



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

27 juni 2013\*

„Harmonisatie van wetgevingen — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 4, lid 4, sub g — Merken — Voorwaarden voor verkrijging en behoud van merk — Weigering van inschrijving of nietigheid — Begrip ‚kwade trouw‘ van aanvrager — Kennis door aanvrager van bestaan van buitenlands merk”

In zaak C-320/12,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Højesteret (Denemarken) bij beslissing van 29 juni 2012, ingekomen bij het Hof op 2 juli 2012, in de procedure

**Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd**

tegen

**Ankenævnet for Patenter og Varemærker,**

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: T. von Danwitz, kamerpresident, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby en C. Vajda (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: M. Wathelet,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

- Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, vertegenwoordigd door J. Gläsel, advocat,
- Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, vertegenwoordigd door C. L. Bardenfleth, advocat,
- de Deense regering, vertegenwoordigd door V. Pasternak Jørgensen als gemachtigde, bijgestaan door R. Holdgaard, advocat,
- de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door G. Palatiello, avvocato dello Stato,

\* Procestaal: Deens.

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door H. Støvlbæk en F. Bulst als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende

### Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van het begrip „kwade trouw” in de zin van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (hierna: „Malaysia Dairy”) en Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Deense commissie van beroep voor octrooien en merken; hierna: „commissie van beroep”) over de rechtmatigheid van een beslissing van deze commissie om de merkinschrijving van een plastic fles nietig te verklaren op grond dat Malaysia Dairy op het tijdstip van indiening van haar merkaanvraag het buitenlandse merk van Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (hierna: „Yakult”) kende.

### Toepasselijke bepalingen

#### *Unierecht*

- 3 Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1), is ingetrokken en gecodificeerd bij richtlijn 2008/95, die op 28 november 2008 in werking is getreden.
- 4 De punten 2, 4, 6 en 8 van de considerans van richtlijn 2008/95 luiden:
  - „(2) De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van richtlijn 89/104/EEG vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.
  - [...]
  - (4) Het lijkt niet nodig, de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen. Het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.
  - [...]
  - (6) De lidstaten moeten tevens iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen. Zij bepalen, bijvoorbeeld, de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure, zij maken uit of oudere rechten in de inschrijvingsprocedure, in de nietigheidsprocedure of in beide procedures moeten worden ingeroepen en, zij voorzien ingeval oudere rechten in de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, in een oppositieprocedure en/of een ambtshalve onderzoek. De lidstaten moeten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen.

[...]

(8) Het doel van de aanpassing kan alleen worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden. Hiertoe moet een niet limitatieve opsomming van tekens worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. De gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen of strijd met oudere rechten, moeten limitatief worden opgesomd zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen. De lidstaten moeten weigerings- of nietigheidsgronden met betrekking tot de voorwaarden voor verkrijging of behoud van het recht op een merk die niet worden aangepast, in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoedanigheid van de merkhouder, de vernieuwing van het merk, het taksenregime of de niet-naleving van de procedureregels.”

5 Onder het opschrift „Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten” bepaalt artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95:

„Elke lidstaat kan bovendien bepalen, dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

[...]

g) het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk dat in het buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvraag en daar nog wordt gebruikt, indien de aanvraag door de aanvrager te kwader trouw is gedaan.”

6 De bewoordingen van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 stemmen overeen met die van de overeenkomstige bepaling van richtlijn 89/104. De punten 2, 4, 6 en 8 van richtlijn 2008/95 stemmen in wezen overeen met de eerste, de derde, de vijfde en de zevende overweging van de considerans van richtlijn 89/104.

#### *Deens recht*

7 § 15, lid 3, punt 3, van de merkenwet, zoals gecodificeerd bij wet nr. 109 van 24 januari 2012, in de huidige bewoordingen zoals die zijn ingevoegd bij artikel 1, punt 3, van wet nr. 1201 van 27 december 1996, luidt:

„Een merk wordt evenmin ingeschreven indien

[...]

3) het gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een merk dat op het tijdstip van de aanvraag, of in voorkomend geval het tijdstip waarop de voorrang wordt ingeroepen ter onderbouwing van de aanvraag, in het buitenland is gebruikt en daar nog wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor de inschrijving van het jongere merk wordt aangevraagd, en de aanvrager het buitenlandse merk op het tijdstip van de aanvraag kende of behoorde te kennen.”

