. Alle tre afgørelser var støttet på den betragtning, at Kotons varemærker ikke omfattede de tjenesteydelser, for hvilke det omtvistede varemærke var blevet registreret.

IV. Påstande

14. Den 13. februar 2018 iværksatte Koton den foreliggende appel og nedlagde følgende påstande:

- 1) Den appellerede dom ophæves.
- 2) Den omtvistede afgørelse annulleres.
- 3) Det anfægtede EU-varemærke nr. 9917436 erklæres ugyldigt.
- 4) Joaquín Nadal Esteban og EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

15. EUIPO har nedlagt følgende påstande:

- 1) Appellen tages til følge [...]
- 2) EUIPO og Joaquín Nadal Esteban tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

16. Derimod har Joaquín Nadal Esteban nedlagt følgende påstande:

- 1) Appellen forkastes [...]
- 2) Koton tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

17. Procesdeltagerne har forhandlet skriftligt og fremsat bemærkninger under retsmødet den 6. december 2018.

V. Retlig bedømmelse

18. Indledningsvis skal det fastslås, at Kotons påstand om, at det omtvistede varemærke skal erklæres ugyldigt, ikke kan antages til realitetsbehandling. For det første nedlagde Koton ikke denne påstand for Retten, således at den allerede af denne grund ville udgøre en udvidelse af sagens genstand. For det andet er det i henhold til varemærkeforordningens artikel 65, stk. 1, alene appelkamrenes afgørelser om klager, der kan indbringes for EU's retsinstanser.

19. Koton og EUIPO opponerer imidlertid især imod, at den appellerede dom afviger relativt tydeligt fra den hidtidige retspraksis. Denne afvigelse vil jeg behandle først (punkt A), før jeg undersøger, om den appellerede dom alligevel kan underbygges af andre præmisser (punkt B). Afgørelsen af den foreliggende appel afhænger derfor af, om et yderligere aspekt, som EUIPO har fremført, og som hidtil ikke har været inddraget, er genstand for sagen eller er blevet fremført for sent (punkt C). Til sidst vil jeg udtale mig om sagen for Retten (punkt D).

A. Kravet om anvendelse for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art

20. Koton gør i sit eneste appellanbringende gældende, at Retten i den appellerede doms præmis 44 og 60 tilsidesatte varemærkeforordningens artikel 52, stk. 1, litra b). EUIPO støtter dette anbringende.

21. I henhold til varemærkeforordningens artikel 52, stk. 1, litra b), erklæres et EU-varemærke ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til kontoret, når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.

22. I den appellerede doms præmis 44 bekræftede Retten appelkammerets opfattelse, hvorefter ond tro fra ansøgerens side som omhandlet i varemærkeforordningens artikel 52, stk. 1, litra b), *forudsætter*, at en tredjemand anvender et identisk eller lignende varemærke for varer eller tjenesteydelser af lignende eller samme art, som kan forveksles med det varemærke, som begæres registreret.

23. Efter at have tilbagevist yderligere anbringender fra Koton, som vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt Koton nyder varemærkeretlig beskyttelse for lignende eller identiske tjenesteydelser, afgjorde Retten derefter i den appellerede doms præmis 60, at appelkammeret med rette fastslog, at Joaquín Nadal Esteban ikke var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, idet det blev registreret for tjenesteydelser, som er forskellige fra dem, der betegnes af Koton's ældre varemærker.

24. Selv om Retten alligevel også tog hensyn til andre aspekter, som jeg vil drøfte nedenfor (punkt B), er disse to præmisser i den appellerede dom behæftet med en alvorlig retlig fejl.

25. Brugen af et identisk eller lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, som kan forveksles med det tegn, som er søgt registreret, er nemlig, som Retten selv korrekt beskriver i den appellerede doms præmis 32 og 40³, kun en faktor, som der *navnlig* skal tages hensyn til⁴. I forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger ond tro, skal der foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til *alle de relevante faktorer* i sagen, og som foreligger på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et varemærke som EU-varemærke⁵.

26. Denne praksis fra Domstolen kan heller ikke kritiseres, hvilket jeg vil underbygge nærmere i det følgende med fem argumenter.

