CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
A. BIONDI
van 6 februari 2025 [1]

**Zaak C-17/24**

**CeramTec GmbH**
**tegen**
**Coorstek Bioceramics LLC**

[verzoek van de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerk – Kwade trouw van de aanvrager – Absolute weigeringsgrond – Teken dat uitsluitend bestaat uit de functionele vorm van de waar – Geen verband tussen de technische oplossing en de ingeschreven merken”

## I. Inleiding

1. In het verzoek om een prejudiciële beslissing dat in de onderhavige zaak aan de orde is, vraagt de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) het Hof naar mogelijke overlappingen tussen de respectieve werkingssfeer van de gronden voor absolute nietigheid van een gemeenschapsmerk (thans Uniemerk) die zijn opgenomen in artikel 52, lid 1, onder a) en b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [2] en die respectievelijk zijn gebaseerd op het bestaan van een van de in artikel 7, lid 1, van die verordening opgesomde absolute weigeringsgronden en op kwade trouw van de aanvrager.

2. De verwijzende rechter wenst meer in het bijzonder te vernemen of het oogmerk om de rechten te bestendigen op een technische oplossing die wordt beschermd door een vervallen octrooi, volstaat om aan te tonen dat de aanvrager op de datum van indiening van de merkaanvraag te kwader trouw heeft gehandeld wanneer na die aanvraag komt vast te staan dat het teken waarvan inschrijving wordt gevraagd geen technische oplossing bevat en dat het betrokken merk derhalve niet nietig kan worden verklaard op grond van artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening, dat moet voorkomen dat tekens worden ingeschreven die de merkhouder een monopolie op dergelijke oplossingen verlenen.

[1] Oorspronkelijke taal: Frans.

[2] Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1).

3. Daartoe legt hij het Hof drie vragen voor, waarvan de eerste betrekking heeft op het verband tussen de absolute nietigheidsgronden van artikel 52, lid 1, onder a) respectievelijk b), van verordening nr. 207/2009 en de tweede en de derde op de uitlegging van artikel 52, lid 1, onder b), gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van diezelfde verordening.

4. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding betreffende een door CeramTec GmbH (hierna: „CeramTec") ingestelde vordering wegens inbreuk tegen Coorstek Bioceramics LLC (hierna: „Coorstek"), waarin Coorstek een reconventionele vordering tot nietigverklaring van drie aan CeramTec toebehorende Uniemerken (hierna: „litigieuze merken") heeft ingesteld.

## II. Toepasselijke bepalingen

5. Verordening nr. 207/2009 is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424[3], die op 23 maart 2016 in werking is getreden, en is vervolgens ingetrokken en met ingang van1 oktober 2017 vervangen door verordening 2017/1001[4]. In casu vallen alle feiten van het hoofdgeding ratione temporis binnen de werkingssfeer van verordening nr. 207/2009 in haar oorspronkelijke versie.[5]

6. In artikel 7 van verordening nr. 207/2009, in de op de feiten van het hoofdgeding toepasselijke versie, waren de absolute weigeringsgronden voor de inschrijving van een teken als merk van de Europese Unie opgesomd. In lid 1, onder e), ii), van dat artikel was bepaald dat inschrijving wordt geweigerd van tekens die „uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen".

7. Artikel 52, lid 1, van verordening 207/2009 luidde als volgt:

„1. Het [merk van de Europese Unie] wordt op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;

b) de aanvrager bij indiening van de aanvrage te kwader trouw was."

## III. Hoofdgeding en procedure bij het Hof

8. CeramTec GmbH is een in Duitsland gevestigde vennootschap die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, de vervaardiging en de distributie van technische keramische onderdelen die in het bijzonder bestemd zijn voor de samenstelling van heup- of knie-implantaten en die zij aan de fabrikanten van prothesen verkoopt voor het maken van volledige heupprothesen die vervolgens aan eindgebruikers worden verkocht, zoals ziekenhuizen of orthopedische chirurgen.

[3] Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21).

[4] Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

[5] Uit de verwijzingsbeslissing blijkt duidelijk dat zowel de gestelde inbreukmakende handelingen als de datum van indiening van de aanvragen tot inschrijving van de litigieuze merken – de enige relevante factor voor de vaststelling van het op de reconventionele vordering toepasselijke materiële recht [zie in die zin arrest van 29 januari 2020, Sky e.a. (C-371/18, EU:C:2020:45, punt 49; hierna: „arrest Sky")] – vóór 23 maart 2016 lagen.

9. Coorstek is een vennootschap naar Amerikaans recht die zich bezighoudt met de vervaardiging van medische onderdelen van geavanceerde technische keramiek, met name voor gewrichtsprothesen voor heup en rug en voor tandprothesen.

10. CeramTec was houdster van Europees octrooi nr. EP 0 542 815, waarin Frankrijk was aangewezen en dat betrekking had op keramisch composietmateriaal. Dit octrooi is op 5 augustus 2011 vervallen.

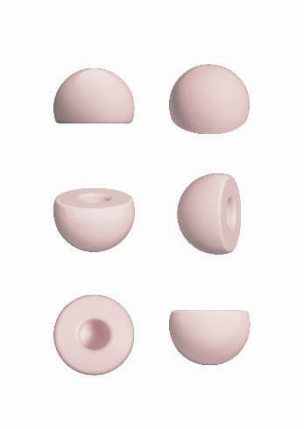
11. Op 23 augustus 2011 heeft CeramTec aanvragen ingediend voor drie Uniemerken (hierna: „litigieuze merken”):

– het merk voor de kleur roze Pantone 677C, editie 2010, dat op 26 maart 2013 is ingeschreven onder nummer 010214195 en recht van voorrang genoot op basis van een Duits merk van 21 juli 2011;

– het hieronder weergegeven beeldmerk, voor de kleur roze Pantone 677, dat op 12 april 2013 is ingeschreven onder nummer 010214112 en recht van voorrang genoot op basis van een Duits merk van 25 juli 2011;



– het hieronder weergegeven driedimensionaal merk, voor de kleur roze Pantone 677, dat op 20 juni 2013 is ingeschreven onder nummer 010214179 en recht van voorrang genoot op basis van een Duits merk van 26 juli 2011.



