Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
A. BIONDI
fremsat den 6. februar 2025[1]

Sag C-17/24

CeramTec GmbH
mod
Coorstek Bioceramics LLC

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig)

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – ond tro hos ansøgeren – absolutte registreringshindringer – tegn, som udelukkende består af den funktionelle udformning af varen – ingen forbindelse mellem den tekniske løsning og de registrerede varemærker«

I. Indledning

1. I denne anmodning om præjudiciel afgørelse har Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig) spurgt Domstolen om de mulige sammenfald mellem anvendelsesområderne for de absolutte ugyldighedsgrunde for et EF-varemærke (som nu er blevet til EU-varemærke), der er fastsat i artikel 52, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 207/2009[2], som er baseret på henholdsvis eksistensen af en af de absolutte registreringshindringer opregnet i denne forordnings artikel 7, stk. 1, og på ond tro hos ansøgeren.

2. Den forelæggende ret stiller nærmere bestemt spørgsmål ved, hvorvidt hensigten om at videreføre rettighederne til en teknisk løsning, der har været omfattet af et udløbet patent, er tilstrækkelig til at fastslå, at ansøgeren på datoen for indgivelsen af varemærkeansøgningen var i ond tro, når det efter denne dato viser sig, at det tegn, for hvilket der er ansøgt om registrering, ikke indeholder nogen teknisk løsning, og at det pågældende varemærke derfor ikke kan erklæres ugyldigt på baggrund af artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med den absolutte registreringshindring i denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), som har til formål at forhindre registrering af tegn, der giver varemærkeindehaveren monopol på sådanne løsninger.

3. Denne ret har derfor stillet Domstolen tre spørgsmål, hvoraf det første vedrører forholdet mellem de absolutte ugyldighedsgrunde, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, litra a) henholdsvis b), i forordning nr. 207/2009, og det andet og det tredje spørgsmål vedrører fortolkningen af denne forordnings artikel 52, stk. 1, litra b).

[1] – Originalsprog: fransk.

[2] – Rådets forordning af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).

4. Anmodningen om præjudiciel afgørelse er blevet indgivet i forbindelse med en tvist i en sag om krænkelse anlagt af CeramTec GmbH (herefter »CeramTec«) mod Coorstek Bioceramicas LLC (herefter »Coorstek«), hvori sidstnævnte har fremsat modkrav med påstand om, at tre EU-varemærker ejet af CeramTec erklæres ugyldige.

II. Retsforskrifter

5. Forordning nr. 207/2009 blev ændret ved forordning (EU) 2015/2424 [3], som trådte i kraft den 23. marts 2016, og som efterfølgende med virkning fra den 1. oktober 2017 blev ophævet og erstattet af forordning (EU) 2017/1001 [4]. I den foreliggende sag falder alle de faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen ratione temporis ind under anvendelsesområdet for forordning nr. 207/2009 i dens oprindelige udgave [5].

6. Artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, i den affattelse, der finder anvendelse på de faktiske omstændigheder i hovedsagen fastsatte, at tegn, som udelukkende består af »en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat«, er udelukket fra registrering.

7. Artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 var affattet således:

»Et [EU-]varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til [Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)] 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.«

III. Tvisten i hovedsagen, de præjudicielle spørgsmål og retsforhandlingerne for Domstolen

8. CeramTec er et tysk selskab, der er specialiseret i udvikling, fremstilling og distribution af keramiske dele beregnet til navnlig hofte- og knæimplantater, som selskabet sælger til virksomheder, der producerer proteser, herunder totale hofteproteser, som derefter sælges til slutbrugerne, f.eks. hospitaler og ortopædkirurger.

9. Coorstek er et amerikansk selskab, som fremstiller avancerede tekniske keramiske dele til navnlig ledproteser til hofte og ryg og tandproteser.

10. CeramTec havde et europæisk patent med nr. EP 0 542 815, der udløb den 5. august 2011, hvor Frankrig var designeret, og som omfattede et keramisk kompositmateriale.

[3] – Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 16.12.2015 om ændring af Rådets forordning nr. 207/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21).

[4] – Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

[5] – Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at såvel de hævdede krænkelser som datoen for ansøgningerne om registrering af de anfægtede varemærker, som er de eneste relevante forhold for at fastlægge, hvilken materiel ret der er gældende hvad angår modkravet med påstand om ugyldighed (jf. i denne retning dom af 29.1.2020, Sky m.fl., C-371/18, herefter »Sky-dommen«, EU:C:2020:45, præmis 49), lå før den 23.3.2016.

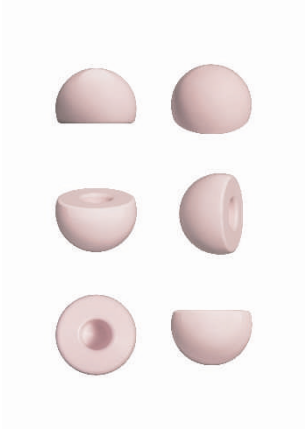
11. Den 23. august 2011 indgav CeramTec ansøgning om registrering af følgende tre EU-varemærker (herefter »de anfægtede varemærker«):

– varemærke nr. 010214195 bestående i farven rosa pantone 677C, 2010-udgaven, registreret den 26. marts 2013, med påberåbt prioritet fra et tysk varemærke af 21. juli 2011

– figurmærke nr. 010214112, som gengivet nedenfor, i farven rosa pantone 677, registreret den 12. april 2013, med påberåbt prioritet fra et tysk varemærke af 25. juli 2011



– det tredimensionale varemærke nr. 10214179, som gengivet nedenfor, i farven rosa pantone 677 registreret den 20. juni 2013, med påberåbt prioritet fra et tysk varemærke af 26. juli 2011.



12. Den 13. december 2013 sagsøgte CeramTec Coorstek for varemærkekrænkelse og illoyal konkurrence. Coorstek fremsatte heroverfor modkrav med påstand om, at de anfægtede varemærker erklæres ugyldige.

13. Ved dom af 25. juni 2021 erklærede cour d'appel de Paris (appeldomstolen i Paris) de anfægtede varemærker ugyldige på grund af ond tro ved indgivelse af ansøgningen (herefter »dommen fra appeldomstolen i Paris«).