27. Som Koton og EUIPO med rette fremhæver, forudsætter ugyldighedsgrunden i varemærkeforordningens artikel 52, stk. 1, litra b), *for det første* ikke, at ansøgeren er indehaver af et varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art. Tværtimod kan i princippet enhver begære et varemærke erklæret ugyldigt på grund af ond tro.

3 – Ligeledes f.eks. Rettens dom af 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines mod KHIM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, præmis 20), af 13.12.2012, pelicantravel.com mod KHIM – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:689, præmis 26), og af 11.7.2013, SA.PAR. mod KHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, præmis 22).

4 – Dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 37 og 53). Jf. også dom af 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, præmis 36).

5 – Dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 37), af 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, præmis 42), og af 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, præmis 36).

28. Kravet om at tage hensyn til alle relevante faktorer er *for det andet* en automatisk konsekvens af begrebet ond tros subjektive natur. Et sådant subjektivt element kan kun vurderes på baggrund af sagens objektive omstændigheder⁶. Tilsvarende har Domstolen også fortolket bestemmelsen om registrering i ond tro af domænenavne, som er beslægtet med varemærkeretten, og som i nogle sprogversioner faktisk kunne forstås som en udtømmende liste over faktiske omstændigheder, der udgør ond tro, således, at disse faktiske omstændigheder ikke er udtømmende⁷.

29. *For det tredje* følger kravet om en helhedsbetragtning af alle relevante faktorer også af genstanden for den onde tro.

30. Domstolen har ganske vist – ganske som lovgiver – endnu ikke udviklet en omfattende definition af den onde tro⁸. Denne tilbageholdenhed er fornuftig, for det er næppe muligt at forudse, hvilke konstellationer af faktiske omstændigheder der i fremtiden vil optræde og skulle bedømmes.

31. Dog kan retspraksis vedrørende konstatering af, om der foreligger misbrug, give en rettesnor i forbindelse med prøvelse af ond tro⁹. Denne adfærd er kendetegnet ved en objektiv og en subjektiv betingelse. Med hensyn til den objektive betingelse skal det fremgå af et sammenfald af objektive omstændigheder, at det formål, som EU-bestemmelserne forfølger, ikke er opnået, selv om betingelserne i disse EU-retlige bestemmelser formelt er overholdt. Med hensyn til den subjektive betingelse skal det fremgå af en samlet række objektive omstændigheder, at hovedformålet med de omhandlede transaktioner er opnåelsen af en uberettiget fordel. Forbuddet mod misbrug mister nemlig sin relevans, når der kan være en anden begrundelse for de omhandlede transaktioner end blot at opnå en (uberettiget) fordel¹⁰. Det afgørende er således ligeledes en helhedsbedømmelse af de relevante faktorer.

32. Såfremt man forstår ond tro som omhandlet i varemærkeforordningens artikel 52, stk. 1, litra b), som en variant af forbuddet mod misbrug, skal den afgørende målsætning om varemærkebeskyttelsen og den eventuelle uberettigede fordel navnlig bestemmes ud fra varemærkets væsentlige funktion. Denne væsentlige funktion består i over for forbrugeren eller den endelige bruger at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, hvorved denne sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse¹¹.

33. Tilsvarende har Domstolen allerede afgjort, at en ansøger, som registrerer et varemærke uden at have til hensigt at anvende dette varemærke i henhold til dets væsentlige funktion, kan være i ond tro¹². Der kan navnlig foreligge ond tro, når ansøgeren ikke har til hensigt at bruge varemærket¹³, men også, når den pågældende har til hensigt at bruge varemærket for at vildlede forbrugerne om varers eller tjenesteydelsers oprindelse.

6 – Dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 42), af 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, præmis 45), og af 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, præmis 36).

7 – Dom af 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, navnlig præmis 37-39).

8 – Jf. generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, punkt 35, 36 og 57).

9 – Jf. Rettens dom af 7.7.2016, Copernicus-Trademarks mod EUIPO – Maquet (LUCO) (T-82/14, EU:T:2016:396, præmis 144 og 145).

10 – Dom af 14.12.2000, Emsland-Stärke (C-110/99, EU:C:2000:695, præmis 52 og 53), af 28.7.2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, præmis 38-40), og af 26.2.2019, N Luxembourg 1 m.fl. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 og C-299/16, EU:C:2019:134, præmis 124).