12. Op 13 december 2013 heeft CeramTec Coorstek gedagvaard wegens merkinbreuk en oneerlijke concurrentie op basis van meeliftgedrag. Coorstek heeft een reconventionele vordering ingesteld waarin zij nietigheid van de litigieuze merken aanvoerde.

13. Bij arrest van 25 juni 2021 heeft de cour d'appel de Paris (rechter in tweede aanleg Parijs, Frankrijk) de litigieuze merken nietig verklaard omdat de aanvrager te kwader trouw was bij de indiening van de aanvragen (hierna: „arrest van de cour d'appel de Paris").

14. Deze rechter heeft opgemerkt dat CeramTec op de datum waarop de aanvraag tot inschrijving van de litigieuze merken werd ingediend, overtuigd was van het technische effect van chroomoxide om de hardheid en de stevigheid te waarborgen van de keramische kogels die deel uitmaken van de medische prothesen, en dat deze vennootschap had getracht de roze kleur van de kogels, die het gevolg was van de aanwezigheid van chroomoxide in de keramiek, te beschermen. Hij heeft daaruit afgeleid dat deze vennootschap beoogde haar monopolie te verlengen op de technische oplossing die eerder werd beschermd door een octrooi, waarvan de bescherming net was afgelopen, en dat zij haar concurrenten wilde beletten om de markt te betreden die door haar gedomineerd werd dankzij dat octrooi. CeramTec had derhalve het oogmerk om een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan de doeleinden die vallen onder de functie van een merk.

15. CeramTec heeft tegen de uitspraak van de cour d'appel de Paris beroep in cassatie ingesteld. Zij voert aan dat een uitlegging van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 volgens welke op basis van dit artikel een merk nietig kan worden verklaard op de enkele grond dat de aanvrager ervan het oogmerk had om rechten op een technische uitkomst te bestendigen, zonder dat wordt aangetoond dat het merkrecht de bescherming van een dergelijke technische uitkomst daadwerkelijk waarborgt of bestendigt, erop neerkomt dat de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening wordt omzeild en de respectieve werkingssfeer van deze twee bepalingen wordt miskend. In casu had CeramTec na het verstrijken van haar octrooi en na de indiening van de litigieuze merken ontdekt dat chroomoxide, dat de als merk aangevraagde roze kleur gaf, in feite geen enkel technisch effect bewerkstelligde. In deze omstandigheden konden de litigieuze merken volgens haar het merkenrecht niet hebben verdraaid. Zij betoogt dat het enkele oogmerk van de aanvrager niet ter zake dienend is en dat anders het begrip „kwade trouw" als achterpoortje (backdoor) kan worden gebruikt om deze nietigheidsgrond toe te passen op de gezamenlijke werkingssfeer van artikel 7, lid 1, onder e), ii), en artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, zonder dat aan de toepassingsvoorwaarden ervan hoeft te zijn voldaan.

16. Coorstek stelt dat artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening en artikel 52, lid 1, onder b), verschillende doelstellingen nastreven en dat eerstgenoemde bepaling niet kan worden beschouwd als een bijzondere bepaling die voorrang heeft op laatstgenoemde bepaling. Volgens haar gaat het om twee gevallen van nietigverklaring van een merk die op volledig verschillende grondslagen berusten. De indiening van een aanvraag voor een teken met het oogmerk om een technische oplossing voor zich te behouden doet naar haar mening dus afbreuk aan de eerlijke concurrentie, zelfs wanneer het technische effect waarop een octrooi rust dat in het publieke domein is gevallen, uiteindelijk ondoeltreffend blijkt te zijn.

17. De verwijzende rechter is evenwel van oordeel dat de hogere voorziening van CeramTec een niet eerder behandelde vraag doet rijzen naar het verband tussen artikel 7 van verordening nr. 207/2009 – waarnaar wordt verwezen in artikel 52, lid 1, onder a), van die verordening – en artikel 52, lid 1, onder b), ervan. Hij wijst erop dat CeramTec ook in Duitsland, in de Verenigde Staten en in Zwitserland vorderingen wegens inbreuk op de litigieuze merken heeft ingesteld tegen Coorstek en dat de rechter in tweede aanleg te Stuttgart, in het kader van een in Duitsland ingeleide procedure, in een arrest van 13 maart 2023 een andere benadering heeft gekozen dan die

in het arrest van de cour d'appel de Paris.[6] Volgens hem volgt daaruit dat appelrechters in de lidstaten van mening verschillen over de juiste uitlegging.

18. In deze omstandigheden heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Zijn de nietigheidsgronden, te weten enerzijds de inschrijving van een merk in strijd met artikel 7 [van verordening nr. 207/2009] en anderzijds de kwade trouw van de aanvrager op de datum van indiening van de aanvraag, waarop artikel 52, lid 1, onder a), respectievelijk artikel 52, lid 1, onder b), van die verordening betrekking hebben, autonoom en sluiten ze elkaar zelfs uit?

2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, kan de kwade trouw van de aanvrager louter in het licht van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 worden beoordeeld zonder dat hoeft te worden vastgesteld dat het teken dat als merk is aangevraagd uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen?

3) Moet artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van kwade trouw van degene die een merkaanvraag heeft ingediend met het oogmerk om een technische oplossing te beschermen, wanneer na die aanvraag komt vast te staan dat er geen verband is tussen de betrokken technische oplossing en de tekens waaruit het aangevraagde merk bestaat?"

19. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door de partijen in het hoofdgeding, alsook door de Franse regering en de Europese Commissie. Deze belanghebbenden zijn gehoord in hun pleidooien ter terechtzitting van 13 november 2024.