14. Denne domstol fastslog, at selskabet Ceramtec på datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af de anfægtede varemærker var overbevist om, at kromoxidens tekniske virkning kunne garantere de keramiske kuglers hårdhed og bestandighed, når de indgik i medicinske proteser, og at selskabet havde søgt at beskytte kuglernes rosa farve, der hidrørte fra forekomsten af kromoxid i keramikken. Den udledte heraf, at selskabet Ceramtec havde haft til hensigt at forlænge det monopol, som det havde på den tekniske løsning, der hidtil havde været beskyttet af

et patent, som netop var udløbet, og at forhindre konkurrenterne i at komme ind på det marked, som selskabet dominerede på grund af dette patent. CeramTec havde således til haft til hensigt at opnå en eneret i andre øjemed end dem, der vedrørte et varemærkes funktion.

15. CeramTec har iværksat en kassationsappel mod dommen fra appeldomstolen i Paris. Selskabet har anført, at en fortolkning af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, der hjemler mulighed for at erklære et varemærke ugyldigt af den ene grund, at ansøgeren har haft til hensigt at gøre rettigheder vedrørende en teknisk løsning evigtvarende, uden at det er blevet godtgjort, at retten til varemærket faktisk vil sikre beskyttelsen af en sådan teknisk løsning eller gøre den evigtvarende, vil omgå anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), og tilsidesætte de respektive anvendelsesområder for disse to bestemmelser. I den foreliggende sag opdagede CeramTec efter udløbet af dets patent og indgivelsen af ansøgningen om de omtvistede varemærker, at kromoxiden, som gav den lyserøde farve, som disse varemærker omfatter, i virkeligheden ikke havde nogen teknisk virkning. De anfægtede varemærker kunne under disse omstændigheder efter selskabets opfattelse ikke have afledt varemærkeretten fra dens formål. Selskabet har gjort gældende, at ansøgerens hensigt alene er irrelevant, og at den modsatte løsning ville betyde, at begrebet »ond tro« blev gjort til en kattelem til at anvende ugyldighedsgrunden på baggrund af den fælles anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, uden at betingelserne for anvendelse heraf er opfyldt.

16. Coorstek har gjort gældende, at artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), og dens artikel 52, stk. 1, litra b), opfylder forskellige formål, og at det ikke kan lægges til grund, at den første udgør en særlig bestemmelse, der har forrang. Der er tale om to tilfælde af, at et varemærke erklæres ugyldigt på grundlag af fuldstændig adskilte forhold. Ifølge Coorstek krænker indgivelsen af ansøgning om et tegn med henblik på at forbeholde sig en teknisk løsning den loyale konkurrence, selv om den patenterede tekniske virkning, der ikke længere er patentbeskyttet, i sidste ende skulle vise sig at være uvirksom.

17. Den forelæggende ret finder, at appellen fra CeramTec rejser det hidtil oversete spørgsmål om forbindelsen mellem artikel 7 i forordning nr. 207/2009, som denne forordnings artikel 52, stk. 1, litra a), henviser til, og denne forordnings artikel 52, stk. 1, litra b). Den forelæggende ret fremhæver, at CeramTec ligeledes har anlagt sager mod Coorstek for krænkelse af de anfægtede varemærker i Tyskland, USA og i Schweiz, og at Oberlandesgericht Stuttgart (den regionale appeldomstol i Stuttgart, Tyskland) i forbindelse med tvisten i Tyskland ved dom af 13. marts 2023 anlagde en anden fortolkning end den, der følger af dommen fra appeldomstolen i Paris[6]. Den forelæggende ret er kommet frem til, at medlemsstaternes appelinstanser har forskellige fortolkninger.

[6] – Det fremgår af den nationale sagsakt, der er indleveret til Domstolens Justitskontor, at afgørelsen fra Oberlandesgericht Stuttgart (den regionale appeldomstol i Stuttgart) af 13.3.2023 havde til formål at ophæve suspensionen af søgsmålet om krænkelse af varemærker, som CeramTec havde indledt ved de tyske domstole, efter registreringen i 2019 af nye EU-varemærker, der svarer til de anfægtede varemærker, og af begæringen om, at disse varemærker erklæredes ugyldige, som blev indgivet af Coorstek til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).

18. På denne baggrund har Cour de cassation (kassationsdomstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) [Er de ugyldighedsgrunde, der består i registreringen af et varemærke i strid med bestemmelserne i artikel 7 i forordning nr. 207/2009 på den ene side og af ond tro hos ansøgeren på datoen for indgivelsen af ansøgningen på den anden side, jf. henholdsvis litra a) og b) i denne forordnings artikel 52, stk. 1, uafhængige af hinanden og uden sammenfald?]

2) Hvis det første spørgsmål besvares benægtende, kan ond tro hos ansøgeren da bedømmes i lyset af alene den absolutte registreringshindring, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, når det ikke er blevet konstateret, at det tegn, der er ansøgt registreret som varemærke, udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat?

3) Skal artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning [...] nr. 207/2009 fortolkes således, at denne bestemmelse udelukker ond tro hos en ansøger, der har indgivet en ansøgning om varemærkeregistrering i den hensigt at beskytte en teknisk løsning, hvis det efter denne indgivelse er blevet opdaget, at der ikke forelå en forbindelse mellem den omhandlede tekniske løsning og de tegn, som udgør det varemærke, der er søgt registreret?«

19. Parterne i hovedsagen, den franske regering og Europa-Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg. Disse parter afgav deres indlæg i retsmødet den 13. november 2024.

IV. Bedømmelse

20. Efter anmodning fra Domstolen er dette forslag til afgørelse afgrænset til det første og det andet præjudicielle spørgsmål.

21. Inden jeg går videre til undersøgelsen af dem, vil jeg kortfattet gøre bemærkninger om den retspraksis, der er relevant for så vidt angår ond tro hos ansøgeren i forbindelse med registreringen af et EU-varemærke.

