



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

12. september 2019*

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – absolutte ugyldighedsgrunde – artikel 52, stk. 1, litra b) – ond tro ved indgivelsen af varemærkeansøgningen«

I sag C-104/18 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 13. februar 2018,

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, Istanbul (Tyrkiet), ved abogados J. Güell Serra og E. Stoyanov Edisonov,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

Joaquín Nadal Esteban, Alcobendas (Spanien), ved abogado J.L. Donoso Romero,

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, E. Regan, og dommerne C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (refererende dommer) og I. Jarukaitis,

generaladvokat: J. Kokott,

justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 6. december 2018,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 4. april 2019,

afsagt følgende

* Processprog: engelsk.

Dom

- 1 I appelskriftet har Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 30. november 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, ikke trykt i Sml., herefter »den appellerede dom«, EU:T:2017:853), hvorved Retten frifandt Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i en sag, hvori der var nedlagt påstand om annullation af afgørelse truffet den 14. juni 2016 af Andet Appellkammer ved EUIPO (sag R 1779/2015-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ og Joaquín Nadal Esteban (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter

- 2 Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som havde ophævet og erstattet Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), som trådte i kraft den 23. marts 2016. Den er efterfølgende blevet ophævet og erstattet med virkning fra den 1. oktober 2017 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).
 - 3 Da ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke forelå inden den 23. marts 2016, ligesom det i øvrigt var tilfældet for afgørelsen om registrering og ugyldighedsbegæringen, skal nærværende sag undersøges i lyset af forordning nr. 207/2009 i dens oprindelige affattelse.
 - 4 Denne forordnings artikel 7 med overskriften »Absolutte hindringer for registrering« bestemte, at tegn, som er behæftet med visse mangler, som f.eks. at de er rent beskrivende eller mangler fornødent særpræg, ikke kunne registreres som EU-varemærker.
 - 5 Forordningens artikel 8 med overskriften »Relative hindringer for registrering« havde følgende ordlyd:

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

a) såfremt det er identisk med det ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.
2. Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:
- a) varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for [EU]-varemærkeansøgningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse varemærker:
 - i) [EU]-varemærker
 - ii) varemærker, som er registreret i en medlemsstat [...]
 - iii) varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat

iv) varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i [Unionen]

[...]

5. Hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre [EU]-varemærke, er tale om et i [Unionen] velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

6 Artikel 52 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Absolutte ugyldighedsgrunde« bestemte:

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

a) når det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7

b) når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.

[...]

3. 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.«

7 Denne forordnings artikel 53 med overskriften »Relative ugyldighedsgrunde« fastsatte i stk. 1:

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

a) når der findes et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, og betingelserne i artikel 8, stk. 1 eller 5, er opfyldt

[...]«

8 Indholdet af artikel 7, 8, 52 og 53 i forordning nr. 207/2009, der svarede til indholdet af artikel 7, 8, 51 og 52 i forordning nr. 40/94, er blevet gentaget i artikel 7, 8, 59 og 60 i forordning 2017/1001.

9 Artikel 71, stk. 1, i forordning 2017/1001 har følgende ordlyd:

»Efter at have realitetsbehandlet sagen træffer appelkammeret afgørelse om klagen. Appelkammeret kan enten omgøre den af afdelingen truffene afgørelse eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling.«

10 Denne forordnings artikel 72 bestemmer:

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

[...]

3. Retten har kompetence til at annullere eller omgøre den indklagede afgørelse.

[...]

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

Sagens baggrund og den omtvistede afgørelse

- 11 Den 25. april 2011 indgav Nadal Esteban (herefter »intervenienten«) en ansøgning til EUIPO om registrering af følgende tegn som EU-varemærke:



- 12 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 25, 35 og 39 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«). Disse varer og tjenesteydelser svarede til følgende beskrivelse:
- klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning«
 - klasse 35: »annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver«
 - klasse 39: »transport; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser«.