## IV. Analyse

20. Op verzoek van het Hof zal ik mij in deze conclusie toespitsen op de eerste en de tweede prejudiciële vraag.

21. Alvorens deze vragen te onderzoeken, zal ik kort ingaan op de relevante rechtspraak inzake kwade trouw van de aanvrager bij de inschrijving van een Uniemerk.

[6] Uit het bij de griffie van het Hof ingediende nationale dossier blijkt dat de beslissing van de rechter te Stuttgart van 13 maart 2023 betrekking had op de opheffing van de opschorting van de inbreukprocedure die CeramTec na de inschrijving van nieuwe, met de litigieuze merken overeenstemmende Uniemerken in 2019 bij de Duitse rechters had ingeleid, en van de door Coorstek bij het EUIPO ingediende vordering tot nietigverklaring van deze merken.

## *A. Kort overzicht van de relevante rechtspraak*

22. Het begrip „kwade trouw" in artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 is een autonoom Unierechtelijk begrip.[7] Wanneer een begrip uit deze verordening daarin niet is gedefinieerd, moeten de betekenis en de draagwijdte van dit begrip worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan, met inachtneming van de context waarin het wordt gebruikt en de door deze verordening beoogde doelstellingen.[8]

23. Terwijl het begrip „kwade trouw" overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, moet dit begrip evenwel worden begrepen in de context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer.[9] Zo heeft het Hof in het arrest Koton geoordeeld dat de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 van toepassing is wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.[10]

24. De kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.[11] Het oogmerk van de aanvrager van een merk is een subjectief gegeven dat evenwel op objectieve wijze moet worden vastgesteld door de bevoegde administratieve en rechterlijke autoriteiten.[12] Volgens het Hof kan enkel op deze manier de bewering van kwade trouw objectief worden beoordeeld.[13]

25. Een van de factoren die relevant zijn voor deze beoordeling is met name het feit dat de aanvrager kennis had of had moeten hebben van de tegen hem ingebrachte omstandigheden waarop de bewering van kwade trouw is gebaseerd.[14] Zoals advocaat-generaal Sharpston in haar conclusie in de zaak Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli[15] heeft uiteengezet, kunnen bedoelingen a priori alleen als oneerlijk worden aangemerkt indien de betrokken partij bekend is met de feitelijke omstandigheden waarbij deze kwalificatie op zijn plaats is.[16] Deze wetenschap, of het vermoeden daarvan, volstaat op zich evenwel niet als bewijs van kwade trouw.[17]

7 Zie in die zin arrest Sky, punt 73.

8 Zie arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (104/18 P, EU:C:2019:724, punt 43; hierna: „arrest Koton"). Zie ook arrest Sky, punt 74.

9 Zie arrest Koton, punt 45.

10 Zie arrest Koton, punt 46.

11 Zie, met betrekking tot verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, punt 37; hierna: „arrest Lindt").

12 Zie arresten Koton, punt 47, en Lindt, punt 42. Zie, met betrekking tot het begrip „kwade trouw" in de zin van artikel 21 van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (PB 2004, L 162, blz. 40), eveneens arrest van 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punt 45).

13 Zie arrest Koton, punt 47.

14 Zie in die zin arrest Lindt, punt 39.

15 C-529/07, EU:C:2009:148, punt 60; hierna: „conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Lindt".

16 Zie conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Lindt, punt 61.

17 Zie arrest Lindt, punten 40 en 41, en arrest van 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, punt 37).

26. Het Hof en het Gerecht van de Europese Unie hebben meerdere andere factoren relevant geacht, waaronder met name de merkaanvraag zoals die is ingediend en de omvang ervan [18], de oorsprong en het vroegere gebruik van het teken waarvan inschrijving wordt gevraagd [19] alsmede de aard van het aangevraagde merk [20], de bestaande zakelijke betrekkingen tussen de partij die nietigverklaring vordert en de houder van het litigieuze merk, de commerciële logica achter de indiening van de aanvraag tot inschrijving en de chronologie van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt [21] en de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving ervan [22].

27. De hierboven opgesomde factoren zijn slechts voorbeelden van een geheel van elementen die in aanmerking kunnen worden genomen. [23] Zoals advocaat-generaal Sharpston in haar conclusie in de zaak Lindt in herinnering heeft gebracht, kan het begrip „kwade trouw" in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 meer in het algemeen niet beperkt worden tot een afgebakende categorie bijzondere omstandigheden. [24]

28. Hoewel de rechtspraak van het Hof en het Gerecht duidelijke aanwijzingen geeft over hoe kwade trouw van de aanvrager van een Uniemerk moet worden beoordeeld, blijft dit begrip tot op heden dus ongedefinieerd. Daaruit komt evenwel de doelstelling van algemeen belang naar voren die aan de overeenkomstige absolute nietigheidsgrond ten grondslag ligt, namelijk onrechtmatige of met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel strijdige inschrijvingen van merken tegen te gaan. Die doelstelling zou immers in gevaar worden gebracht indien de kwade trouw slechts zou kunnen worden aangetoond aan de hand van limitatief opgesomde omstandigheden. [25]

### *B. Eerste prejudiciële vraag*

29. Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen van het Hof te vernemen of de absolute nietigheidsgronden van artikel 52, lid 1, onder a) respectievelijk b), van verordening nr. 207/2009 „autonoom" zijn en „elkaar uitsluiten".

30. Ik zal achtereenvolgens ingaan op de vraag of deze nietigheidsgronden autonoom zijn en of zij elkaar eventueel uitsluiten.

[18] Zie arrest Koton, punt 65.

[19] Zie arrest van 8 mei 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, punten 40 en 46); zie eveneens arrest van 21 april 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, EU:T:2021:211, punt 38; hierna: „arrest Hasbro").

[20] Zie arrest Lindt, punt 50.

[21] Zie arrest Koton, punten 62-64.

[22] Zie arrest Lindt, punt 51.

[23] Zie onder meer arrest van 6 juli 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, punt 28; hierna: „arrest Nehera").

[24] Zie conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Lindt, punt 60.