A. Kortfattet gennemgang af den relevante retspraksis

22. Begrebet »ond tro«, som fremgår af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, er et selvstændigt EU-retligt begreb [7]. Når et begreb, der fremgår af denne forordning, 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 [8].

23. Selv om begrebet »ond tro« efter dets sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug forudsætter tilstedeværelsen af en uredelig tankegang eller hensigt, skal der med henblik på fortolkningen heraf tages hensyn til den konkrete varemærkeretlige sammenhæng, dvs. i erhvervsmæssig sammenhæng [9]. Domstolen præciserede således i Koton-dommen, at den

[7] – Jf. i denne retning Sky-dommen, præmis 73.

[8] – Jf. dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO (C-104/18 P, herefter »Koton-dommen«, EU:C:2019:724, præmis 43). Jf. ligeledes Sky-dommen, præmis 74.

[9] – Jf. Koton-dommen, præmis 45.

absolutte ugyldighedsgrund, der er omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, finder 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 [10].

24. Spørgsmålet om, hvorvidt ansøgeren var i ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, skal vurderes i sin helhed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag [11]. Varemærkeansøgerens hensigt er et subjektivt element, som de kompetente administrative og retslige myndigheder dog skal fastlægge objektivt [12]. Det er ifølge Domstolen kun på denne måde, at en hævdet ond tro kan vurderes objektivt [13].

25. En af de faktorer, der er relevant for denne vurdering, er navnlig den omstændighed, at ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til de omstændigheder, der er gjort gældende over for den pågældende i forbindelse med anklagen om ond tro [14]. Som generaladvokat Sharpston forklarer i sit forslag til afgørelse i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [15], kan en hensigt som udgangspunkt kun kvalificeres som værende uredelig, hvis vedkommende har kendskab til den faktiske situation, hvor det er berettiget at anvende betegnelserne [16]. Et sådan kendskab, eller hævdet kendskab, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå ond tro [17].

26. Domstolen og Den Europæiske Unions Ret har fastslået, at flere andre forhold er relevante, såsom navnlig varemærkeansøgningen, som den blev indgivet, og dens omfang [18], oprindelsen og den tidligere brug af det tegn, der ansøges om registrering af [19], samt karakteren af det ansøgte varemærke [20], forretningsforbindelserne mellem den person, der har fremsat ugyldighedsbegæringen, og indehaveren af det anfægtede varemærke, den forretningsmæssige logik, som indgivelsen af registreringsansøgningen indgik i, og kronologien af de begivenheder, der har karakteriseret den nævnte indgivelse [21], samt den grad af velkendthed, tegnet har på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen med henblik på dets registrering [22].

10 – Jf. Koton-dommen, præmis 46.

11 – Jf. for så vidt angår Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1) dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, herefter »Lindt-dommen«, EU:C:2009:361, præmis 37).

12 – Jf. Koton-dommen, præmis 47, og Lindt-dommen, præmis 42. Jf. ligeledes for så vidt angår begrebet »ond tro« som omhandlet i artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28.4.2004 om generelle retningslinjer for implementering af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EUT 2004, L 162, s. 40), dom af 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, præmis 45).

13 – Jf. Koton-dommen, præmis 47.

14 – Jf. i denne retning Lindt-dommen, præmis 39.

15 – C-529/07, herefter »generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse i Lindt-sagen«, EU:C:2009:148, punkt 60.

16 – Jf. generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse i Lindt-sagen, punkt 61.

17 – Jf. Lindt-dommen, præmis 40 og 41, og dom af 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, præmis 37).

18 – Jf. Koton-dommen, præmis 65.

19 – Jf. dom af 8.5.2014, Simca Europe mod KHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, præmis 40 og 46); jf. ligeledes dom af 21.4.2021, Hasbro mod EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, herefter »Hasbro-dommen«, EU:T:2021:211, præmis 38).

20 – Jf. Lindt-dommen, præmis 50.

21 – Jf. Koton-dommen, præmis 62-64.

22 – Jf. Lindt-dommen, præmis 51.

27. Alle disse faktorer er dog kun illustrationer blandt en række forhold, der kan tages i betragtning [23]. Som generaladvokat Sharpston har anført i sit forslag til afgørelse i Lindt-sagen, kan begrebet »ond tro« som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke afgrænses til bestemte, konkrete omstændigheder [24].

28. Det kan således konkluderes, at selv om Domstolens og Rettens praksis giver klare indikationer for, hvordan ond tro hos ansøgeren om et EU-varemærke skal vurderes, er dette begreb endnu ikke fastlagt. Dette afspejler det formål af almen interesse, som ligger til grund for den tilsvarende absolutte ugyldighedsgrund, som består i at blokere virkningen af varemærkeregistreringer, der udgør et misbrug, eller som er i strid med redelig markedsførings- og forretningsskik. Et sådan mål ville nemlig blive bragt i fare, hvis ond tro skulle defineres udtømmende og kun kunne godtgøres ved udtømmende opregnet faktiske omstændigheder [25].

B. Det første præjudicielle spørgsmål

29. Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om de absolutte ugyldighedsgrunde, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, litra a) henholdsvis b), i forordning nr. 207/2009, er »uafhængige« og »uden sammenfald«.

30. Jeg vil først se nærmere på spørgsmålet om ugyldighedsgrundenes uafhængighed og herefter på, hvorvidt de er uden sammenfald.

1. Er de absolutte ugyldighedsgrunde, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 uafhængige?

31. Som alle de interesserede parter, der har fremsat bemærkninger i denne sag, er jeg af den opfattelse, at de absolutte ugyldighedsgrunde, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, er uafhængige af hinanden og selvstændige i den forstand, at anvendelsen af den ene ikke forudsætter eller afhænger af den andens anvendelse eller manglende anvendelse. Hver ugyldighedsgrund har sit eget anvendelsesområde og godtgør i sig selv, at et EU-varemærke erklæres ugyldigt, når betingelserne for dens anvendelse er opfyldt.