13 Den 26. august 2011 rejste appellanten, som er en virksomhed, der fremstiller og markedsfører beklædningsgenstande, fodtøj og accessoires, indsigelse, idet den påberåbte sig følgende ældre varemærker:

- det nedenfor gengivne varemærke, som er registreret i Malta for varer og tjenesteydelser i klasse 25 og 35 i Nicearrangementet:



- det nedenfor gengivne varemærke, som for varer og tjenesteydelser i klasse 18, 25 og 35 i Nicearrangementet har været genstand for en international registrering med virkning i flere af Den Europæiske Unions medlemsstater:



- 14 Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
- 15 Ved afgørelse af 31. oktober 2013 tog EUIPO indsigelsen til følge, alene for så vidt som den vedrørte varer og tjenesteydelser i klasse 25 og 35 i Nicearrangementet. EUIPO forkastede derimod indsigelsen for så vidt angik tjenesteydelserne i klasse 39 i dette arrangement.
- 16 Den 23. juni 2014 stadfæstede Fjerde Appelkammer ved EUIPO denne afgørelse.
- 17 Den 5. november 2014 registrerede EUIPO det ansøgte varemærke for de tjenesteydelser i klasse 39, der er omhandlet i nærværende doms præmis 12.
- 18 Den 5. december 2014 indgav appellanten en begæring om, at dette varemærke blev erklæret ugyldigt på grundlag af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
- 19 Ved afgørelse af 25. august 2015 forkastede annullationsafdelingen ved EUIPO ugyldighedsbegæringen. Den fandt, at det ikke var godtgjort, at intervenienten havde været i ond tro.
- 20 Den 4. september 2015 påklagede appellant den afgørelse.
- 21 Ved den omtvistede afgørelse afslog Andet Appelkammer ved EUIPO klagen. Appelkammeret fastslog, at der uanset ligheden mellem de omtvistede tegn og den omstændighed, at intervenienten var bekendt med appellants ældre varemærker, ikke kunne foreligge ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, eftersom de varer eller tjenesteydelser, som de ældre varemærker var blevet registreret for, på den ene side, og de tjenesteydelser i klasse 39 i Nicearrangementet, som det omtvistede varemærke var blevet registreret for, på den anden side, hverken var af samme eller lignende art. Eftersom omfanget af den beskyttelse, der var tillagt appellant ved de ældre varemærker, og omfanget af den beskyttelse, der var tillagt intervenienten ved det omtvistede varemærke, var forskelligt, kunne artikel 52, stk. 1, litra b), ifølge appelkammeret ikke finde anvendelse.

Sagen for Retten og den appellerede dom

- 22 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 23. september 2016 nedlagde appellantens påstand om annullation af den omtvistede afgørelse og om, at det blev pålagt EUIPO at erklære det omtvistede varemærke ugyldigt.
- 23 Til støtte for søgsmålet fremsatte appellantens et enkelt anbringende om en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Appellantens gjorde nemlig gældende, at det var med urette, at appelkammeret havde fastslået, at de varer eller tjenesteydelser, der var omfattet af de omtvistede varemærker, skulle være af samme eller lignende art, for at denne bestemmelse kunne finde anvendelse.
- 24 Retten frifandt EUIPO.
- 25 Efter at Retten i den appellerede doms præmis 30 og 31 havde henvist til den fortolkning, som Domstolen gav af artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), bemærkede den i den appellerede doms præmis 32, at de relevante faktorer, som Domstolen nævnte i denne dom, kun er illustrationer for elementer, der kan tages i betragtning med henblik på at udtale sig om EU-varemærkeansøgerens eventuelle onde tro. Retten anførte i denne henseende, at »der ligeledes kan tages hensyn til den kommercielle logik, som indgivelsen af ansøgningen om registrering af tegnet, som EU-varemærke indgår i, og kronologien af de begivenheder, der har karakteriseret den nævnte indgivelse«.
- 26 I den appellerede doms præmis 44 fandt Retten, at appelkammeret havde begrænset sig til »at anvende den retspraksis, der bl.a. fremgår af dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 53), hvorefter ond tro hos ansøgeren forudsætter, at en tredjemand bruger et identisk eller lignende tegn for en vare eller tjenesteydelse af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, som er ansøgt registreret«.
- 27 Ifølge Rettens konstateringer i den appellerede doms præmis 54-57 viste de faktiske omstændigheder, som appellantens havde fremlagt, såsom at der havde foreligget et tidligere forretningsforhold mellem parterne, og tilstedeværelsen af ord- og figurbestanddelen »KOTON« i det omtvistede varemærke, højst, at intervenienten var bekendt med de ældre varemærker, men ikke, at han havde haft en uredelig hensigt. Heraf udledte Retten i denne doms præmis 58, at appellantens »under alle omstændigheder overhovedet ikke [havde] godtgjort, at intervenienten på datoen for indgivelsen af [EU]-varemærkeansøgningen havde haft til hensigt at forhindre denne i at bruge de ældre varemærker«.
- 28 Endelig konkluderede Retten i den appellerede doms præmis 60, at appelkammeret med støtte i det forhold, »at det omtvistede varemærke var registreret for andre tjenesteydelser end dem, der var designeret af de ældre [...] maltesiske varemærker [...] og den [ældre] internationale registrering, og at enhver risiko for forveksling mellem omtvistede varemærker derfor var udelukket«, med rette havde kunnet bestemme, at intervenientens onde tro ikke var blevet godtgjort.