[25] Zie, onder verwijzing naar de omstandigheden die het Hof in de zaak Lindt in aanmerking heeft genomen, arrest Hasbro, punt 37. Zie ook, met betrekking tot het begrip „kwade trouw" op het gebied van de registratie van domeinnamen, arrest van 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punt 37).

*1. Zijn de absolute nietigheidsgronden van artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009 autonoom?*

31. Net zoals alle belanghebbenden die in de onderhavige procedure opmerkingen hebben ingediend, ben ik van mening dat de absolute nietigheidsgronden van artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009 onafhankelijk zijn van elkaar en autonoom zijn, in de zin dat de toepassing van de ene noch de toepassing of niet-toepassing van de andere veronderstelt, noch daarvan afhangt. Elk van deze nietigheidsgronden heeft zijn eigen werkingssfeer en rechtvaardigt op zichzelf de nietigverklaring van een Uniemerk wanneer aan de voorwaarden voor toepassing ervan is voldaan.

32. Om te beginnen is deze onafhankelijkheid gemakkelijk af te leiden uit de formulering en structuur van artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009. De twee absolute nietigheidsgronden worden daar afzonderlijk vermeld in twee verschillende alinea's van een opsomming waarvan zij de enige elementen vormen. Deze alinea's zijn van elkaar gescheiden door een puntkomma, wat semantisch de bedoeling van de Uniewetgever weerspiegelt om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee gevallen. Voornoemde bepaling bevat bovendien noch in de inleidende zin, noch in de lijst die volgt enige formulering waaruit zou blijken dat de elementen van deze bepaling cumulatief zijn.

33. Voorts wordt de autonomie van de in artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009 opgesomde absolute nietigheidsgronden bevestigd door een analyse van de context waarin zij voorkomen en de doelstellingen die ermee worden nagestreefd.

34. Wat de context betreft, kan een dergelijke autonomie om te beginnen worden afgeleid uit het feit dat de nietigheidsgrond onder a) van deze bepaling, in tegenstelling tot de nietigheidsgrond onder b), verwijst naar de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van die verordening en in samenhang met dat artikel moet worden gelezen en uitgelegd. Vervolgens zijn de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 genoemde weigeringsgronden, zoals opgemerkt door verschillende belanghebbenden die in de onderhavige procedure opmerkingen hebben ingediend, onafhankelijk van elkaar en vereisen zij een afzonderlijk onderzoek[26], waardoor artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening zelf verwijst naar absolute nietigheidsgronden die onafhankelijk van elkaar zijn en elk hun eigen werkingssfeer hebben. A fortiori moet een dergelijke autonomie worden erkend met betrekking tot de nietigheidsgrond onder b) van deze bepaling. Hoewel artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009 in zijn geheel een uitputtende lijst van de gronden voor nietigheid van een Uniemerk biedt[27], zijn de bepalingen onder a) en b) van een andere aard, aangezien de eerste een gesloten bepaling is die slechts van toepassing is in de gevallen die limitatief zijn opgesomd in artikel 7, lid 1, van deze verordening, en de tweede verwijst naar het open en dynamische begrip „kwade trouw", dat in een onbepaald aantal situaties van toepassing kan zijn.

35. Wat de doelstellingen betreft, hebben de gronden voor absolute nietigheid van artikel 52, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 weliswaar hetzelfde doel als de Unieregels inzake merken, namelijk bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie[28], maar dienen zij niettemin verschillende doeleinden.

[26] Zie, met betrekking tot verordening nr. 40/94, arrest van 8 mei 2008 (Eurohypo/OHMI C-304/06 P, EU:C:2008:261, punt 54).

[27] Zie arrest van 29 januari 2020, Sky e.a. (C-371/18, EU:C:2020:45, punten 57 en 58).

[28] Zie onder meer arrest van 29 januari 2020, Sky e.a. (C-371/18, EU:C:2020:45, punt 74 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

36. De onder a) van deze bepaling opgenomen absolute nietigheidsgrond strekt tot nietigverklaring van merken die zijn ingeschreven hoewel zij niet voldoen aan alle voorwaarden van artikel 7, lid 1, van deze verordening en derhalve niet vatbaar zijn voor inschrijving. Deze nietigheidsgrond laakt een *tekortkoming van het merk* en beoogt het algemene belang te beschermen dat ten grondslag ligt aan de absolute weigeringsgrond waaraan hij verbonden is.

37. Wat meer in het bijzonder de in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 genoemde grond betreft, de enige grond die in casu relevant is [29], heeft het Hof geoordeeld dat het algemeen belang dat aan deze grond ten grondslag ligt erin bestaat te verhinderen dat als gevolg van het merkenrecht een onderneming een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar [30]. Het Hof heeft eveneens verduidelijkt dat deze bepaling twee vereisten tegen elkaar afweegt, die elk kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van een gezond en eerlijk mededingingsstelsel, te weten enerzijds te voorkomen dat de bescherming van een geoctrooieerde technische oplossing na het verstrijken van het octrooi blijft voortbestaan en anderzijds het beperken van de onmogelijkheid om merken in te schrijven tot merken die het gebruik van een technische oplossing door andere ondernemingen daadwerkelijk hinderen. [31]

38. De absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 moet ervoor zorgen dat marktdeelnemers die het stelsel van Uniemerken willen gebruiken op een eerlijke wijze deelnemen aan de mededinging. Deze grond is dus bedoeld om *een tekortkoming* te bestraffen *die eigen is aan de aanvraag tot inschrijving* en niet aan het merk als zodanig. [32]

39. De autonomie van de nietigheidsgronden van artikel 52, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 betekent niet noodzakelijk dat zij elkaar ook uitsluiten.

*2. Sluiten de absolute nietigheidsgronden van artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009 elkaar uit?*

40. Ik wil er allereerst op wijzen dat de bewoordingen van artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009 noch in de inleidende zin, noch in de opsomming die volgt enige formulering bevatten waaruit zou blijken dat de twee elementen van die opsomming elkaar uitsluiten dan wel juist naast elkaar kunnen bestaan. De vraag of deze elementen elkaar logischerwijs uitsluiten, moet daarom worden onderzocht in het licht van met name de context en de doelstellingen van deze bepaling.