32. Indledningsvis fremgår en sådan uafhængighed af ordlyden og opbygningen af artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. De to absolutte ugyldighedsgrunde er genstand for særskilte udsagn, der fremgår i de to punkter i et afsnit, som de udgør de eneste dele af. Disse er [(o.a.: i den franske sprogversion)] adskilt fra hinanden af et semikolon, hvilket semantisk afspejler EU-lovgivers hensigt om klart at skelne mellem de to tilfælde. Bestemmelsen indeholder desuden hverken i den indledende sætning eller i den efterfølgende opregning udtryk, der angiver, at elementerne heri er kumulative.

33. Dernæst underbygges den selvstændige karakter af de absolutte ugyldighedsgrunde, der er opregnet i artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, også af en analyse af på den ene side den sammenhæng, hvori de indgår, og på den anden side de mål, de forfølger.

[23] – Jf. bl.a. dom af 6.7.2022, Zdút mod EUIPO – Nehera m.fl. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, præmis 28).

[24] – Generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse i Lindt-sagen, punkt 60.

[25] – Jf. i denne retning, under henvisning til de omstændigheder, Domstolen lagde vægt på i Lindt-dommen, Hasbro-dommen, præmis 37. Jf. ligeledes for så vidt angår begrebet »ond tro« inden for sektoren for registrering af domænenavne dom af 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, præmis 37).

34. Hvad angår den sammenhæng, hvori ugyldighedsgrundene indgår, kan uafhængigheden for det første udledes af den omstændighed, at ugyldighedsgrunden omhandlet i bestemmelsens litra a), i modsætning til den ugyldighedsgrund, der er fastsat i litra b), henviser til de absolutte registreringshindringer, der fremgår af nævnte forordnings artikel 7, og skal læses og fortolkes i sammenhæng med denne artikel. Som anført af flere af de interesserede parter, der har fremsat bemærkninger i forbindelse med denne sag, er hver af registreringshindringerne, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, for det andet indbyrdes uafhængige og kræver en separat efterprøvelse [26], således at denne forordnings artikel 52, stk. 1, litra a), selv omhandler absolutte ugyldighedsgrunde, der er uafhængige af hinanden, og som hver har deres eget anvendelsesområde. Så meget desto mere bør en sådan uafhængighed anerkendes for så vidt angår den ugyldighedsgrund, der er fastsat i bestemmelsens litra b). Hvis artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 i sin helhed opstiller en udtømmende liste over ugyldighedsgrunde for et EU-varemærke [27], har bestemmelserne i litra a) og b) for det tredje en anden karakter, idet den første har en lukket karakter og kun finder anvendelse i de tilfælde, der udtømmende er opregnet i artikel 7, stk. 1, i den nævnte forordning, og den anden henviser til det åbne og til stadighed udviklende begreb »ond tro«, der vil kunne finde anvendelse i et ubestemt antal situationer.

35. Hvad angår formålene har de absolutte ugyldighedsgrunde, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009, selv om de forfølger samme formål som de EU-retlige regler om varemærker, nemlig at bidrage til en ordning med loyal konkurrence inden for EU [28], ikke desto mindre forskellige mål.

36. Den absolutte ugyldighedsgrund, der er omhandlet i bestemmelsens litra a), har som mål at erklære varemærker, der er blevet registreret, til trods for at de ikke opfylder alle betingelserne i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 og derfor ikke er egnede til at blive registreret, ugyldige. Den censurerer en *mangel ved varemærket* og tilsigter at beskytte den almene interesse, som ligger til grund for den absolutte registreringshindring, den er tilknyttet.

37. Hvad navnlig angår den begrundelse, der fremgår af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, som er den eneste, der er relevant for den foreliggende sag [29], fastslog Domstolen, at den almene interesse, der ligger bag bestemmelsen, er, at det skal undgås, at varemærkeretten fører til, at en virksomhed får et monopol på en vares tekniske løsninger eller funktionelle kendetegn [30]. Domstolen præciserede ligeledes, at bestemmelsen afspejler afvejningen af to betingelser, som hver især kan bidrage til gennemførelsen af en ordning med en sund og loyal konkurrence, nemlig på den ene side betingelsen om at forhindre, at beskyttelsen af en patenteret teknisk løsning opretholdes efter patentets udløb, og på den anden side betingelsen om at begrænse registreringens manglende egnethed til kun at omfatte varemærker, som reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af en teknisk løsning [31].

[26] – Jf. for så vidt angår forordning nr. 40/94 dom af 8.5.2008, Eurohypo mod KHIM (C-304/06 P, EU:C:2008:261, præmis 54).

[27] – Jf. Sky-dommen, præmis 57 og 58.

[28] – Jf. bl.a. Sky-dommen, præmis 74 og den deri nævnte retspraksis.

[29] – Jeg minder om, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009 i sin oprindelige affattelse, som finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, fastsatte, at tegn, som udelukkende består af »en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat«, er udelukket fra registrering. Omfanget af denne absolutte registreringshindring blev ændret ved forordning 2015/2424, som introducerede den ordlyd, der i øjeblikket anvendes i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning 2017/1001, og som henviser til tegn, som udelukkende består af »formen eller en anden egenskab ved varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat«. Det er med hensyn til besvarelsen af de præjudicielle spørgsmål imidlertid ikke nødvendigt at undersøge, om artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009 kunne påberåbes for at forhindre registreringen af farven på en vare, eftersom disse spørgsmål tager udgangspunkt i, at den absolutte registreringshindring i henhold til denne bestemmelse under alle omstændigheder ikke finder anvendelse på omstændighederne i hovedsagen.

[30] – Jf. dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 43).

[31] – Jf. i denne retning dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 44-48).

38. Den absolutte ugyldighedsgrund, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, har til formål at sikre, at økonomiske aktører, der har til hensigt at anvende EU-varemærkeordningen, på loyal vis deltager i konkurrencen. Den tilsigter således at sanktionere *en iboende mangel i registreringsansøgningen* og ikke varemærket i sig selv [32].

39. Uafhængigheden af ugyldighedsgrundene, der er fastsat i artikel 52, stk. 1 litra a) og b), i forordning nr. 207/2009, medfører ikke nødvendigvis, at de også er uden sammenfald.