Parternes påstande

- 29 Appellantens har nedlagt følgende påstande:
- Den appellerede dom ophæves.
 - Den omtvistede afgørelse annulleres.
 - Det omtvistede varemærke erklæres ugyldigt.

– Intervenienten og EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

30 EUIPO har nedlagt følgende påstande:

– Appellen tages til følge.

– EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

31 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

– Den appellerede dom stadfæstes.

– Appellanten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Appellen

32 Til støtte for appellen har appellanten gjort et enkelt anbringende gældende om tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

Parternes argumenter

33 Ifølge appellanten begik Retten en retlig fejl, idet den, navnlig i den appellerede doms præmis 44 og 60, antog, at det, for at der kan foreligge ond tro, er en forudsætning, at det omtvistede varemærke er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke et ældre varemærke er registreret. Et sådant krav for anvendelsen af den absolutte ugyldighedsgrund i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 følger hverken af denne forordning eller af Domstolens praksis.

34 Ved at træffe en sådan afgørelse modsagde Retten i øvrigt den appellerede doms præmis 32, hvori den mindede om, at de faktorer, som Domstolen opregnede i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), kun er illustrationer blandt en række elementer, der kan godtgøre en ansøgers onde tro.

35 EUIPO har for sit vedkommende ligeledes gjort gældende, at appelkammeret og Retten har begået den af appellanten påståede retlige fejl, idet de har støttet sig på en upræcis forståelse af dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

36 EUIPO har fremhævet, at det tidspunkt, der er relevant for vurderingen af, om en ansøger var i ond tro, er tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen. Appelkammeret og Retten anvendte således artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 fejlagtigt, idet de fokuserede alene på tjenesteydelserne i klasse 39 i Nicearrangementet, for hvilke det omtvistede varemærke i sidste ende blev registreret. Ifølge EUIPO burde de have undersøgt, om intervenienten var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af sin ansøgning, som vedrørte varer og tjenesteydelser i klasse 25, 35 og 39 i Nicearrangementet.

37 EUIPO har tilføjet, at hvis appelkammeret og Retten behørigt havde taget hensyn til det relevante tidspunkt i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, ville de sandsynligvis være nået frem til at konstatere, at intervenienten havde handlet i ond tro, idet han forsøgte at tilegne sig ord- og figurbestanddelen »KOTON«, der indgår i de ældre varemærker. Denne konstatering ville således have ført til, at det omtvistede varemærke var blevet erklæret ugyldigt i sin helhed, dvs. for alle varer og tjenesteydelser.