41. Dienaangaande lijkt mij ten eerste niets in verordening nr. 207/2009 eraan in de weg te staan dat een Uniemerk nietig wordt verklaard op basis van meerdere absolute nietigheidsgronden als bedoeld in artikel 52, lid 1, onder a) of onder a) én b). Dit zal waarschijnlijk niet vaak voorkomen, aangezien het volstaat dat een van deze nietigheidsgronden toepassing vindt om het Uniemerk

[29] Ik herinner eraan dat in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 is bepaald dat inschrijving wordt geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit „de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen". De draagwijdte van deze absolute weigeringsgrond is gewijzigd naar aanleiding van de codificatie bij verordening 2017/1001, die momenteel van kracht is. In artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening wordt tegenwoordig verwezen naar tekens die uitsluitend bestaan uit „de vorm van de waren" die, of „een ander kenmerk van de waren" dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Om de prejudiciële vragen te beantwoorden, is het echter niet noodzakelijk om te bepalen of artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 kan worden ingeroepen om de inschrijving van de kleur van een product te beletten, aangezien deze vragen uitgaan van de premisse dat de absolute weigeringsgrond van deze bepaling hoe dan ook niet van toepassing is in de omstandigheden van het hoofdgeding.

[30] Zie arrest van 14 september 2010, Lego Juris/OHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 43).

[31] Zie in die zin arrest van 14 september 2010, Lego Juris/OHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 44-48).

[32] Zie conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Lindt, punt 41).

nietig te verklaren [33] en de gevolgen van de nietigheid dezelfde zijn ongeacht de grond op basis waarvan het merk nietig is verklaard [34]. Een cumulatieve toepassing van artikel 52, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 kan echter niet worden uitgesloten, met name rekening houdend met het feit dat, volgens artikel 52, lid 3, van deze verordening, indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, het merk niet in zijn geheel nietig kan worden verklaard. [35]

42. Ten tweede wijst niets in verordening nr. 207/2009 erop dat de vaststelling dat een van de in artikel 52, lid 1, onder a) respectievelijk b), van verordening nr. 207/2009 bedoelde absolute nietigheidsgronden niet van toepassing is, belet dat de andere nietigheidsgrond wordt toegepast. Uit de punten 30 tot en met 37 van deze conclusie volgt dat deze nietigheidsgronden zowel wat hun toepassingsvoorwaarden als wat hun voorwerp en doel betreft, van elkaar verschillen. Derhalve kan niet bij voorbaat worden uitgesloten dat wanneer zij tezamen zijn opgeworpen om een reconventionele vordering tot nietigverklaring te staven en een van beide is onderzocht en afgewezen, de andere toch toepassing vindt. Zo belet het feit dat een vordering tot nietigverklaring die op grond van artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder b), c) of d, van deze verordening is ingesteld, volgens artikel 52, lid 2, van deze verordening niet kan worden toegewezen omdat het litigieuze merk ondertussen onderscheidend vermogen heeft verkregen, niet dat dit merk nietig wordt verklaard op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening, dat eveneens wordt ingeroepen ter staving van deze vordering, indien komt vast te staan dat de houder ervan het merk te kwader trouw heeft ingeschreven.

### *3. Conclusie met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag*

43. Gelet op voorgaande overwegingen ben ik derhalve van mening dat het antwoord op de eerste prejudiciële vraag moet luiden dat de in artikel 52, lid 1, onder a) respectievelijk b), van verordening nr. 207/2009 opgenomen absolute nietigheidsgronden autonoom zijn, maar elkaar niet uitsluiten.

## *C. Tweede prejudiciële vraag*

44. Met zijn tweede prejudiciële vraag, die wordt gesteld voor het geval dat het Hof de eerste vraag ontkennend zou beantwoorden, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de kwade trouw van een aanvrager die een teken wenst te beschermen dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, kan worden vastgesteld los van de vraag of de inschrijving van dat teken in strijd is met de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009.

45. Uit de analyse van de eerste prejudiciële vraag blijkt dat de grond voor absolute nietigheid van het Uniemerk op basis van kwade trouw van de aanvrager een eigen werkingssfeer en eigen doeleinden heeft die verschillen van de absolute nietigheidsgronden die verband houden met het bestaan van een absolute weigeringsgrond.

[33] Zie in die zin arrest van 11 juli 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, punt 46).

[34] Zie artikel 55 van verordening nr. 207/2009.

[35] Ik herinner eraan dat kwade trouw, net zoals alle nietigheidsgronden die verband houden met de absolute weigeringsgronden van artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, betrekking kan hebben op enkel bepaalde waren of diensten waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven; zie in die zin arrest van 29 januari 2020, Sky e.a. (C-371/18, EU:C:2020:45, punten 79 en 80 en punt 2 van het dictum).

46. De vaststelling van kwade trouw hangt niet af van de vraag of het teken waarop de merkaanvraag betrekking heeft al dan niet vatbaar is voor inschrijving, maar vereist dat het oogmerk van de aanvrager wordt beoordeeld in het licht van alle relevante omstandigheden en dat wordt nagegaan of het teken voldoet aan de gedragsnormen die in de bijzondere context van het merkenrecht en in het bedrijfsleven als aanvaardbaar worden beschouwd. [36]

47. Zoals de Commissie in haar opmerkingen terecht aanvoert, kan kwade trouw dus niet worden afgeleid uit het enkele objectieve feit dat de merkaanvraag is ingediend ter bescherming van een teken dat op grond van een van de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 207/2009 niet vatbaar is voor inschrijving. Dat zou zowel indruisen tegen de autonomie van de absolute nietigheidsgronden van artikel 52, lid 1, onder a) respectievelijk b), van deze verordening als tegen het beginsel dat goede trouw moet worden verondersteld totdat het tegendeel is aangetoond. [37] Omgekeerd houdt de vaststelling dat een teken is ingeschreven in strijd met een absolute weigeringsgrond in dat alle objectieve voorwaarden voor toepassing van die grond zijn vervuld, ongeacht het oogmerk van de aanvrager.