## Hoofdgeding en prejudiciële vragen

- 8 In 1965 heeft Yakult in Japan de inschrijving als model van een plastic fles voor een melkdrank verkregen. Deze fles is vervolgens als merk ingeschreven in Japan en een aantal andere landen, waaronder lidstaten van de Europese Unie.
- 9 Malaysia Dairy produceert en verkoopt sinds 1977 een melkdrank in een plastic fles. Na een aanvraag daartoe in 1980 heeft zij de inschrijving van haar vergelijkbare plastic fles als merk verkregen in onder meer Maleisië.
- 10 In 1993 hebben Malaysia Dairy en Yakult een schikking getroffen waarbij hun wederzijdse rechten en verplichtingen werden vastgesteld met betrekking tot het gebruik en de inschrijving van hun respectieve flessen in een bepaald aantal landen.
- 11 Na een in 1995 ingediende merkaanvraag heeft Malaysia Dairy in Denemarken de inschrijving van haar plastic fles als driedimensionaal merk verkregen.
- 12 Op 16 oktober 2000 heeft Yakult oppositie ingesteld tegen die inschrijving met het betoog dat Malaysia Dairy op het tijdstip van indiening van de aanvraag de identieke oudere merken van Yakult buiten Denemarken kende of behoorde te kennen in de zin van § 15, lid 3, punt 3, van de merkenwet. Bij beslissing van 14 juni 2005 heeft Patent- og Varemærkestyrelsen (Deens octrooi- en merkenbureau) het verzoek van Yakult geweigerd met onder meer de verklaring dat, aangezien Malaysia Dairy een in Maleisië ingeschreven merk bezat waarvan zij vervolgens inschrijving in Denemarken heeft aangevraagd, haar kwade trouw in casu niet kon worden aangetoond door het enkele feit dat zij op het tijdstip van indiening van haar merkaanvraag kennis had van het buitenlandse merk van Yakult.
- 13 Yakult is tegen die beslissing opgekomen bij de commissie van beroep, die de merkinschrijving van Malaysia Dairy op 16 oktober 2006 heeft nietig verklaard. De commissie van beroep was onder meer van mening dat § 15, lid 3, punt 3, van de merkenwet aldus moet worden uitgelegd dat de daadwerkelijke of veronderstelde kennis van een in het buitenland gebruikt merk in de zin van die bepaling volstaat om vast te stellen dat de merkaanvrager te kwader trouw is, zelfs indien kan worden aangenomen dat deze daarvoor inschrijving van het aangevraagde merk in een ander land had verkregen.
- 14 Malaysia Dairy is tegen de beslissing van de commissie van beroep opgekomen bij het Sø- og Handelsret (zee- en handelsrechtbank), die de beslissing van de commissie van beroep bij vonnis van 22 oktober 2009 heeft bevestigd met onder meer de opmerking dat vaststond dat Malaysia Dairy het oudere merk van Yakult kende op het tijdstip van indiening van haar merkaanvraag in Denemarken.
- 15 Tegen dit vonnis heeft Malaysia Dairy op 4 november 2009 hoger beroep ingesteld bij het Højesteret.
- 16 Volgens de verwijzende rechter zijn partijen in het hoofdgeding het niet eens over de vraag of het begrip „kwade trouw” in de zin van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 op eenvormige wijze moet worden uitgelegd in het Unierecht en of het, om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling, volstaat dat de aanvrager het buitenlandse merk kende of behoorde te kennen.
- 17 Onder deze omstandigheden heeft het Højesteret de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
  - „1) Geeft het begrip kwade trouw in artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 [...] uitdrukking aan een juridische standaard die kan worden ingevuld overeenkomstig het nationale recht, of is het een begrip van Unierecht dat in de hele Europese Unie eenvormig moet worden uitgelegd?

- 2) Indien het begrip kwade trouw in artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 een begrip van Unierecht is, moet het aldus worden opgevat dat het kan volstaan dat de aanvrager het buitenlandse merk op het tijdstip van indiening van de aanvraag kende of behoorde te kennen of kan de inschrijving slechts worden geweigerd indien aan verdere vereisten betreffende de subjectieve situatie van de aanvrager is voldaan?
- 3) Kan een lidstaat ervoor kiezen om een specifieke bescherming van buitenlandse merken in te voeren die, wat het vereiste van kwade trouw betreft, afwijkt van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95, bijvoorbeeld door een bijzonder vereiste te stellen dat de aanvrager het buitenlandse merk kende of behoorde te kennen?"

### **Beantwoording van de prejudiciële vragen**

- 18 In het verzoek om een prejudiciële beslissing wordt verwezen naar richtlijn 2008/95. Een deel van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde feiten heeft zich echter voorgedaan vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn op 28 november 2008.
- 19 Het antwoord op de prejudiciële vragen zou echter hetzelfde zijn indien richtlijn 89/104 van toepassing was op het hoofdgeding, aangezien artikel 4, lid 4, sub g, van deze richtlijn identiek is aan de overeenkomstige bepaling van richtlijn 2008/95 en de inhoud van de relevante punten van de considerans van deze twee richtlijnen in wezen dezelfde is.