- 38 Såfremt det antages, at konstateringen om, at der foreligger ond tro, forudsætter, at der foreligger en risiko for forveksling, vil dette – som appellanten har anført for Retten – desuden indebære, at forskellen mellem den absolutte ugyldighedsgrund i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og den relative ugyldighedsgrund i denne forordnings artikel 53, stk. 1, litra a), underkendes.
- 39 Hvad angår intervenienten har han bestridt, at han på nogen måde har været i ond tro, og han har tilføjet, at appellanten ikke har ført bevis for det modsatte. Den appellerede dom er således ikke behæftet med en ulovlighed. Hvad angår den af appellanten påberåbte retlige fejl har han anført, at det ikke giver mening at undersøge, om der foreligger ond tro, når der ikke foreligger nogen risiko for forveksling.
- 40 Intervenienten har fremhævet, at han aldrig har distribueret appellants varer. Han har kun haft forretningsforbindelser til appellanten i sin egenskab af køber af varer med et andet af dennes varemærker, som han videresolgte i Spanien. Appellanten afbrød ensidigt disse forretningsforbindelser i 2006.
- 41 Intervenienten har ligeledes bekræftet, at han i 2004 fik registreret et ord- og figurmærke, der indeholdt ordet »KOTON« i Spanien for varer i klasse 25 i Nicearrangementet. Idet dette ældre varemærke fandtes før den internationale registrering af appellants varemærke, er sidstnævnte blevet annulleret af en spansk retsinstans i 2016. Den af appellanten iværksatte appel til prøvelse af denne retsinstans' afgørelse er verserende.
- 42 Eftersom appellanten var bekendt med intervenientens spanske varemærke og – til trods for, at dette varemærke blev registreret i 2004 – opretholdt forretningsforbindelser med intervenienten indtil 2006, kan det ifølge intervenienten ikke hævdes, at han handlede i ond tro, da han den 25. april 2011 ansøgte om at få registreret det omtvistede varemærke.

Domstolens bemærkninger

- 43 Det skal indledningsvis bemærkes, at når et begreb, der fremgår af forordning nr. 207/2009, ikke er defineret deri, skal fastlæggelsen af dets betydning og rækkevidden heraf ske efter dets sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug, idet der skal tages hensyn til den kontekst, hvori dette begreb anvendes, og de mål, der forfølges med denne forordning (jf. i denne retning dom af 14.3.2019, Textilis, C-21/18, EU:C:2019:199, præmis 35; jf. analogt dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 39, og af 22.3.2012, Génesis, C-190/10, EU:C:2012:157, præmis 41).
- 44 Dette gælder for begrebet »ond tro« i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, da dette begreb på ingen måde er defineret af EU-lovgiver.
- 45 Selv om begrebet »ond tro« efter dets sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug forudsætter tilstedeværelsen af en uredelig tankegang eller hensigt, skal dette begreb desuden forstås i varemærkeretlig sammenhæng, dvs. i erhvervsmæssig sammenhæng. I denne henseende forfølger forordning nr. 40/94, nr. 207/2009 og 2017/1001, der er blevet vedtaget efter hinanden, det samme formål, dvs. det indre markeds oprettelse og funktion (jf. for så vidt angår forordning nr. 207/2009 dom af 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, præmis 35). Reglerne om EU-varemærker har navnlig til formål at bidrage til en ordning med loyal konkurrence, under hvilken enhver virksomhed med henblik på at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af sine varer eller tjenesteydelser må sættes i stand til at få tegn, der gør det muligt for forbrugeren uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, registreret som varemærke (jf. i denne retning dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 38, og af 11.4.2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/17, EU:C:2019:317, præmis 40).