11 – Dom af 23.5.1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, præmis 7), af 11.3.2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 43), og af 31.1.2019, Pandalis mod EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, præmis 84).

12 – Dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 44 og 45).

13 – Dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 44 og 45). Jf. også dom af 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, præmis 46-48).

34. Derfor kan man *for det fjerde* uden problemer forestille sig yderligere varianter af ond tro, som ikke forudsætter en overlapning med en allerede eksisterende registrering. Et eksempel kan være en person, som får et varemærke registreret udelukkende med det formål at forhindre en andens forestående registrering af varemærket («varemærkesquatting») ¹⁴.

35. *For det femte* har Domstolen også allerede anerkendt, at registreringen af et varemærke kan være sket i ond tro, når ansøgeren herved ønskede at skabe grundlaget for at erhverve et beskrivende domænenavn ¹⁵. I denne forbindelse spiller det ingen rolle, om der allerede var ansøgt om registrering af varemærker for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.

36. Det er således ikke en nødvendig forudsætning for at lægge til grund, at der foreligger ond tro, at en tredjemand anvender et identisk eller lignende varemærke for et produkt eller en tjenesteydelse af samme eller lignende art, som kan forveksles med det varemærke, som søges registreret.

37. Dette resultat ændres heller ikke, såfremt den onde tro ikke som misbruget afhænger af en tilsidesættelse af formålet og af en uberettiget fordel, men derimod som foreslået af generaladvokat Sharpston afviger fra almindelige principper for etisk korrekt adfærd eller redelig markedsførings- eller forretningskik ¹⁶. Også med hensyn til en sådan problematik vil der skulle tages hensyn til alle relevante faktorer.

B. Rettens prøvelse af de faktiske omstændigheder

38. Den konstaterede retlige fejl medfører imidlertid ikke nødvendigvis, at den appellerede dom skal ophæves. Retten tog nemlig trods sine konstateringer i den appellerede doms præmis 44 og 60 hensyn til yderligere faktorer.

39. I den appellerede doms præmis 54-57 behandler Retten nemlig den omstændighed, at Joaquín Nadal Esteban nogle år tidligere havde en forretningsforbindelse med Koton og derfor måtte kende dette selskabs varemærke, samt den omstændighed, at Joaquín Nadal Esteban rejste indsigelse mod registrering af et varemærke tilhørende Koton i Spanien. Disse indikationer var imidlertid efter Rettens opfattelse ikke tilstrækkeligt til at dokumentere, at der forelå ond tro.

40. Heraf kan det konkluderes, at Retten – i modsætning til sine egne konstateringer i den appellerede doms præmis 44 og 60 – ikke anså det for en nødvendig betingelse for at konkludere, at der forelå ond tro, at de nævnte tjenesteydelser var af samme eller lignende art.

41. Retten foretog altså en omfattende bedømmelse af Kotons argumenter. Den appellerede dom indeholder dog fortsat en selvmodsigende begrundelse.

C. Den yderligere faktor, som EUIPO har identificeret

42. EUIPO støtter imidlertid sin appel på en yderligere faktor, som Retten ikke har taget hensyn til.

14 – Jf. Rettens dom af 7.7.2016, Copernicus-Trademarks mod EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396).

15 – Dom af 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, præmis 46 og 47).

16 – Forslag til afgørelse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, punkt 60).

43. Joaquín Nadal Esteban ansøgte nemlig oprindeligt om registrering af sit varemærke også for identiske varer og tjenesteydelser, nemlig for varer og tjenesteydelser henhørende under klasse 25 og 35. Hans ansøgning blev imidlertid afslået på grund af Kotons indsigelse for så vidt angik disse klasser. Det var således kun på grund af denne indsigelse i forbindelse med registreringen, at der med hensyn til de omhandlede varer og tjenesteydelser ikke længere forelå overlappning mellem Kotons varemærker og det omtvistede varemærke.

44. I retsmødet tilsluttede Koton sig dette anbringende.

45. I denne forbindelse opstår to spørgsmål: for det første, om dette anbringende fra EUIPO's side overhovedet kan antages til realitetsbehandling, og – såfremt dette er tilfældet – for det andet, hvilken betydning denne faktor skal tillægges.

