

Zaak C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

tegen

Franz Hauswirth GmbH

(verzoek van het Oberste Gerichtshof
om een prejudiciële beslissing)

„Driedimensionaal gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 51,
lid 1, sub b — Relevante criteria voor beoordeling van ‚kwade trouw‘ van aanvrager bij
indiening van gemeenschapsmerkaanvraag”

Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston van 12 maart 2009 I - 4896

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juni 2009 I - 4918

Samenvatting van het arrest

*Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Absolutenietigheidsgronden
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 51, lid 1, sub b)*

I - 4893

Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd;

- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten,

- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, genieten.

Een vermoeden dat de aanvrager weet heeft van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, kan met name voortvloeien uit de algemene bekendheid van dat gebruik in de betrokken economische sector, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had. Dit vermoeden volstaat op zich evenwel niet als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager.

Het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag is een subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het concrete geval. Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen, met name wanneer deze niet de bedoeling heeft om het teken te gebruiken, maar enkel de toegang van een derde tot de markt wil verhinderen.

Het feit dat een derde al geruime tijd een teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met

het aangevraagde merk, en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, vormt een van de relevante factoren voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager. In een dergelijk geval zou de aanvrager immers de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten kunnen gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die een teken gebruikt dat op basis van zijn eigen merites reeds een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren. Niettemin kan niet worden uitgesloten dat zelfs in dergelijke omstandigheden, en met name wanneer verschillende producenten op de markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, de aanvrager een legitiem doel nastreeft met de inschrijving van dit teken. Dit kan onder meer het geval zijn, wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet dat een derde — een nieuwkomer op de markt — van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te laten inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten.

Bovendien kan ook de aard van het aangevraagde merk relevant zijn voor de beoordeling of er sprake is van kwade trouw van de

aanvrager. Ingeval het betrokken teken bestaat in de vorm en presentatie van een product als geheel, kan de kwade trouw van de aanvrager immers sneller worden vastgesteld wanneer de keuzevrijheid van concurrenten ten aanzien van de vorm en de presentatie van een product om technische of commerciële redenen beperkt is, zodat de merkhouder dan in staat is zijn concurrenten niet alleen te beletten een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken, maar zelfs om vergelijkbare producten op de markt te brengen.

Verder moet bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw van de aanvrager eveneens rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk. Deze mate van bekendheid kan immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.

(cf. punten 39-44, 46-52 en dictum)