- 46 Følgelig finder den absolutte ugyldighedsgrund, der er omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 anvendelse, når det af relevante og samstemmende indicier fremgår, at indehaveren af et EU-varemærke ikke har indgivet ansøgningen om registrering af dette varemærke med det formål at deltage loyalt i konkurrencen, men med hensigt om at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – om at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner, heriblandt den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse, der er henvist til i nærværende doms præmis 45.
- 47 Varemærkeansøgerens hensigt er et subjektivt element, som de kompetente administrative og retslige myndigheder dog skal fastlægge objektivt. Der skal følgelig foretages en helhedsvurdering af enhver hævdet ond tro under hensyntagen til alle de relevante faktiske omstændigheder i den foreliggende sag (jf. i denne retning dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 37 og 42). Det er kun på denne måde, at en hævdet ond tro kan vurderes objektivt.
- 48 I den sag, der gav anledning til dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), blev Domstolen, således som den fremhævede det i denne doms præmis 36, specifikt bedt om at tage stilling til det tilfælde, hvor flere producenter på tidspunktet for ansøgningen om det omtvistede varemærke på det indre marked brugte identiske eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket gav anledning til forveksling. Den forelæggende ret anmodede Domstolen om at præcisere, hvilke faktorer der skal tages i betragtning ved vurderingen af, om varemærkeansøgeren er i ond tro, når der foreligger en sådan risiko for forveksling.
- 49 Domstolen blev således, og selv om vurderingen af, om der forelå ond tro, var forskellig fra vurderingen af, om der forelå en risiko for forveksling, idet disse to varemærkeretlige begreber er forskellige, anmodet om at fastlægge kriterierne for bedømmelsen af, om der foreligger ond tro i en situation, hvor det er fastslået, at der foreligger en risiko for forveksling.
- 50 Domstolen svarede, at det i en sådan situation blandt andre elementer skal undersøges, om ansøgeren vidste eller burde vide, at en tredjemand i mindst én medlemsstat brugte det tegn, som gav anledning til forveksling med det tegn, der blev ansøgt registreret, idet det kan formodes, at ansøgeren har et sådant kendskab, bl.a. når der i den berørte økonomiske sektor er et generelt kendskab til en sådan brug (jf. i denne retning dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 39 og 53).
- 51 Det fremgår ikke af denne dom, at ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 alene kan konstateres i det tilfælde, som Domstolen var anmodet om at tage stilling til, hvor der på det indre marked bruges et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, som giver anledning til forveksling med det tegn, der ansøges registreret.
- 52 Der kan nemlig forekomme tilfælde, som adskiller sig fra det, der gav anledning til dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), hvor ansøgningen om registrering af et varemærke kan anses for at være blevet indgivet i ond tro, selv om tredjemand ikke på tidspunktet for denne ansøgning brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art på det indre marked.
- 53 I denne henseende adskiller den absolutte ugyldighedsgrund i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 sig grundlæggende fra den relative ugyldighedsgrund i denne forordnings artikel 53, stk. 1, litra a), idet sidstnævnte forudsætter, at der findes et ældre varemærke som omhandlet i den nævnte forordnings artikel 8, stk. 2, og at der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), medmindre dette ældre varemærke er velkendt som omhandlet i denne forordnings artikel 8, stk. 5, eller artikel 8, stk. 1, litra a), deri ikke finder anvendelse. Som generaladvokaten har anført i punkt 27 i forslaget til afgørelse, er det i forbindelse

med en ugyldighedsbegæring støttet på artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 imidlertid intetsteds krævet, at indgiveren af begæringen er indehaver af et ældre varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.