1. Formaliteten vedrørende EUIPO's anbringende

46. Hverken for Retten eller i sit appelskrift har Koton udtrykkeligt anført overlappningen mellem den oprindelige ansøgning om registrering og beskyttelsesområdet for selskabets ældre varemærker som genstand for sine forskellige anbringender. Koton har blot fremhævet, at Joaquín Nadal Esteban som tidligere forretningsforbindelse måtte kende selskabets varemærker, og at hans varemærke havde en stor lighed med disse mærker. Selskabet henviste desuden til en verserende retssag i Spanien med Joaquín Nadal Esteban, hvori denne har anfægtet et af dets varemærker.

47. Det er derfor tvivlsomt, om anbringendet i EUIPO's svarskrift i appelsagen vedrørende overlappningen mellem varerne og tjenesteydelserne er tilstrækkeligt til at gøre dette synspunkt til genstand for appelsagen.

48. I henhold til procesreglementets artikel 174 skal påstandene i svarskriftet gå ud på, at appellen helt eller delvist tages til følge, afvises eller forkastes. Det følger endvidere af procesreglementets artikel 176, at parterne i den pågældende sag for Retten i et særskilt dokument fra svarskriftet kan indgive et kontraappelskrift, som ifølge nævnte reglements artikel 178, stk. 1, og artikel 178, stk. 3, andet punktum, skal gå ud på, at den appellerede dom ophæves helt eller delvist, idet de retlige anbringender og argumenter, der gøres gældende, skal være forskellige fra de anbringender og argumenter, der gøres gældende i svarskriftet. Det fremgår af en samlet læsning af disse bestemmelser, at formålet med svarskriftet ikke kan være ophævelse af den appellerede dom af grunde, som adskiller sig fra og er selvstændige i forhold til de grunde, som påberåbes i appellen, idet sådanne grunde kun kan påberåbes inden for rammerne af en kontraappel¹⁷.

49. Såfremt man når til det resultat, at den oprindelige overlappning med Kotons varer og tjenesteydelser ikke blev gjort gældende, skal det pågældende anbringende fra EUIPO's side afvises på formaliteten.

50. Jeg er dog af den opfattelse, at en sådan bedømmelse af Kotons anbringende er for streng.

17 – Dom af 10.11.2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital mod Kommissionen (C-449/14 P, EU:C:2016:848, præmis 99-101), og af 30.5.2017, Safa Nicu Sepahan mod Rådet (C-45/15 P, EU:C:2017:402, præmis 20).

51. Den oprindelige overlappning med hensyn til klasse 25 og 35 var nemlig faktisk fra begyndelsen en del af de uomtvistede faktiske omstændigheder i sagen for Retten og for Domstolen¹⁸. Heraf overtager Rettens fremstilling af de faktiske omstændigheder i præmis 3 og 8 i den appellerede dom i det mindste den afviste registrering for klasse 35¹⁹. I den appellerede doms præmis 39 påberåber Retten sig sågar konstateringer fra den pågældende indsigelsesprocedure for at fastslå, at Kotons ældre varemærker ikke omfatter klasse 39.

52. Derfor gjorde procesdeltagerne den oprindelige overlappning mellem varerne og tjenesteydelserne til genstand for sagerne for Retten og Domstolen. Der skal følgelig tages hensyn til denne omstændighed ved prøvelsen af, om der forelå ond tro.

2. Betydningen af ansøgningens oprindelige overlappning med de varer og tjenesteydelser, der er beskyttet for Kotons varemærker

53. Ved prøvelsen af, om der forelå ond tro, var der således en faktor, som Retten ikke tog hensyn til.

54. Denne faktor er også relevant, idet den giver mulighed for at udlede konklusioner vedrørende Joaquín Nadal Estebans hensigter ved ansøgningen om registrering af hans omtvistede varemærke. Disse hensigter er relevante for bedømmelsen af, om der forelå ond tro, idet EU-varemærket i henhold til varemærkeforordningens artikel 52, stk. 1, litra b), erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til kontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, når ansøgeren *ved indgivelsen af ansøgningen* var i ond tro²⁰.

55. Koton og EUIPO gør i denne forbindelse under henvisning til en dom fra Retten²¹ gældende, at det er udelukket med henblik på bedømmelsen af ond tro at opdele ansøgningen således, at kun en del, i den foreliggende sag ansøgningen for klasse 25 og 35, anses for at være sket i ond tro, mens dette ikke er tilfældet for den anden del, ansøgningen for klasse 39.