2. Er de absolutte ugyldighedsgrunde, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, uden sammenfald?

40. Jeg skal indledningsvis bemærke, at ordlyden af artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 hverken i dens indledende sætning eller i den efterfølgende opregning indeholder udtryk, der angiver, at de to elementer i denne opregning udelukker hinanden eller tværtimod kan eksistere side om side. Spørgsmålet om, hvorvidt der mellem disse elementer er et logisk udelukkelsesforhold, skal derfor undersøges i lyset af navnlig den sammenhæng og de formål, som denne bestemmelse indgår i.

41. Det forekommer mig i den forbindelse for det første, at der i forordning nr. 207/2009 ikke er noget til hinder for, at et EU-varemærke erklæres ugyldigt på grundlag af flere absolutte ugyldighedsgrunde som omhandlet i denne forordnings artikel 52, stk. 1, litra a), eller litra a) og b). Et sådant tilfælde vil sandsynligvis ikke være hyppigt, idet det er tilstrækkeligt, at betingelserne for en af disse ugyldighedsgrunde er opfyldt, for at EU-varemærket kan erklæres ugyldigt [33], og at konsekvenserne af ugyldigheden er de samme uanset årsagen til, at den blev erklæret [34]. En kumulativ anvendelse af artikel 52, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009 kan imidlertid navnlig ikke udelukkes, idet der særligt tages hensyn til, at et EU-varemærke i henhold til denne forordnings artikel 52, stk. 3, ikke i sin helhed kan erklæres ugyldigt, hvis ugyldighedsgrunden kun består for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret [35].

42. For det andet er der intet i forordning nr. 207/2009, der giver anledning til at konkludere, at konstateringen af, at en af de absolutte ugyldighedsgrunde som omhandlet i henholdsvis artikel 52, stk. 1, litra a) eller b), i forordning nr. 207/2009 er uanvendelig, udgør en hindring for anvendelsen af den anden. Det fremgår af punkt 31-38 i dette forslag til afgørelse, at ugyldighedsgrundene er forskellige såvel for så vidt angår deres anvendelsesbetingelser som vedrørende deres formål og mål. Det kan derfor ikke på forhånd udelukkes, at når de er blevet påberåbt samlet til støtte for et modkrav med påstand om ugyldighed, og den ene er blevet behandlet og forkastet, kan den anden alligevel finde anvendelse. Det følger f.eks. heraf, at den omstændighed, at en begæring om ugyldighed i medfør af artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), i overensstemmelse med dens artikel 52, stk. 2, ikke kan imødekommes med den begrundelse, at det anfægtede varemærke i mellemtiden har opnået fornødent særpræg, ikke er til hinder for, at

[32] – Jf. i denne retning generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse i Lindt-sagen, punkt 41.

[33] – Jf. i denne retning dom af 11.7.2013, SA.PAR. mod KHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, præmis 46).

[34] – Jf. artikel 55 i forordning nr. 207/2009.

[35] – Jeg minder om, at ligesom de ugyldighedsgrunde, der er forbundet med de absolutte registreringshindringer som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, kan ond tro kun vedrøre visse af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af det anfægtede varemærkes registrering, jf. i denne retning Sky-dommen, præmis 79 og 80 samt domskonklusionens punkt 2.

dette varemærke erklæres ugyldigt i henhold til den nævnte forordnings artikel 52, stk. 1, litra b), som også er blevet påberåbt til støtte for den nævnte begæring, i tilfælde af at det godtgøres, at varemærkets indehaver foretog registrering heraf i ond tro.

3. Forslag til besvarelse af det første præjudicielle spørgsmål

43. På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger er det min opfattelse, at det første præjudicielle spørgsmål skal besvares med, at de absolutte ugyldighedsgrunde, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, under henholdsvis litra a) og b), i forordning nr. 207/2009, er uafhængige af hinanden, men ikke uden sammenfald.

C. Det andet præjudicielle spørgsmål

44. Med det andet præjudicielle spørgsmål, som er rejst, i tilfælde af at Domstolen besvarer det første spørgsmål benægtende, ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om ond tro hos en ansøger, der har til hensigt at beskytte et tegn, der udelukkende består af den udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, kan karakteriseres uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt registreringen af dette tegn er i strid med den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009.

45. Det fremgår af analysen af det første præjudicielle spørgsmål, at den absolutte ugyldighedsgrund vedrørende EU-varemærker, der er baseret på ansøgerens onde tro, har sit eget anvendelsesområde og formål i forhold til de absolutte ugyldighedsgrunde, der er knyttet til eksistensen af en absolut registreringshindring.

46. Fastlæggelsen af ond tro afhænger ikke af, om det tegn, der er genstand for varemærkeansøgningen, kan registreres eller ej, men kræver, at ansøgerens hensigt vurderes i lyset af alle relevante omstændigheder, og at det sikres, at den er i overensstemmelse med de adfærdsstandarder, der findes acceptable i den særlige sammenhæng med varemærkeretten og forretningslivet [36].

47. Som Kommissionen med rette har anført i sine bemærkninger, kan det således ikke ud fra alene den objektive omstændighed, at varemærkeansøgningen blev indgivet for at beskytte et tegn, hvis registrering er udelukket i henhold til en af de absolutte registreringshindringer i artikel 7 i forordning nr. 207/2009, udledes, at der har været ond tro. Dette ville være i strid med både uafhængigheden af de absolutte ugyldighedsgrunde i artikel 52, stk. 1, under henholdsvis litra a) og b), i nævnte forordning og med princippet om, at god tro skal formodes, indtil det modsatte er bevist [37]. Omvendt indebærer konstateringen af, at et tegn er blevet registreret i strid med en absolut registreringshindring, at alle de objektive betingelser for anvendelsen af denne er opfyldt, uanset ansøgerens hensigt.

[36] – Jf. i denne retning dom af 13.11.2019, Outsource Professional Services mod EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, præmis 69), hvor der var tale om sagsøgerens tilegnelse af et beskrivende tegn anvendt af tredjemand.