- 54 Det skal tilføjes, at det i de tilfælde, hvor det viser sig, at en tredjemand på tidspunktet for ansøgningen om det omtvistede varemærke i mindst én medlemsstat bruger et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, ikke nødvendigvis skal fastslås, at der i offentlighedens bevidsthed foreligger en risiko for forveksling, for at artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 kan finde anvendelse.
- 55 Det følger alene af den fortolkning, som Domstolen gav i præmis 53 i dom af 11. juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), at det – når det er fastslået, at en tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art forelå og skabte forveksling – i forbindelse med helhedsvurderingen af de relevante omstændigheder i den enkelte sag skal undersøges, om ansøgeren om det omtvistede varemærke var bekendt hermed. Dette element er imidlertid kun et blandt mange relevante faktorer, som skal tages i betragtning.
- 56 Af de grunde, der er anført i nærværende doms præmis 52-55, skal det konkluderes, at såfremt der ikke foreligger en risiko for forveksling mellem det tegn, som en tredjemand bruger, og det omtvistede varemærke, eller såfremt en tredjemand ikke bruger et tegn, der er identisk med eller ligner det omtvistede varemærke, kan andre faktiske omstændigheder i givet fald udgøre relevante og samstemmende indicier, der godtgør, at ansøgeren er i ond tro.
- 57 Det følger heraf, at Retten ved i den appellerede doms præmis 44 at fastslå, at »ond tro hos ansøgeren forudsætter, at en tredjemand bruger et identisk eller lignende tegn for en vare eller en tjenesteydelse af samme eller lignende art, som kan forveksles med det tegn, der ansøges registreret«, har foretaget en ukorrekt fortolkning af Domstolens praksis og tillagt artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 en for snæver rækkevidde.
- 58 Rettens begrundelse er behæftet med denne retlige fejl, idet Retten, som det fremgår af den appellerede doms præmis 60, fastslog, at den omstændighed, at det omtvistede varemærke var blevet registreret for tjenesteydelser i en anden klasse i Nicearrangementet end de klasser, for hvilke appellantens ældre varemærker var blevet registreret og brugt, gjorde det muligt for appelkammeret at konkludere, at det ikke var blevet godtgjort, at intervenienten var i ond tro.
- 59 Med denne tilgang undlod Retten i modsætning til, hvad der fremgår af selve ordlyden af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og af Domstolens praksis, i sin helhedsvurdering at tage hensyn til alle relevante faktiske omstændigheder, således som de fremstod på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, selv om dette tidspunkt var afgørende (dom af 11.6.2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 35).
- 60 Retten burde således have taget hensyn til den omstændighed, som ikke er blevet bestridt, og som appellant har påberåbt sig, at intervenienten havde ansøgt om at få registreret et tegn, der omfatter det stiliserede ord »KOTON«, som EU-varemærke, ikke alene for tjenesteydelser i klasse 39 i Nicearrangementet, men ligeledes for varer og tjenesteydelser i klasse 25 og 35 i Nicearrangementet, der svarede til dem, for hvilke appellant havde fået registreret de varemærker, som indeholdt dette stiliserede ord.
- 61 Selv om det fremgår af artikel 52, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, at de absolutte ugyldighedsgrunde, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, i givet fald kan bestå alene for en del af de varer og tjenesteydelser, for hvilke det omtvistede varemærke er blevet registreret, forholder det sig ikke desto mindre således, at appellant har nedlagt påstand om, at det omtvistede varemærke erklæres ugyldigt i sin helhed, og at denne ugyldighedsbegæring derfor skal behandles, idet der skal foretages en

vurdering af intervenientens hensigt på det tidspunkt, hvor han for forskellige varer og tjenesteydelser, herunder tekstilvarer, ansøgte om registrering af et EU-varemærke, der indeholdt den ord- og figurbestanddel, som appellanten allerede brugte til tekstilvarer.

- 62 Det bemærkes endvidere, at idet Retten fejlagtigt havde kvalificeret brugen af et identisk eller lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke det omtvistede varemærke i sidste ende blev registreret, som en væsentlig betingelse for anvendelsen af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, var det alene for fuldstændighedens skyld, at den nævnte den omstændighed, at der havde været forretningsforbindelser mellem intervenienten og appellanten, og at disse var blevet afbrudt af appellanten. Retten undlod endvidere at undersøge, om ansøgningen om et varemærke, der indeholder det stiliserede ord »KOTON« for varer og tjenesteydelser i klasse 25, 35 og 39 i Nicearrangementet, kunne anses for kommerciel logik, henset til intervenientens aktiviteter.
- 63 Selv om Retten i den appellerede doms præmis 32 nævnte den »kommercielle logik, som indgivelsen af registreringsansøgningen indgik i«, og »kronologien af de begivenheder, der har karakteriseret den nævnte indgivelse«, som elementer, der kan være relevante, undlod Retten at undersøge dem fuldt ud senere i dommen.
- 64 Retten anførte ganske vist i den appellerede doms præmis 56, at forløbet af en tilstrækkelig lang tid mellem afslutningen af de nævnte forretningsforbindelser og ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke talte imod, at intervenienten skulle have været i ond tro.
- 65 Tilstedeværelsen af dette bedømmelselement i den appellerede dom er imidlertid ikke tilstrækkelig til, at reglen om, at hvis præmisserne i en afgørelse fra Retten indeholder en tilsidesættelse af EU-retten, men konklusionen er berettiget af andre retlige grunde, bevirker en sådan tilsidesættelse ikke, at denne afgørelse skal ophæves, finder anvendelse (jf. i denne retning dom af 26.7.2017, Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen, C-696/15 P, EU:C:2017:595, præmis 56 og deri nævnte retspraksis). Den omstændighed, som Retten lagde til grund i den appellerede doms præmis 56, er nemlig alene et element blandt flere, som under behørig hensyntagen til den varemærkeansøgning, som intervenienten indgav for varer og tjenesteydelser i klasse 25, 35 og 39 i Nicearrangementet, skulle tages i betragtning i forbindelse med en helhedsvurdering, hvilken helhedsvurdering Retten imidlertid ikke foretog.
- 66 Det følger af det ovenstående, at det eneste appelanbringende er begrundet, og at den appellerede dom skal ophæves.

