ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

11 juni 2009 *

In zaak C-529/07,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 2 oktober 2007, ingekomen bij het Hof op 28 november 2007, in de procedure

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

tegen

Franz Hauswirth GmbH,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, E. Levits en J.-J. Kasel, rechters,

* Procestaal: Duits.

advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 november 2008,

gelet op de opmerkingen van:

— Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vertegenwoordigd door H.-G. Kamann en G. K. Hild, Rechtsanwälte,

— Franz Hauswirth GmbH, vertegenwoordigd door H. Schmidt, Rechtsanwalt,

— de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek als gemachtigde,

— de Zweedse regering, vertegenwoordigd door A. Falk en A. Engman als gemachtigden,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 12 maart 2009,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (hierna: „Lindt & Sprüngli"), gevestigd in Zwitserland, en Franz Hauswirth GmbH (hierna: „Franz Hauswirth"), gevestigd in Oostenrijk.

3 Lindt & Sprüngli heeft in wezen via een inbreukprocedure tegen Franz Hauswirth staking gevorderd van de fabricage en de verkoop op het grondgebied van de Europese Unie van chocoladepaashazen die zo soortgelijk zijn met de paashaas die wordt beschermd door het gemeenschapsmerk waarvan zij houdster is (hierna: „betrokken driedimensionale gemeenschapsmerk"), dat zij daarmee kunnen worden verward.

4 Franz Hauswirth heeft een reconventionele vordering tot nietigverklaring van bedoeld merk ingesteld, daar zij in wezen van mening was dat dit merk volgens artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet voor bescherming in aanmerking kwam, op grond dat Lindt & Sprüngli te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van voornoemd merk.

Rechtskader

Gemeenschapsregeling

5 Onder het kopje „Absolute nietigheidsgronden" bepaalt artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 het volgende:

„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

[…]

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

6 Verordening nr. 40/94 is ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, p. 1), die in werking is getreden op 13 april 2009. Gelet op het tijdstip van de feiten wordt het hoofdgeding evenwel nog steeds beheerst door verordening nr. 40/94.

Nationale regeling

7 § 34, lid 1, van het Markenschutzgesetz (wet betreffende de bescherming van merken) (BGBl. 260/1970), in de versie ervan die in het BGBl. I, 111/1999) is gepubliceerd, bepaalt:

„Eenieder kan de nietigverklaring van een merk vorderen indien de aanvrager ten tijde van de merkaanvraag te kwader trouw was."

8 Volgens § 9, lid 3, van het Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (wet inzake oneerlijke mededinging) (BGBl. I, 448/1984), in de versie zoals bekendgemaakt in BGBl. I, 136/2001, wordt de uiterlijke vormgeving van waren, hun verpakking of omhulling op gelijke wijze beschermd als de bijzondere benaming van een onderneming, wanneer zij door het relevante publiek als merk van de onderneming worden beschouwd.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

9 Zowel in Oostenrijk als in Duitsland worden sinds minstens 1930 in verscheidene vormen en kleuren chocoladehazen verkocht, gewoonlijk „Osterhasen" genoemd.

10 Toen de chocoladehazen nog handmatig werden vervaardigd en verpakt, bestond er een zeer grote verscheidenheid van individuele vormen. Door de invoering van de machinale verpakking lijken de industrieel vervaardigde paashazen steeds meer op elkaar.

11 Lindt & Sprüngli produceert sinds het begin van de jaren vijftig een chocoladehaas waarvan de vorm erg lijkt op die welke wordt beschermd door het betrokken driedimensionale merk. Zij verkoopt deze haas sinds 1994 in Oostenrijk.

12 In de loop van 2000 is Lindt & Sprüngli houdster geworden van het driedimensionale merk in kwestie, bestaande uit een zittende goudkleurige haas in chocolade, met een rood strikje, een belletje en de in bruin geschreven vermelding „Lindt GOLDHASE". Het betreft het hierna afgebeelde merk:



13 Dit merk is ingeschreven voor chocolade en artikelen in chocolade behorend tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

14 Franz Hauswirth brengt sinds 1962 chocoladehazen op de markt. De in het hoofdgeding aan de orde zijnde haas is de volgende:



15 Volgens de verwijzende rechter bestaat er gevaar voor verwarring van de door Franz Hauswirth gefabriceerde en verkochte chocoladehaas met de haas die door Lindt & Sprüngli onder het betrokken driedimensionale merk wordt gefabriceerd en verkocht.