[37] – EU-varemærket er omfattet af en formodning for gyldighed (jf. artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009). Det påhviler derfor indgiveren af ugyldighedsbegæringen, som har til hensigt at påberåbe sig den begrundelse, der er nævnt i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, at fremlægge de omstændigheder, der gør det muligt at konkludere, at ansøgeren handlede i ond tro ved indgivelsen af registreringsansøgningen. Det tilkommer følgelig sidstnævnte, idet den formodning om god tro, som den pågældende har nydt godt af, er vendt, at give troværdige forklaringer med hensyn til formålene med og den forretningsmæssige logik, der forfølges med ansøgningen om registrering af dette varemærke, jf. i denne retning Hasbro-dommen, præmis 42 og 43.

48. De absolutte ugyldighedsgrundes uafhængighed udelukker imidlertid ikke mulige sammenfald i forbindelse med vurderingen af varemærkets gyldighed i en konkret sag.

49. Registreringer foretaget i ond tro kan i sagens natur være præget af forskellige faktiske og retlige forhold. Dette gør det særligt vanskeligt på en abstrakt måde at definere, hvad der kendetegner en sådan registrering, og fører, som vi har set, til at vurdere hvert enkelt anbringende om ond tro på grundlag af alle de relevante elementer, som indgiveren af ugyldighedsbegæringen har fremført.

50. Det kan i denne sammenhæng ikke udelukkes, at visse forhold, der skal tages i betragtning i forbindelse med denne vurdering, også kan være relevante, når det drejer sig om vurderingen af, om der er sket en tilsidesættelse af en af de absolutte registreringshindringer ved registreringen af varemærket, uden dog at kræve, at alle betingelserne for anvendelse af denne grund er opfyldt.

51. Domstolen nåede også frem til en lignende konklusion i Koton-dommen, da den skulle undersøge de mulige sammenfald mellem den absolutte ugyldighedsgrund på baggrund af ansøgerens onde tro og den relative ugyldighedsgrund som omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 vedrørende eksistensen af et ældre varemærke, der giver anledning til forveksling med det ansøgte tegn [38].

52. I en situation som den i tvisten i hovedsagen, hvor det i forbindelse med et modkrav med påstand om erklæring af ugyldighed i det væsentlige over for indehaveren af et EU-varemærke gøres gældende, at denne ved at registrere varemærket har fulgt en strategi, der har til formål at forhindre konkurrenterne i at udbyde varer på markedet, som bruger en teknisk løsning, som indehaveren af varemærket havde monopol på takket være et patent, som netop var udløbet, er spørgsmålet om, hvorvidt en sådan registrering er foretaget i ond tro, forskelligt fra spørgsmålet om, hvorvidt det pågældende varemærke udelukkende består af den udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, og derfor falder ind under anvendelsesområdet for den absolutte ugyldighedsgrund i artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii). I det første tilfælde er det legitimiteten af de mål, som ansøgeren forfølger, der rejses tvivl ved, mens det i det andet tilfælde er varemærkets gyldighed.

53. Det følger heraf, at den omstændighed, at betingelserne for den samlede anvendelse af artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), ikke er opfyldt, i sig selv ikke udgør en hindring for, at den nationale ret, ved hvilken sagen er anlagt, kan fastslå, at det omhandlede varemærke er registreret i ond tro, når det fremgår af relevante og overensstemmende beviser, at varemærkets indehaver indgav ansøgningen om registrering af varemærket med en uredelig hensigt og ikke med det formål at deltage loyalt i konkurrencen.

54. I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der var en sådan hensigt, kan den nationale ret, ved hvilken sagen er anlagt, tage hensyn til omstændigheder, der kunne have været taget i betragtning for at sikre gyldigheden af det pågældende varemærke i medfør af artikel 52, stk. 1, litra a), i

[38] – I denne dom fastslog Domstolen dog, alt imens den understregede, at den absolutte ugyldighedsgrund i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 grundlæggende adskiller sig fra den relative ugyldighedsgrund i denne forordnings artikel 53, stk. 1, litra a), at en af betingelserne for anvendelse af denne sidste bestemmelse, nemlig tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner det anfægtede varemærke, godt kan udgøre et element i forbindelse med vurderingen af, om der foreligger ond tro, uden at dette medfører, at disse betingelser skal finde anvendelse, herunder navnlig betingelserne vedrørende eksistensen af en risiko for forveksling (jf. Koton-dommen, præmis 49, 53 og 54, og jf. ligeledes dom af 13.11.2019, Outsource Professional Services mod EUIPO, C-528/18 P, EU:C:2019:961, præmis 61).

forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), som f.eks. karakteren af det anfægtede varemærke og den omstændighed, at visse af varemærkets egenskaber var beskyttet af et patent, som i mellemtiden er udløbet. Anerkendelse af en sådan mulighed medfører ikke, at ansøgerens onde tro skal bedømmes »i lyset af alene den absolutte registreringshindring, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009«, heller ikke at en »samlet« læsning af denne bestemmelse og denne forordnings artikel 53, stk. 1, litra b), bør foretages [39], eller at en henvisning til begrebet »ond tro« kompenserer for, at betingelserne for denne hindring ikke er opfyldt.

55. Når det er sagt, kan det under omstændigheder som dem, jeg netop har beskrevet, efter min mening ikke alene på baggrund af den omstændighed, at der blev ansøgt om registrering af det omhandlede tegn med henblik på at beskytte kendetegn ved en vares udseende, der er beskyttet af et tidligere patent, fastslås, at der har været ond tro, når det viser sig, at dette tegn ikke falder ind under anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra e), ii). nr. 207/2009 [40]. Andre relevante elementer skal altså understøtte anbringendet om, at ansøgeren ikke handlede med det formål at deltage loyalt i konkurrencen, men havde en uredelig hensigt.

56. Jeg erkender, at grænsen mellem en legitim forretningsmæssig strategi og ond tro i en sådan sammenhæng helt konkret kan være ganske fin.