48. De autonomie van de absolute nietigheidsgronden sluit echter eventuele overlappingen bij de beoordeling van de geldigheid van het merk in een specifiek geval niet uit.

49. Inschrijvingen te kwader trouw kunnen naar hun aard worden gekenmerkt door een verscheidenheid van feitelijke en juridische omstandigheden. Dat maakt het bijzonder moeilijk om in abstracto te definiëren wat kenmerkend is voor een dergelijke inschrijving en het leidt ertoe dat, zoals we hebben gezien, elke bewering van kwade trouw moet worden beoordeeld op basis van de relevante factoren die door de verzoeker om nietigverklaring worden aangevoerd.

50. In deze context kan niet worden uitgesloten dat sommige van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij deze beoordeling, ook in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling of het merk is ingeschreven in strijd met een van de absolute weigeringsgronden, zonder dat dit echter hoeft te betekenen dat alle voorwaarden voor toepassing van die grond zijn vervuld.

51. Het Hof is overigens tot een soortgelijke conclusie gekomen in het arrest Koton, toen het de mogelijke overlapping moest onderzoeken tussen de absolute nietigheidsgrond op basis van kwade trouw van de aanvrager en de relatieve nietigheidsgrond van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, met betrekking tot het bestaan van een ouder merk waardoor verwarring kon ontstaan met het aangevraagde teken. [38]

[36] Zie in die zin het arrest van 13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:961, punt 69), waarin sprake was van een toe-eigening door de aanvrager van een door een derde gebruikt beschrijvend teken.

[37] Het Uniemerk geniet een vermoeden van geldigheid (zie artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009). Het staat derhalve aan de verzoeker om nietigverklaring die zich op de in artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bedoelde grond wil beroepen om de omstandigheden te bewijzen op basis waarvan kan worden vastgesteld dat de aanvrager te kwader trouw was bij de indiening van de betreffende inschrijvingsaanvraag. Als het vermoeden van goede trouw dat deze aanvrager genoot, wordt weerlegd, staat het vervolgens aan hem om een plausibele verklaring met betrekking tot de doelstellingen en de commerciële logica van de aanvraag tot inschrijving van dat merk te geven. Zie in die zin arrest Hasbro, punten 42 en 43.

[38] In dat arrest wees het Hof er weliswaar op dat de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening fundamenteel verschilt van de relatieve nietigheidsgrond van artikel 53, lid 1, onder a), van deze verordening, maar erkende het dat een van de voorwaarden voor toepassing van laatstgenoemde grond, te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt, wel degelijk deel kon uitmaken van de relevante context voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw, zonder dat dit hoeft te betekenen dat noodzakelijkerwijs moet worden vastgesteld dat aan al deze voorwaarden voor toepassing is voldaan, en met name aan de voorwaarde dat er een risico van verwarring bestaat [zie arrest Koton, punten 49, 53 en 54; zie eveneens arrest van 13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:961, punt 61)].

52. In een situatie als die in het hoofdgeding, waarin in het kader van een reconventionele vordering tot nietigverklaring in wezen aan de houder van een Uniemerk wordt tegengeworpen dat hij met de inschrijving van dat merk een strategie heeft beoogd die erop is gericht zijn concurrenten te beletten waren op de markt aan te bieden waarin een technische oplossing is verwerkt waarvoor hij een monopolie bezat op grond van een octrooi dat inmiddels is verstreken, staat de vraag of een dergelijke inschrijving moet worden geacht te kwader trouw te zijn gedaan, los van de vraag of het betrokken merk uitsluitend bestaat uit de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en daardoor binnen de werkingssfeer valt van de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder e), ii) van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening. In het eerste geval wordt de legitimiteit van de door de aanvrager nagestreefde doelstellingen in twijfel getrokken, terwijl in het tweede geval de geldigheid van het merk ter discussie wordt gesteld.

53. Daaruit volgt dat het feit dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor gezamenlijke toepassing van artikel 52, lid 1, onder e), ii) van verordening nr. 207/2009 en artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening, er als zodanig niet aan in de weg staat dat de nationale rechter bij wie een dergelijke vordering is ingesteld, vaststelt dat het betrokken merk te kwader trouw is ingeschreven, indien uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van dat merk de aanvraag tot inschrijving ervan niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar wel met een oneerlijk oogmerk.

54. Bij de beoordeling van het bestaan van een dergelijk oogmerk, kan de aangezochte nationale rechter rekening houden met de omstandigheden die in aanmerking hadden kunnen worden genomen om de geldigheid van het betrokken merk te controleren in het licht van artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening, waaronder bijvoorbeeld de aard van het betrokken merk en het feit dat bepaalde kenmerken van dit merk werden beschermd door een octrooi waarvan de beschermingsduur inmiddels is verstreken. Een dergelijke mogelijkheid aanvaarden betekent niet dat de kwade trouw van de aanvrager „louter in het licht van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009” moet worden beoordeeld, noch dat een „gecombineerde” lezing van deze bepaling en van artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening [39] wordt bepleit of dat de vaststelling dat de voorwaarden voor toepassing van deze grond niet zijn vervuld, wordt verholpen door naar het begrip „kwade trouw” te verwijzen.

55. Dat gezegd zijnde, mag de kwade trouw in omstandigheden als die welke ik zojuist heb beschreven mijns inziens echter niet worden afgeleid uit het enkele feit dat de inschrijving van dit teken is aangevraagd ter bescherming van uiterlijke kenmerken van een door een eerder octrooi beschermde waar, wanneer blijkt dat dit teken niet binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, onder e, ii), van verordening nr. 207/2009 valt. [40] In dat geval moet de stelling dat de aanvrager niet heeft gehandeld met het doel op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar wel met een oneerlijk oogmerk, met andere relevante factoren worden onderbouwd.