#### *Eerste vraag*

- 20 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip „kwade trouw” in de zin van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 een Unierechtelijk begrip is dat eenvormig moet worden uitgelegd.
- 21 In hun opmerkingen voeren Malaysia Dairy, de Italiaanse regering en de Europese Commissie aan dat het om een autonoom Unierechtelijk begrip gaat dat in de verschillende Unierechtelijke instrumenten over merken eenvormig moet worden uitgelegd.
- 22 Yakult en de Deense regering zijn van mening dat aangezien het gaat om een begrip dat niet nauwkeurig is gedefinieerd in richtlijn 2008/95, de lidstaten in beginsel het recht hebben om de inhoud ervan te verduidelijken, waarbij zij de doelstellingen van deze richtlijn en het evenredigheidsbeginsel in acht moeten nemen.
- 23 Om te beginnen moet eraan worden herinnerd dat richtlijn 2008/95 in de artikelen 3 en 4 ervan – absolute of relatieve – gronden opsomt op basis waarvan de inschrijving van een merk kan worden geweigerd of het merk, indien het is ingeschreven, nietig kan worden verklaard. Sommige van deze gronden zijn facultatief voor de lidstaten, die deze dus, zoals in punt 8 van de considerans van richtlijn 2008/95 in herinnering is gebracht, „in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen”.
- 24 Artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 bevat een dergelijke facultatieve weigerings- of nietigheidsgrond.
- 25 Volgens vaste rechtspraak vereisen de eenvormige toepassing van het Unierecht en het gelijkheidsbeginsel dat de bewoordingen van een bepaling van Unierecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Unie autonoom en uniform worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling (zie met name arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Jurispr. blz. I-8701, punt 29).

- 26 Vaststaat dat artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 geen definitie bevat van het begrip „kwade trouw”, dat evenmin is gedefinieerd in de overige artikelen van deze richtlijn. Bovendien bevat deze bepaling met betrekking tot dit begrip geen uitdrukkelijke verwijzing naar het recht van de lidstaten. Bijgevolg moeten de betekenis en de draagwijdte van dit begrip worden bepaald met inachtneming van de context waarin de betrokken bepaling van richtlijn 2008/95 wordt gebruikt en het doel van deze richtlijn.
- 27 Wat het voorwerp en het doel van richtlijn 2008/95 betreft, heet het in punt 4 van de considerans van deze richtlijn weliswaar dat het niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen, maar deze richtlijn bevat niettemin een harmonisatie van de belangrijkste basisregels ter zake, te weten, volgens hetzelfde punt, regels betreffende de bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, en sluit in dit punt niet uit dat die regels volledig worden geharmoniseerd (zie in die zin arrest van 16 juli 2008, Silhouette International Schmied, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punt 23, en arrest Budějovický Budvar, reeds aangehaald, punt 30).
- 28 Voorts is het feit dat een bepaling van richtlijn 2008/95 facultatief is, irrelevant voor de vraag of deze bepaling eenvormig moet worden uitgelegd (zie in die zin arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punten 18-21).
- 29 Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „kwade trouw” in de zin van deze bepaling een autonoom begrip van Unierecht vormt dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Unie.