56. Dette spørgsmål verserer aktuelt også i en lidt anden konstellation. I den pågældende sag drejer det sig om, hvorvidt hele ansøgningen er foretaget i ond tro, hvis og for så vidt som ansøgeren havde til hensigt at benytte varemærket for nogle af de specificerede varer og tjenesteydelser, men ikke havde til hensigt at benytte varemærket for andre af de specificerede varer og tjenesteydelser²². I betragtning af den tidligere praksis med at lade varemærker registrere for hele klasser af varer og tjenesteydelser²³, som ansøgerne ofte slet ikke *kunne* og heller ikke ville dække udtømmende, er dette et sprængfarligt emne.

57. Muligheden for at opdele en varemærkeansøgning, som er indgivet delvis i ond tro, understøttes af varemærkeforordningens artikel 52, stk. 3, som fastsætter muligheden for at erklære et EU-varemærke ugyldigt for kun en del af de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret for²⁴.

18 – Jf. for sag T-687/16 punkt 10 og 11 i Kotons stævning, punkt 10 og 11 i Joaquín Nadal Estebans svarskrift samt punkt 11 i EUIPO's svarskrift. I den foreliggende sag, jf. punkt 13 i Kotons appelskrift og punkt 1 i EUIPO's svarskrift i appelsagen; Joaquín Nadal Esteban har ikke skriftligt modsat sig denne fremstilling, og i retsmødet tilsluttede han sig den udtrykkeligt.

19 – I denne forbindelse skal det bemærkes, at præmis 3 i den bindende engelske version af den appellerede dom indeholder en åbenbar oversættelsesfejl, idet der her først ikke tales om klasse 39, men om klasse 41.

20 – Jf. dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 35), og af 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, præmis 36).

21 – Rettens dom af 11.7.2013, SA.PAR. mod KHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, præmis 48).

22 – C-371/18, Sky (EUT 2018, C 276, s. 27).

23 – Jf. dom af 19.6.2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).

24 – Dom afsagt af High Court, Arnold J. (Det Forenede Kongerige) af 6.2.2018, Sky/Skykick (HC-2016-001587, [2018] EWHC 155 (Ch), præmis 232 og 234).

58. Til forskel fra de andre ugyldighedsgrunde er ond tro ikke en i selve varemærket iboende mangel, men følger af omstændighederne omkring ansøgningen²⁵. I forbindelse med mangler ved et varemærke er det let at forestille sig, at disse kun vedrører bestemte varer eller tjenesteydelser, men ikke er til hinder for at anvende varemærket for andre varer eller tjenesteydelser. Derimod er det betydeligt mere vanskeligt at anerkende, at en ansøgning om indrømmelse af eneretten til at mærke bestemte varer eller tjenesteydelser med et bestemt tegn er indgivet i god tro, hvis der i ond tro ansøges om den samme ret også vedrørende andre varer.

59. Desuden ville en opdeling af en ansøgning i en del, der er sket i ond tro, og en anden, der er sket i god tro, skabe et incitament til at ansøge om registrering af varemærker for en større kreds af varer og tjenesteydelser, end det er berettiget ved de faktiske hensigter vedrørende brugen. Man behøvede da ikke at frygte en ulempe for et faktisk benyttet varemærke, hvis den onde tro blev opdaget. Joaquín Nadal Estebans anbringende i retsmødet bekræfter denne risiko. Han hævder nemlig, at han kun ansøgte om registrering af sit varemærke for klasse 25 og 35, fordi der ikke skulle betales yderligere gebyrer for dette. Hvis han havde vidst, at hans ansøgning om registrering for klasse 39 ville bortfalde i tilfælde af ansøgning i ond tro for disse klasser, ville han ikke have ansøgt herom.

60. I den foreliggende sag er det imidlertid i sidste ende ikke nødvendigt at fastslå endeligt, om en ansøgning i alle tilfælde kan eller sågar skal opdeles i en del, der er foretaget i ond tro, og en del, der er foretaget i god tro. Den omstændighed, at der oprindeligt blev ansøgt om registrering af et varemærke for varer og tjenesteydelser, hvorom ansøgeren vidste eller burde vide, at der fandtes identiske eller lignende varemærker, kan i hvert fald være en tungtvejende indikation af, at også ansøgningen om registrering af dette varemærke for andre varer eller tjenesteydelser blev indgivet i ond tro.