[39] Een dergelijke gecombineerde lezing moet hoe dan ook worden uitgesloten. Zie, naar analogie, arrest van 16 september 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, punt 50).

[40] In die zin heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO zich in wezen uitgesproken in een beslissing van 6 december 2024, zaak R 12/2024-4, te raadplegen op het adres https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/001620566/download/CLW/APL/2024/FR/20241206_R0012_2024-4.pdf?app=caselaw&casenum=R0012/2024-4&trTypeDoc=Human&sourceLang=en. Nadat de kamer van beroep had vastgesteld dat het betrokken merk niet binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, onder e); ii) van verordening 2017/1001 viel, heeft zij erop gewezen dat de bewering van kwade trouw op één enkel argument was gebaseerd – te weten dat het merk was aangevraagd om de octrooibescherming kunstmatig door merkbescherming te vervangen – en heeft zij geconcludeerd dat deze aantijging moest worden verworpen omdat zij op een onjuiste premisse was gebaseerd.

56. Ik erken dat in een dergelijke context de scheidslijn tussen een legitieme commerciële strategie en kwade trouw bijzonder dun kan zijn.

57. Teneinde het werkelijke oogmerk van de aanvrager vast te stellen, zal de aangezochte nationale rechter alle factoren moeten beoordelen die het concrete geval kenmerken, waaronder met name de aard van het betrokken merk[41], de oorsprong van het betrokken teken en het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, de reikwijdte van het octrooi en de chronologische volgorde van de gebeurtenissen. Het feit dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag ervan overtuigd was dat het aangevraagde teken betrekking had op de technische oplossing die voorheen door zijn octrooi werd beschermd, de omstandigheid dat deze overtuiging op dezelfde datum werd gedeeld door zijn concurrenten, door de gebruikers van de betrokken waren en door de wetenschappelijke gemeenschap en het feit dat de aanvrager heeft getracht een dergelijke overtuiging in stand te houden bij zijn klanten, bijvoorbeeld door het teken waarop zijn merk betrekking heeft doelbewust te verbinden aan de door zijn octrooi beschermde technische oplossing, waardoor het merk werd afgeleid van zijn functies, met name die van herkomstaanduiding, kunnen – indien onderbouwd door bewijzen – allemaal aanwijzingen zijn voor kwade trouw. Meer in het algemeen kan bij die beoordeling rekening worden gehouden met elke gedraging van de aanvrager die kan worden gebruikt om aan te tonen dat hij het oogmerk had de gevraagde inschrijving te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke worden nagestreefd door de Unieregeling inzake merken, en met name om concurrenten te beletten de markt te betreden door gebruik te maken van de technische oplossing waarop hij krachtens zijn octrooi een monopolie heeft.

58. Indien er aanwijzingen zijn die een oneerlijk oogmerk kunnen staven en het vermoeden van indiening te goeder trouw kunnen weerleggen, staat het aan de houder van het merk om het bewijs te leveren dat de inschrijving van het merk deel uitmaakte van een legitieme commerciële strategie of dat hij handelde om redenen die verband hielden met de verdediging van zijn rechtmatige belangen.[42] In die context kan kwade trouw echter niet worden uitgesloten op grond van het enkele feit dat de technische oplossing waarvan de merkhouder op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag uitging, later objectief onbestaande is gebleken. Omstandigheden die zich pas ná de voor de beoordeling van kwade trouw relevante datum voordoen, kunnen immers slechts in aanmerking worden genomen voor zover zij indicatief zijn voor het oogmerk van de aanvrager op die datum.[43] Het enkele feit dat een te kwader trouw ingeschreven merk de functies van een merk vervult, en met name de functie van herkomstaanduiding, vormt als zodanig overigens geen beletsel voor de nietigverklaring ervan, zoals duidelijk blijkt uit het feit dat de regel van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 niet van toepassing is op inschrijvingen te kwader trouw.

59. Alvorens conclusie te nemen, wil ik kort ingaan op een punt dat CeramTec in haar opmerkingen naar voren heeft gebracht. Deze vennootschap stelt dat kwade trouw wordt gekenmerkt door onrechtmatig gedrag en een objectieve aantasting van de mededinging vereist,

[41] Wat de aard van het merk betreft, zij eraan herinnerd dat het Hof in het arrest Lindt heeft gepreciseerd dat ingeval het betrokken teken bestaat in de vorm en presentatie van een product als geheel, de kwade trouw van de aanvrager sneller kan 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, in die zin dat 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 (zie punt 50 van dat arrest).

[42] Zie arrest Lindt, punten 47 en 48; zie eveneens arrest van 13 december 2023, Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) (T-383/22, niet gepubliceerd, EU:T:2023:801, punt 29).

[43] Zie in die zin arrest Lindt, punten 35 en 41. Deze kwestie vormt meer specifiek het onderwerp van de derde prejudiciële vraag, die in deze conclusie niet aan bod komt.

hetgeen uitgesloten zou zijn wanneer het betrokken merk de concurrenten van de merkhouder niet belet een technische oplossing te gebruiken en het de functie van herkomstaanduiding vervult die eigen is aan een merk.

60. In dat verband wil ik eraan herinneren dat kwade trouw, toegepast op het merkenrecht, wordt gekenmerkt door een „oogmerk" om hetzij „afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken", hetzij „– zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk". [44] Het Hof heeft dus een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën van gevallen die de toepassing van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 kunnen rechtvaardigen, waarvan de tweede situaties omvat waarin het met de inschrijvingsaanvraag nagestreefde uitsluitende recht niet past in de logica van een van de functies van het merk.

