

# Mål C-529/07

**Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**

**mot**

**Franz Hauswirth GmbH**

(begäran om förhandsavgörande  
från Oberster Gerichtshof)

”Tredimensionellt gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 —  
Artikel 51.1 b — Relevanta kriterier för bedömningen av huruvida sökanden var i ’ond  
tro’ när ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke gavs in”

Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston föredraget den 12 mars 2009 . . . . .	I - 4896
Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 juni 2009 . . . . .	I - 4918

Sammanfattning av domen

*Gemenskapsvarumärke — Avstående, upphävande och ogiltighet — Absoluta ogiltighetsgrunder  
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 51.1 b)*

Vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro i den mening som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94, om gemenskapsvarumärken, ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vilka förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke gavs in, i synnerhet

- den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan,
- sökandens avsikt att hindra denna tredje man från att fortsätta att använda ett sådant kännetecken,
- graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det kännetecken som avses i registreringsansökan.

En allmän vetskap, inom den berörda ekonomiska sektorn, om att en tredje man använder ett liknande eller identiskt kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan, kan leda till en presumtion för att sökanden haft vetskap om ett sådant användande, och att denna kännedom bland annat kan följa av

hur länge ett sådant användande har pågått. Ju längre användande desto högre är sannolikheten för att sökanden hade vetskap om detta när registreringsansökan gavs in. Detta är emellertid inte i sig tillräckligt för att sökanden ska anses vara i ond tro.

Sökandens avsikt när registreringsansökan gavs in är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet. Avsikten att hindra en tredje man från att saluföra en vara kan således i vissa fall vara en indikation på att sökanden varit i ond tro, bland annat när denna inte har för avsikt att använda ett kännetecken utan endast att hindra tredje man från att träda in på samma marknad.

Den omständigheten, att en tredje man sedan länge använder ett kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det varumärke som avses i registreringsansökan, och att detta kännetecken åtnjuter ett visst rättsligt skydd, en av de relevanta faktorerna vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro. I ett sådant fall skulle nämligen sökanden kunna utnyttja de rättigheter som följer av gemenskapsvarumärket endast i syfte att illojalt konkurrera med en konkurrent som använder ett kännetecken som, av egen kraft, redan förvärvat ett visst rättsligt skydd. Även under dessa omständigheter och i synnerhet när flera tillverkare på marknaden använder identiska eller liknande kännetecken för varor som är identiska eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det

kännetecken som avses i registreringsansökan, kan det dock inte uteslutas att sökanden har haft ett legitimt ändamål med att registrera detta kännetecken. Detta kan bland annat vara fallet när sökanden vid den tidpunkt då registreringsansökan ges in, vet om att en ny marknadsaktör försöker utnyttja kännetecknet genom att kopiera utformningen, vilket föranleder sökanden att registrera detta i syfte att förhindra att denna utformning används.

Även karaktären på det varumärke som avses i registreringsansökan kan vara relevant vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro. Om det aktuella kännetecknet utgörs av en varas hela form och utformning kan det nämligen lättare fastställas att sökanden varit i ond tro då konkurrenternas frihet att välja form och utformning för en vara begränsas på grund av tekniska eller kommersiella faktorer. Varumärkesinnehavaren kan då nämligen

hindra sina konkurrenter inte endast från att använda ett identiskt eller liknande kännetecken utan också från att saluföra jämförbara varor.

Vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro kan hänsyn dessutom tas till i vilken grad ett kännetecken är välkänt när ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ges in. Det är nämligen just en sådan grad av välkändhet som kan rättfärdiga sökandens intresse av att skaffa ett bättre rättsligt skydd för sitt kännetecken.

(se punkterna 39–44 och 46–52 samt domslutet)