61. Senest på grund af dette supplerende aspekt påhviler det ansøgeren, Joaquín Nadal Esteban, at afkræfte tvivlen om, hvorvidt ansøgningen er indgivet i god tro. For en sådan afkræftelse er det afgørende, om ansøgeren kan godtgøre, at den pågældende med ansøgningen forfølger et logisk og – i det mindste på grundlag af vedkommendes viden – berettiget økonomisk formål, henholdsvis et formål, der er »kommercielt logisk«^{26, 27}.

62. Den appellerede dom indeholder imidlertid ingen indikationer af, at en sådan kommerciel logik er blevet gjort gældende eller blevet bedømt.

63. Da der i den appellerede dom således ikke er taget hensyn til alle relevante faktorer med hensyn til en eventuel ond tro, skal dommen ophæves.

D. Søgsmålet for Retten

64. I overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, i statuttens for Den Europæiske Unions Domstol kan Domstolen, hvis den ophæver den af Retten truffene afgørelse, enten selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse, eller hjemvise den til Retten.

25 – Generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, punkt 41).

26 – Således Rettens dom af 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines mod KHIM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, præmis 26), af 8.5.2014, Simca Europe mod KHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, præmis 39), af 9.7.2015, CMT/HABM – Camomilla (CAMOMILLA) (T-100/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:481, præmis 36 og 37), og af 5.7.2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise mod EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:391, præmis 53).

27 – Jf. dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 46-52), og af 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, præmis 47).

65. I den foreliggende sag tog Retten hverken hensyn til den omstændighed, at Joaquín Nadal Esteban oprindeligt ansøgte om det omtvistede varemærke for to klasser af varer eller tjenesteydelser, for hvilke Koton nyder varemærkeretlig beskyttelse, eller til et eventuelt anbringende fra Joaquín Nadal Esteban vedrørende hans ansøgnings kommercielle logik. Dette taler for at hjemvise sagen til Retten med henblik på færdiggørelse af bedømmelsen af de faktiske omstændigheder²⁸.

66. På den anden side er ansøgningen om registrering for de to andre klasser uomtvistet, og Joaquín Nadal Esteban har navnlig i retsmødet for Domstolen redegjort for baggrunden for ansøgningen om registrering. Koton tvivler ganske vist på denne begrundelse. Denne tvivl ville imidlertid kun blive større, hvis præmisserne retfærdiggjorde ansøgningen om registrering af varemærket. Da dette imidlertid ikke er tilfældet, drejer det sig kun om den retlige vurdering af disse faktiske omstændigheder, hvilket hører under Domstolens kompetence²⁹.

67. På denne baggrund er det afgørende for prøvelsen af, om der forelå ond tro, om Joaquín Nadal Esteban kan afkræfte tvivlen om, hvorvidt ansøgningen om registrering blev indgivet i god tro, ved at godtgøre dens kommercielle logik.

68. Der skal stilles høje krav til dette anbringende. Allerede den omstændighed, at en ansøger ved eller burde vide, at andre anvender et identisk eller lignende tegn, om end til andre varer eller tjenesteydelser, sår nemlig tvivl om, hvorvidt ansøgningen er indgivet i god tro. Hvorfor skulle man bevidst skabe risikoen for, at forbrugere forbinder ens egne varer eller tjenesteydelser med en anden udbyder?

69. Hvis man, som Joaquín Nadal Esteban, sågar bevidst forsøger at ansøge om registrering af et sådant tegn for endog varer eller tjenesteydelser, som andre nyder varemærkeretlig beskyttelse for, bestyrkes denne tvivl betydeligt.