#### *Tweede vraag*

- 30 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter, indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, in wezen te vernemen of het feit dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn merkaanvraag kennis heeft of wordt verondersteld kennis te hebben van een in het buitenland gebruikt merk dat kan worden verward met het aangevraagde merk, volstaat om vast te stellen dat deze aanvrager te kwader trouw is, of dat met andere subjectieve elementen betreffende deze aanvrager rekening moet worden gehouden.
- 31 In hun opmerkingen betogen Malaysia Dairy, de Italiaanse regering en de Commissie tegen de achtergrond van de rechtspraak van het Hof die dit begrip uitlegt in het kader van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), dat alle omstandigheden van de zaak in hun geheel moeten worden beoordeeld, waarbij niet alleen wordt gesteund op de objectieve kennis van een buitenlands merk door de aanvrager maar ook op de subjectieve bedoeling van de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag.
- 32 De Deense regering en Yakult betogen dat het begrip kwade trouw zoals het Hof dit uitlegt in het kader van verordening nr. 40/94, niet kan worden gebruikt in het kader van richtlijn 2008/95. Zij zijn van mening dat het begrip „kwade trouw” in de zin van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het feit dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag het buitenlandse merk kende of behoorde te kennen, kan volstaan om vast te stellen dat deze aanvrager te kwader trouw is. Volgens hen pleiten de behoefte aan voorzienbaarheid van het recht en aan een goed administratief beheer voor een dergelijke uitlegging.
- 33 Volgens de rechtspraak van het Hof is het communautaire merkensysteem een autonoom systeem, dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem (zie arrest Budějovický Budvar, reeds aangehaald, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 34 Het begrip „kwade trouw” komt voor in artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dat bepaalt dat het gemeenschapsmerk nietig wordt verklaard wanneer „de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was”. Deze bepaling is volledig overgenomen in artikel 52, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), waarbij verordening nr. 40/94 is ingetrokken en vervangen.
- 35 Verordening nr. 207/2009, die de Uniewetgeving op het gebied van merken aanvult met de invoering van een communautair merkensysteem, streeft hetzelfde doel na als richtlijn 2008/95, te weten de totstandkoming en de werking van de interne markt. Gelet op de noodzaak van een harmonische interactie tussen het communautaire en het nationale merkensysteem, moet het begrip „kwade trouw” in de zin van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 op dezelfde wijze worden uitgelegd als in de context van verordening nr. 207/2009. Een dergelijke benadering garandeert een coherente toepassing van de verschillende Unierechtelijke regels over merken.
- 36 Blijkens de rechtspraak waarin dit begrip wordt uitgelegd in het kader van die verordening, moet de kwade trouw van de aanvrager globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag, zoals onder andere het feit dat de aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikte voor dezelfde of een soortgelijke waar. De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een dergelijk teken gebruikt, volstaat op zich echter niet als bewijs van de kwade trouw van deze aanvrager. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bedoeling van deze aanvrager op het tijdstip waarop hij de merkaanvraag indient, een subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval (zie in die zin arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Jurispr. blz. I-4893, punten 37 en 40-42).
- 37 Gelet op het voorgaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat, om de kwade trouw van de aanvrager in de zin van deze bepaling vast te stellen, rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling.

#### *Derde vraag*

- 38 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de lidstaten een bijzondere bescherming van buitenlandse merken kunnen invoeren die berust op het feit dat de aanvrager een buitenlands merk kende of behoorde te kennen.
- 39 Malaysia Dairy, de Italiaanse regering en de Commissie zijn van mening dat de marge waarover de lidstaten beschikken in het kader van de toepassing van de weigerings- of nietigheidsgronden die facultatief zijn opgesomd in artikel 4, lid 4, van richtlijn 2008/95, enkel inhoudt dat zij kunnen beslissen of zij de betrokken gronden al dan niet in hun respectieve wetgeving handhaven of opnemen en hen niet in staat stelt aanvullende gronden toe te voegen.
- 40 Yakult en de Deense regering hebben daarentegen betoogd dat, aangezien de nationale bepalingen ter zake waarop artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 betrekking heeft, niet de meest rechtstreekse invloed op de interne markt hebben, deze bepaling geen volledige harmonisatie ten uitvoer brengt.

- 41 Opgemerkt moet worden dat de Uniewetgever de gronden van artikel 4, lid 4, van richtlijn 2008/95 weliswaar facultatief opsomt, maar dat de aan de lidstaten gelaten marge enkel inhoudt dat zij kunnen beslissen of zij in hun nationaal recht al dan niet in deze – specifiek door de wetgever afgebakende – grond voorzien (zie naar analogie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punten 18-20).
- 42 Richtlijn 2008/95 verbiedt de lidstaten om andere weigerings- of nietigheidsgronden in te voeren dan die welke zijn opgenomen in deze richtlijn, wat wordt bevestigd door punt 8 van de considerans van deze richtlijn, waarin het heet dat de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals strijd met oudere rechten, limitatief moeten worden opgesomd, zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen.
- 43 Op de derde vraag moet bijgevolg worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het de lidstaten niet de ruimte laat om een bijzondere beschermingsregeling voor buitenlandse merken in te voeren die afwijkt van de regeling waarin deze bepaling voorziet en berust op het feit dat de aanvrager een buitenlands merk kende of behoorde te kennen.

### **Kosten**

- 44 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

- 1) **Artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „kwade trouw” in de zin van deze bepaling een autonoom begrip van Unierecht is dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Europese Unie.**
- 2) **Artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat, om de kwade trouw van de aanvrager van een merk in de zin van deze bepaling vast te stellen, rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling.**
- 3) **Artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten niet de ruimte laat om een bijzondere beschermingsregeling voor buitenlandse merken in te voeren die afwijkt van de regeling waarin deze bepaling voorziet en berust op het feit dat de aanvrager een buitenlands merk kende of behoorde te kennen.**

ondertekeningen