



Rättsfallssamlingen

Mål T-33/11

Peeters Landbouwmachines BV
mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)
(harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket BIGAB —
Absolut registreringshinder — Ond tro föreligger inte — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”

Sammanfattning av domen

*Gemenskapsvarumärke — Avstående, upphävande och ogiltighet — Absoluta ogiltighetsgrunder —
Sökanden i ond tro när varumärkesansökan gavs in — Bedömningskriterier — Beaktande av samtliga
relevanta faktorer som förelåg när registreringsansökan gavs in*

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 52.1 b)

Prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 ska göras som en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat

- den omständigheten att sökanden känner till eller borde känna till att en tredje man i minst en medlemstat 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, och
- graden av rättsligt skydd för tredje mans kännetecken och för det kännetecken som avses i registreringsansökan.

Avsikten att hindra en tredje man från att saluföra en vara kan i vissa fall vara en indikation på att sökanden varit i ond tro. Detta är bland annat fallet när det senare visar sig att sökanden inte låtit registrera ett kännetecken som gemenskapsvarumärke för att använda det utan endast för att hindra tredje man från att träda in på samma marknad.

De tre faktorer som räknas upp ovan är endast exempel på omständigheter som kan beaktas för att bedöma huruvida den som ansökt om ett varumärke var i ond tro när registreringsansökan gavs in. Vid den helhetsbedömning som ska göras vid tillämpningen av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 kan således även det ifrågasatta kännetecknets ursprung beaktas, liksom dess användning efter det att det skapats samt vilka affärsmässiga överväganden som legat bakom ansökan om registrering av detta kännetecken som gemenskapsvarumärke.

Att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man, i minst en medlemsstat, sedan länge 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, räcker inte i sig för att sökanden ska anses vara i ond tro. Även 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 inte uteslutas att sökanden har haft ett legitimt ändamål med att registrera detta kännetecken. Så kan bland annat vara fallet när sökanden vet, vid den tidpunkt då registreringsansökan ges in, att en tredje man använder det varumärke för vilket registrering söks och därvid ger sin kundkrets intryck av att det företaget är en officiell distributör av de varor som säljs under detta varumärke, trots att så inte är fallet.

Det kan inte ifrågasättas att den som ansöker om varumärkesregistrering är i god tro enbart på den grunden att denne är innehavare av andra varumärken och inte har tagit initiativ till att ansöka om registrering av dessa som gemenskapsvarumärken.

Vid prövningen av huruvida en varumärkessökande varit i ond tro kan hänsyn tas till hur känt ett kännetecken är när ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ges in. Om kännetecknet är känt kan det nämligen rättfärdiga sökandens intresse av att skaffa ett mer omfattande rättsligt skydd för sitt kännetecken.

(se punkterna 18–21, 27, 28 och 30)