70. Joaquín Nadal Estebans redegørelse for den kommercielle logik er ikke tilstrækkeligt til at afkræfte denne tvivl. Han påberåber sig i det væsentlige sin hensigt til at tilbyde bestemte tjenesteydelser og i denne forbindelse at anvende tasker, som allerede var forsynet med det omtvistede varemærke, da han havde fået disse tasker fra Koton som indpakning til visse varer. Joaquín Nadal Estebans motivation er således begrænset til ren bekvemmelighed. Der mangler imidlertid enhver henvisning til en legitim interesse i at acceptere risikoen for, at hans tjenesteydelser associeres med Koton, eller for hindring opstillet af Koton i forbindelse med fremtidige aktiviteter.

71. Det må således lægges til grund, at ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke blev indgivet i ond tro. Appellkammerets afgørelse skal derfor annulleres.

72. Derimod kunne Koton's påstand, som blev nedlagt for Retten, om at forpligte EUIPO til at erklære det omtvistede varemærke for ugyldigt, ikke antages til realitetsbehandling. Retten og Domstolen kan ikke tildele et pålæg til EUIPO. Det påhviler derimod i henhold til varemærkeforordningens artikel 65, stk. 6, dette at drage konsekvenserne af EU's retsinstansers doms konklusion og præmisser³⁰.

28 – Jf. dom af 21.6.2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds mod Kommissionen (C-135/11 P, EU:C:2012:376, præmis 79), af 11.9.2014, CB mod Kommissionen (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, præmis 98), af 18.12.2014, Kommissionen mod Parker-Hannifin (C-434/13 P, EU:C:2014:2456, præmis 100), og af 26.7.2017, Rådet mod Hamas (C-79/15 P, EU:C:2017:584, præmis 56).

29 – Dom af 10.7.2008 Bertelsmann og Sony Corporation of America mod Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392, præmis 29), af 29.3.2011, ThyssenKrupp Nirosta mod Kommissionen (C-352/09 P, EU:C:2011:191, præmis 179), og af 21.2.2013, Seven for all mankind mod Seven (C-655/11 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2013:94, præmis 79).

30 – Dom af 23.4.2002, Campogrande mod Kommissionen (C-62/01 P, EU:C:2002:248, præmis 43), samt Rettens dom af 31.1.2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform) (T-331/99, EU:T:2001:33, præmis 33), af 11.7.2007, El Corte Inglés mod KHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, præmis 20), og af 16.5.2017, Metronia mod EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (T-159/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:340, præmis 16).

VI. Sagsomkostninger

73. Ifølge procesreglementets artikel 184, stk. 2, træffer Domstolen, såfremt appellen tages til følge, og Domstolen selv endeligt afgør sagen, afgørelse om sagsomkostningerne. I overensstemmelse med dette procesreglements artikel 138, stk. 1, der i medfør af samme reglements artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Disse omkostninger indbefatter i henhold til artikel 190, stk. 2, i Rettens procesreglement nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret.

74. I den foreliggende sag har Joaquín Nadal Esteban tabt fuldstændigt med sine påstande.

75. EUIPO vinder ganske vist med sin påstand i appelsagen, men på grund af kontorets omtvistede afgørelser, og da det havde nedlagt påstand om frifindelse for Retten, bærer det ligeledes et ansvar for, at appellen overhovedet blev nødvendig. Derfor er det kun logisk, at det har nedlagt påstand om, at det selv tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

76. Koton taber ganske vist med sine påstande om, at det omtvistede varemærke erklæres for ugyldigt, eller at EUIPO tilpligtes at gøre dette, men i realitetsspørgsmålet sejrer selskabet fuldstændigt, idet EUIPO alligevel er forpligtet til at drage konsekvenserne af den foreliggende dom.

77. Joaquín Nadal Esteban og EUIPO skal derfor tilpligtes at betale sagens omkostninger, mens de hver især bør bære deres egne omkostninger.

VII. Forslag til afgørelse

78. Jeg foreslår derfor Domstolen at træffe afgørelse som følger:

- »1) Den Europæiske Unions Rets dom af 30. november 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), ophæves.
- 2) I øvrigt forkastes appellen iværksat af Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret.
- 3) Afgørelsen truffet den 14. juni 2016 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1779/2015-2) annulleres.
- 4) I øvrigt frifindes EUIPO i søgsmålet anlagt af Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret.
- 5) Joaquín Nadal Esteban og EUIPO bærer hver deres egne omkostninger og betaler i fællesskab med lige store andele de omkostninger, der er afholdt af Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret i sagen for appelkammeret, Retten og Domstolen.«