16 Het gevaar voor verwarring vloeit onder meer voort uit het feit dat de door Franz Hauswirth gefabriceerde en verkochte haas een soortgelijke vorm en kleur heeft als die welke door het betrokken driedimensionale merk wordt beschermd, alsook uit het feit dat deze onderneming een etiket op de onderzijde van het product aanbrengt.

17 Eveneens volgens de verwijzende rechter produceren andere in de Europese Gemeenschap gevestigde fabrikanten soortgelijke chocoladehazen als die waarvoor het betrokken driedimensionale merk is ingeschreven. Bovendien brengt een groot aantal van deze fabrikanten de aanduiding van hun onderneming duidelijk op deze hazen aan, op een voor de koper zichtbare wijze.

18 Vóór de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk stelde Lindt & Sprüngli enkel acties op basis van het nationale mededingingsrecht of het nationale recht inzake industriële eigendom in tegen de fabrikanten van producten die geheel identiek waren aan het product dat nadien tot de inschrijving van dit merk aanleiding heeft gegeven.

19 Na de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk is Lindt & Sprüngli fabrikanten gaan vervolgen waarvan zij wist dat deze producten fabriceerden die voldoende overeenstemming vertoonden om met de door dit merk beschermde haas te kunnen worden verward.

20 Het Oberste Gerichtshof preciseert dat de beslissing die het ten aanzien van de door Franz Hauswirth ingediende reconventionele vordering moet nemen, afhangt van de vraag of Lindt & Sprüngli ten tijde van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken driedimensionale merk te kwader trouw was in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

21 In die omstandigheden heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Dient artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 […] aldus te worden uitgelegd dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk als te kwader trouw moet worden beschouwd wanneer hij ten tijde van de aanvraag weet dat een concurrent in (ten minste) één lidstaat voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt, waardoor verwarring kan ontstaan, en hij het merk aanvraagt om de concurrent het verdere gebruik van het teken te kunnen beletten?

2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:

Moet de aanvrager als te kwader trouw worden beschouwd wanneer hij het merk aanvraagt om een concurrent het verdere gebruik van het teken te kunnen beletten, hoewel hij ten tijde van de aanvraag weet of behoort te weten dat de concurrent reeds een ‚verworven recht' (‚wertvollen Besitzstand') bezit door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan?

3) Indien de eerste of de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord:

Moet kwade trouw worden uitgesloten wanneer het teken van de aanvrager reeds bekendheid in het economisch verkeer heeft verkregen en daardoor bescherming op grond van de rechtsregels inzake oneerlijke mededinging genoot?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

22 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welke relevante criteria hij in aanmerking dient te nemen om uit te maken of een aanvrager op het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving van een teken te kwader trouw was in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

23 Lindt & Sprüngli stelt in hoofdzaak dat de wetenschap van het bestaan van concurrenten op de markt en het oogmerk om anderen te beletten de markt te betreden, geen kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 opleveren. Volgens deze onderneming dienen deze elementen immers gepaard te gaan met oneerlijk gedrag, dat wil zeggen een gedraging die in strijd is met hetgeen in het handelsverkeer betaamt. Dergelijk gedrag is in het hoofdgeding evenwel niet vastgesteld.

24 Volgens Lindt & Sprüngli heeft het betrokken driedimensionale merk reeds vóór de indiening van de aanvraag tot inschrijving bekendheid en onderscheidend vermogen in het economisch verkeer verkregen, en genoot het in de verschillende lidstaten van de Europese Unie dus bescherming uit hoofde van het mededingingsrecht of het merkenrecht. Deze onderneming voegt daaraan toe dat dit merk gedurende een lange periode vóór de indiening van de merkaanvraag als teken is gebruikt en het deze bekendheid dankzij aanzienlijke reclamekosten heeft verworven. De inschrijving van dit teken als merk heeft dan ook tot doel, de handelswaarde ervan te beschermen tegen namaakproducten.