Om søgsmålet for Retten

- 67 Det følger af artikel 61, stk. 1, i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, at Domstolen, når appellanten gives medhold, selv kan træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse.
- 68 I det foreliggende tilfælde råder Domstolen over de nødvendige oplysninger til at træffe endelig afgørelse om det eneste anbringende, der blev fremført i første instans vedrørende tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
- 69 Som der er blevet redegjort for i nærværende doms præmis 21, fandt appelkammeret, at det med henblik på at fastslå, om intervenienten var i ond tro, burde have været godtgjort, at der var blevet gjort brug af et identisk eller lignende tegn, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke det omtvistede varemærke var blevet registreret. Det var på dette grundlag, at appelkammeret forkastede appellants klage.

- 70 Som det fremgår af nærværende doms præmis 52-57, er et sådant ræsonnement imidlertid behæftet med en retlig fejl, for så vidt som det tillægger artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 en for snæver rækkevidde.
- 71 Den omtvistede afgørelse skal derfor annulleres.

Påstanden om, at det omtvistede varemærke erklæres ugyldigt

- 72 Idet Domstolen i henhold til den kompetence, der er omhandlet i artikel 61, stk. 1, i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, har besluttet at annullere appelkammerets afgørelse, tilkommer det i overensstemmelse med artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001 den kompetente instans ved EUIPO at træffe en ny afgørelse på grundlag af en helhedsvurdering, hvorved der tages hensyn til ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke, således som den blev indgivet den 25. april 2011 for varer og tjenesteydelser i klasse 25, 35 og 39 i Nicearrangementet, til de omstændigheder, som appellanten behørigt har godtgjort, og til de omstændigheder, som intervenienten behørigt har underbygget i forbindelse med sit forsvar mod ugyldighedsbegæringen.
- 73 Følgelig skal påstanden om, at Domstolen erklærer det omtvistede varemærke ugyldigt, forkastes.

Sagsomkostninger

- 74 I henhold til artikel 184, stk. 2, i Domstolens procesreglement træffer Domstolen afgørelse om sagsomkostningerne, såfremt appellen tages til følge, og Domstolen selv endeligt afgør sagen.
- 75 I henhold til procesreglementets 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.
- 76 Appellanten har i det væsentlige fået medhold, idet den appellerede dom er blevet ophævet og den omtvistede afgørelse annulleret. Appellanten har nedlagt påstand om, at intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 77 EUIPO har nedlagt påstand om, at kontoret sammen med intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 78 Intervenienten og EUIPO skal følgelig hver pålægges at betale halvdelen af de omkostninger, som appellanten har afholdt, både i forbindelse med sagen i første instans i sag T-687/16 og i forbindelse med appelsagen. Som det fremgår af artikel 190, stk. 2, i Rettens procesreglement, er nødvendige udgifter, som er afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret, omkostninger, der kan kræves erstattet.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Femte Afdeling):

- 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) **Afgørelse truffet den 14. juni 2016 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1779/2015-2) annulleres.**
- 3) **Påstanden om, at det omtvistede varemærke erklæres ugyldigt, forkastes.**

- 4) Joaquín Nadal Esteban og EUIPO betaler hver halvdelen af de omkostninger, som Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ har afholdt, både i forbindelse med sagen i første instans i sag T-687/16 og i forbindelse med appelsagen.**

Underskrifter