57. For at fastslå ansøgerens reelle hensigt påhviler det den nationale ret, for hvilken sagen er anlagt, at vurdere alle de faktorer, der karakteriserer den konkrete sag, herunder navnlig det pågældende varemærkes karakter [41], oprindelsen af det beskyttede tegn og dets brug efter dets oprettelse, patentets rækkevidde samt begivenhedernes kronologi. Hvis de underbygges, kan de omstændigheder, at indehaverens konkurrenter, brugerne af de pågældende varer og det videnskabelige miljø på datoen for indgivelsen af registreringsansøgningen delte varemærkeindehaverens overbevisning om, at det registrerede tegn på denne dato omfattede den tekniske løsning, der tidligere var beskyttet af dets patent, samt den kendsgerning, at indehaveren har forsøgt at opretholde en sådan overbevisning over for sine kunder, f.eks. ved forsætligt at kombinere det tegn, der er dækket af varemærket, med den tekniske løsning, der er beskyttet af indehaverens patent, og dermed aflede varemærket fra dets funktioner, bl.a. oprindelsesangivelse, udgøre ligeså tungtvejende elementer til fordel for varemærkeindehaverens onde tro. Mere generelt gælder det, at enhver handling fra varemærkeindehaverens side, der støtter dennes hensigt om at anvende den ønskede registrering til andre formål end dem, der forfølges af EU's varemærkebestemmelser, og især med henblik på at forhindre konkurrenter i at komme ind på markedet ved at anvende den tekniske løsning, som han havde monopol på i kraft af sit patent, kan tages i betragtning ved en sådan vurdering.

[39] – En sådan samlet læsning skal under alle omstændigheder udelukkes, jf. analogt dom af 6.9.2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, præmis 50).

[40] – Fjerde Appelkammer ved EUIPO udtalte sig i det væsentlige i denne retning i en afgørelse af 6.12.2014, sag R 12/2024-4, som er tilgængelig på denne webadresse https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4_001620566. Efter at have fastslået, at det pågældende varemærke ikke faldt inden for anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning 2017/1001, konkluderede dette appelkammer, idet det bemærkede, at anbringendet om ond tro var baseret på et enkelt argument, nemlig at varemærket var blevet anvendt for på kunstig vis at erstatte beskyttelsen af patentet med beskyttelsen af varemærket, at anbringendet skulle forkastes, fordi det var baseret på en fejlagtig præmis.

[41] – Hvad angår varemærkets karakter skal det erindres, at Domstolen i Lindt-dommen præciserede, at i tilfælde, hvor det berørte tegn består i selve varens form og udseende, vil det være nemmere at fastslå, at ansøgeren var i ond tro, når konkurrenterne som følge af tekniske eller markedsføringsrelaterede faktorer er begrænsede i deres valg af en vares form og udseende, således at indehaveren af et varemærke er i stand til at forhindre konkurrenterne i ikke bare at bruge et identisk eller lignende tegn, men også i at markedsføre sammenlignelige varer (jf. præmis 50 i denne dom).

58. Såfremt der foreligger indicier, der kan underbygge, at hensigten ikke har været redelig, og afkræfte formodningen om indgivelse i god tro, vil det være op til indehaveren af varemærket at bevise, at registreringen af varemærket er en del af en legitim forretningsmæssig strategi, eller at vedkommende har handlet sådan for at beskytte sine legitime interesser [42]. I denne sammenhæng kan ond tro imidlertid ikke udelukkes, blot fordi den tekniske løsning, som varemærkeindehaveren påberåbte sig på datoen for indgivelsen af registreringsansøgningen, efter denne dato objektivt set ikke eksisterede. Omstændigheder, der først opstår efter den relevante dato med henblik på vurderingen af ond tro, kan kun tages i betragtning i det omfang, de er sigende for ansøgerens hensigt på dette tidspunkt [43]. Den blotte omstændighed, at et varemærke, der er registreret i ond tro, opfylder et varemærkes specifikke funktioner, og navnlig oprindelsesfunktionen, er i sig selv desuden ikke til hinder for, at det erklæres ugyldigt, hvilket klart fremgår af den omstændighed, at reglen i artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 ikke finder anvendelse på registreringer foretaget i ond tro.

59. Inden jeg fremsætter mit forslag til afgørelse, vil jeg kort adressere et punkt, som CeramTec har fremført i dets bemærkninger. Dette selskab har anført, at ond tro er karakteriseret i sammenhæng med misbrug og kræver, at der er sket objektiv skade på konkurrencen, hvilket er udelukket, idet det pågældende varemærke dels ikke forhindrer konkurrenterne til indehaveren af varemærket i at anvende en teknisk løsning, dels opfylder et varemærkes egentlige oprindelsesfunktion.

60. Jeg skal i den forbindelse anføre, at ond tro, når det handler om varemærkelovgivningen, er karakteriseret ved en »hensigt« enten »om at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik«, eller – »selv uden at være rettet mod en tredjemand – om at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner« [44]. Domstolen sondrer derfor mellem to kategorier af situationer, der kunne begrunde anvendelsen af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, hvor den anden omfatter tilfælde, hvor den eneret, som registreringsansøgningen omhandler, ikke er i overensstemmelse med en af varemærkets funktioner.

61. Selv om denne kategori dækker enhver strategi for indgivelse i misbrugsøjemed [45], fremgår det ikke af Domstolens og Rettens praksis, at kategorien udelukkende er begrænset til adfærd, der kan betegnes som »misbrug af rettigheder« [46]. Det fremgår heller ikke af denne retspraksis, at konstateringen af ond tro i sager, der falder ind under denne anden kategori, er betinget af, at der foreligger bevis for, at der er sket skade eller foreligger risiko for skade på konkurrencen, eller

[42] – Jf. Lindt-dommen, præmis 47 og 48 og jf. ligeledes dom af 13.12.2023, Good Services mod EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) (T-383/22, EU:T:2023:801, præmis 29).

[43] – Jf. i denne retning Lindt-dommen, præmis 35 og 41. Dette spørgsmål er nærmere bestemt omfattet af det tredje præjudicielle spørgsmål, som dette forslag til afgørelse ikke berører.

[44] – Jf. navnlig præmis 46 i Koton-dommen.