61. Hoewel deze categorie alle misbruik bij het indienen van aanvragen behelst [45], blijkt uit de rechtspraak van het Hof en het Gerecht niet dat zij uitsluitend beperkt is tot gedragingen die als „rechtsmisbruik" kunnen worden aangemerkt [46]. Uit deze rechtspraak volgt evenmin dat, in gevallen die onder deze tweede categorie vallen, voor de vaststelling van kwade trouw moet worden aangetoond dat de mededinging is verstoord of kan worden verstoord of dat de houder van het merk een ongerechtvaardigd voordeel heeft kunnen halen uit zijn onrechtmatige gedraging. [47] Aangezien het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager de indiening van de merkaanvraag door de betrokkene is [48], moeten zowel het objectieve risico van verstoring van de mededinging als de mogelijkheid dat de houder van het merk een ongerechtvaardigd voordeel heeft kunnen halen uit de inschrijving van het merk in voorkomend geval hoe dan ook worden beoordeeld in het licht van de omstandigheden op die datum, en niet, zoals CeramTec lijkt te suggereren, op een later tijdstip. [49]

62. Gelet op het voorgaande kom ik tot de slotsom dat de tweede prejudiciële vraag aldus moet worden beantwoord dat artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de kwade trouw van de aanvrager rekening kan

[44] Zie met name punt 46 van het arrest Koton.

[45] Zie in die zin arresten van 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, punten 28-33 en 48-52, hogere voorziening afgewezen bij beschikking); 14 december 2017, Verus/EUIPO (C-101/17 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:979), en 13 juli 2022, Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) (T-283/21, niet gepubliceerd, EU:T:2022:438, punten 30-32), alsmede, in dezelfde zin maar in een andere context, arresten van 17 januari 2024, Athlet/EUIPO – Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22, niet gepubliceerd, EU:T:2024:11, punt 52), en 7 september 2022, Segimerus/EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, niet gepubliceerd, EU:T:2022:530, punt 37).

[46] In het arrest Hasbro, punt 72, waarnaar CeramTec verwijst, heeft het Gerecht louter opgemerkt dat de merkaanvraagstrategie die verzoekster had gehanteerd in de zaak die tot dat arrest heeft geleid, waarmee zij beoogde de regel inzake het bewijs van het gebruik te omzeilen, „doet denken aan rechtsmisbruik". In haar conclusie in de zaak Koton (C-104/18 P, EU:C:2019:287) heeft advocaat-generaal Kokott aangegeven dat „bij de toetsing van kwade trouw houvast [kan] worden gevonden in de rechtspraak inzake de vaststelling of er al dan niet sprake is van misbruik" (zie punt 31), waarbij zij echter in het midden heeft gelaten of „kwade trouw anders dan misbruik niet afhangt van het bereiken van het beoogde doel en van een ongerechtvaardigd voordeel maar [...] een afwijking vormt van de goede zeden of eerlijke zaken- en handelspraktijken" (punt 37). Het Hof van zijn kant is in het arrest Koton niet openlijk ingegaan op deze kwestie, maar heeft zich beperkt tot het invoeren van de tweedeling die in punt 46 van dat arrest wordt beschreven.

[47] In punt 74 van het arrest Hasbro, waarnaar CeramTec verwijst, heeft het Gerecht zich weliswaar gebaseerd op de vaststelling van het EUIPO dat verzoekster daadwerkelijk voordeel had gehaald uit haar strategie, bestaande in de indiening van nieuwe aanvragen voor hetzelfde merk, maar uit datzelfde punt 74, waarin wordt gesteld dat deze vaststelling is gedaan „ondanks de bewijzen waaruit bleek dat verzoekster met name beoogde te vermijden het bewijs van het gebruik van het litigieuze merk te moeten leveren", blijkt dat het Gerecht het voordeel dat uit de betwiste strategie was gehaald, heeft beschouwd als een later element dat het oneerlijke oogmerk van de aanvrager bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag staafde, en niet als noodzakelijk element om kwade trouw aan te tonen.

[48] Zie arrest Lindt, punt 35.

[49] Dat blijkt overigens ook uit het arrest Nehera, waarnaar CeramTec in haar opmerkingen verwijst. In de zaak die tot dat arrest heeft geleid, is de bewering van kwade trouw die berustte op het oogmerk van de aanvrager om mee te liften (free-riding) op de reputatie van een ouder merk, doordat ongerechtvaardigd voordeel daaruit werd getrokken, door het Gerecht immers verworpen nadat het onder meer had vastgesteld dat dit merk op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk geen bekendheid meer genoot (punten 45-53, 66, 69 en 70).

worden gehouden met elementen die kunnen bijdragen tot de vaststelling van de absolute nietigheid van het litigieuze merk op grond van artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder e), ii). De enkele omstandigheid dat niet volledig is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de in deze bepaling opgenomen absolute weigeringsgrond, staat daar niet aan in de weg en belet evenmin dat het merk nietig wordt verklaard op grond van kwade trouw van de aanvrager, wanneer uit alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag blijkt dat deze niet is ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar wel met een oneerlijk oogmerk.

## V. Conclusie

63. Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de eerste en de tweede prejudiciële vraag van de Cour de cassation te beantwoorden als volgt:

„1) Artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk], zoals gewijzigd,

moet aldus worden uitgelegd dat

de onder a) en b) van deze bepaling vastgestelde gronden voor absolute nietigheid van het Uniemerk, die respectievelijk betrekking hebben op de inschrijving van een merk in strijd met de bepalingen van artikel 7 van die verordening en op de kwade trouw van de aanvrager bij de indiening van de merkaanvraag, autonoom zijn maar elkaar niet uitsluiten;

2) Voor de beoordeling of de aanvrager te kwader trouw is, kan rekening worden gehouden met elementen die kunnen bijdragen tot de vaststelling van de absolute nietigheid van het litigieuze merk op grond van artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder e), ii). De enkele omstandigheid dat niet volledig is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de in deze bepaling opgenomen absolute weigeringsgrond, staat daar niet aan in de weg en belet evenmin dat het merk nietig wordt verklaard op grond van kwade trouw van de aanvrager, wanneer uit alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag blijkt dat deze niet is ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar wel met een oneerlijk oogmerk."