[45] – Jf. i denne retning dom af 7.7.2016, Copernicus-Trademarks mod EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, præmis 28-33 og 48-52, appel forkastet ved kendelse af 14.12.2017, Verus mod EUIPO, C-101/17 P, EU:C:2017:979), og af 13.7.2022, Pejovič mod EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438, præmis 30-32), samt i samme retning, men i en anden sammenhæng, dom af 17.1.2024, Athlet mod EUIPO – Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22, EU:T:2024:11, præmis 52), og af 7.9.2022, Segimerus mod EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530, præmis 37).

[46] – I Hasbro-dommen (præmis 72), som CeramTec henviser til, begrænsede Retten sig til at fastslå, at sagsøgerens praktiserede ansøgningsstrategi i den sag, der gav anledning til denne dom, og som tilsigtede at omgå reglen vedrørende beviset for brug, »også kunne sidestilles med et misbrug af rettigheder«. Generaladvokat Kokott anførte i sit forslag til afgørelse i Koton-sagen (C-104/18 P, EU:C:2019:287), at »retspraksis vedrørende konstatering af, om der foreligger misbrug, [kan] give en rettesnor i forbindelse med prøvelse af ond tro« (punkt 31), og lod samtidig spørgsmålet om, hvorvidt »den onde tro ikke som misbruget afhænger af en tilsidesættelse af formålet og af en uberettiget fordel, men [...] afviger fra almindelige principper for etisk korrekt adfærd eller redelig markedsførings- eller forretningsskik« (punkt 37), stå åbent. Domstolen behandlede ikke åbent spørgsmålet i Koton-dommen, men begrænsede sig til at indføre den opdeling, der fremgår af denne doms præmis 46.

bevis for, at indehaveren af varemærket var i stand til at drage en uberettiget fordel af sin misbrugsadfærd [47]. Under alle omstændigheder er det, idet det relevante tidspunkt for vurderingen af, om der foreligger ond tro hos ansøgeren, er tidspunktet for den pågældendes indgivelse af registreringsansøgningen [48], i lyset af de på dette tidspunkt gældende omstændigheder, at både en objektiv risiko for skade for konkurrencen og muligheden for indehaveren til at drage en uberettiget fordel af registreringen af varemærket i givet fald bør vurderes og ikke på et senere tidspunkt, som CeramTec tilsyneladende foreslår [49].

62. På baggrund af de anførte betragtninger er jeg af den opfattelse, at det andet præjudicielle spørgsmål bør besvares således, at artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at der ved vurderingen af ansøgerens onde tro kan tages hensyn til elementer, der kan bidrage til at karakterisere det anfægtede varemærkes absolutte ugyldighed på grundlag af denne forordnings artikel 52, stk. 1, litra a), sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii). Alene den omstændighed, at betingelserne for anvendelse af den absolutte registreringshindring som omhandlet i sidstnævnte bestemmelse ikke er fuldt ud opfyldt, er ikke til hinder for, at der tages hensyn hertil, eller at det nævnte varemærke erklæres ugyldigt på grund af ond tro hos ansøgeren, når det på grundlag af alle de relevante forhold, der er specifikke for den pågældende sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen, viser sig, at denne ansøgning er blevet indgivet med en uredelig hensigt og ikke med henblik på at deltage loyalt i konkurrencen.

V. Forslag til afgørelse

63. Henset til samtlige ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at svare følgende til det første og det andet præjudicielle spørgsmål, der er indgivet af Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig):

»1) Artikel 52, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 29. februar 2009 om EU-varemærker

skal fortolkes således, at

de absolutte ugyldighedsgrunde vedrørende EU-varemærker, der er omhandlet i denne bestemmelses litra a) og b), og som vedrører henholdsvis registreringen af et varemærke i strid med bestemmelserne i denne forordnings artikel 7 og ansøgerens onde tro i forbindelse med indgivelse af varemærkeansøgningen, er uafhængige af hinanden, men ikke uden sammenfald.

[47] – Det er korrekt, at Retten i præmis 74 i Hasbro-dommen, som CeramTec henviser til, lagde vægt på EUIPO's konstatering, hvorefter sagsøgeren rent faktisk havde draget fordel af sin strategi med gentagne ansøgninger. Det fremgår imidlertid af denne præmis 74, hvori det er angivet, at denne konstatering blev foretaget »til trods for de beviser, der viste, at sagsøgerens hensigt bl.a. gik ud på at undgå at skulle bevise brugen af det anfægtede varemærke«, at Retten anså den fordel, der blev draget af den pågældende strategi, som et efterfølgende element, der understøtter, at ansøgeren ikke havde en redelig hensigt ved indgivelsen af registreringsansøgningen, snarere end som et nødvendigt element for at fastslå, at ansøgeren var i ond tro.

[48] – Jf. Lindt-dommen, præmis 35.

[49] – Dette følger desuden af dom af 6.7.2022, Zdút mod EUIPO – Nehera m.fl. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), som CeramTec henviser til i dets bemærkninger. I den sag, der gav anledning til denne dom, blev anbringendet om ond tro baseret på ansøgerens hensigt om at udvise snyltende adfærd, der bestod i at drage uretmæssig fordel af et ældre varemærkes omdømme, forkastet af Retten, efter den bl.a. bemærkede, at dette varemærke ikke længere havde et renommé på datoen for indgivelsen af ansøgningen om varemærkeregistrering (præmis 45-53, 66, 69 og 70 i denne dom).

2) Med henblik på vurderingen af ansøgerens onde tro kan der tages hensyn til elementer, der kan bidrage til at karakterisere det anfægtede varemærkes absolutte ugyldighed på grundlag af artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii). Alene den omstændighed, at betingelserne for anvendelse af den absolutte registreringshindring som omhandlet i sidstnævnte bestemmelse ikke er fuldt ud opfyldt, er ikke til hinder for, at der tages hensyn hertil, eller at det nævnte varemærke erklæres ugyldigt på grund af ond tro hos ansøgeren, når det på grundlag af alle de relevante forhold, der er specifikke for den pågældende sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen, viser sig, at denne ansøgning er blevet indgivet med en uredelig hensigt og ikke med henblik på at deltage loyalt i konkurrencen.«