25 Ingeval het BHIM evenwel een teken inschrijft als merk dat vervolgens niet daadwerkelijk wordt gebruikt, kunnen derden volgens Lindt & Sprüngli krachtens artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vóór het verstrijken van een termijn van vijf jaar aanvoeren dat de aanvrager op het tijdstip van de inschrijving van dit merk te kwader trouw was en op die grond de nietigverklaring van bedoeld merk vorderen.

26 Franz Hauswirth stelt in hoofdzaak dat artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 de noodzakelijke correctie vormt, hetzij wanneer de traditionele absolute weigeringsgronden niet van toepassing zijn, hetzij wanneer de relatieve gronden niet kunnen worden toegepast omdat geen eigen recht op bescherming is verkregen. Deze onderneming betoogt dus dat de kwade trouw vaststaat wanneer de indiener van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk wist dat een concurrent, die in ten minste één lidstaat een verworven recht („wertvollen Besitzstand") had verkregen, een identiek of overeenstemmend teken gebruikte voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, en hij om de inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk verzoekt teneinde deze concurrent te beletten zijn teken te blijven gebruiken.

27 Het was volgens Franz Hauswirth dan ook de bedoeling van Lindt & Sprüngli om haar concurrenten volledig uit te schakelen met de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk. Lindt & Sprüngli probeert immers de verdere fabricage te beletten van een product dat sinds de jaren zestig wordt verkocht, of, in de huidige vorm

ervan, sinds 1997. Franz Hauswirth moet immers haar afzet op grond van een verworven recht („wertvollen Besitzstand") kunnen behouden en kan niet door communautaire concurrenten worden bedreigd.

28 Franz Hauswirth stelt voorts dat uit de bewoordingen van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 duidelijk volgt dat niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid is voorzien om kwade trouw te corrigeren aan de hand van de bekendheid van het teken waarvoor inschrijving als merk wordt aangevraagd, zodat in het hoofdgeding de bekendheid die vóór de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk is verkregen, niet kan worden ingeroepen.

29 De Tsjechische regering is in hoofdzaak van mening dat artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat de aanvrager die een merk laat inschrijven om een concurrent het verdere gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken te beletten, terwijl hij op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet of behoort te weten dat een concurrent een verworven recht („wertvollen Besitzstand") heeft verkregen door dit teken te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan, eveneens als te kwader trouw moet worden beschouwd. Verder stelt deze regering dat het feit dat de aanvrager reeds bekendheid voor het door hem gebruikte teken heeft verkregen, kwade trouw niet uitsluit.

30 De Zweedse regering benadrukt voornamelijk dat het volstaat dat de aanvrager ervan op de hoogte was dat een andere marktdeelnemer het tot verwarring aanleiding gevende teken gebruikte, om de kwade trouw in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 als bewezen te beschouwen. Deze regering preciseert dat het door de inschrijving van een teken als merk nagestreefde doel, te weten een concurrent te beletten een teken te blijven gebruiken en de door dit teken verkregen waarde verder te benutten, irrelevant is voor de beoordeling van de kwade trouw. Voorts stelt deze regering dat de bewoordingen of de opzet van verordening nr. 40/94 geenszins het vereiste van een element van opzet ondersteunen, en dat elke andere uitlegging zou leiden tot ongerechtvaardigde bewijsproblemen en tot uitholling van de mogelijkheden voor de marktdeelnemer die als eerste het betrokken teken heeft gebruikt, op te komen tegen een merk dat ten onrechte is ingeschreven.

31 De Commissie van de Europese Gemeenschappen stelt in wezen dat het BHIM tijdens de procedure tot inschrijving van een teken als merk moet verifiëren of deze inschrijving met het oog op het daadwerkelijke gebruik van dit merk wordt verricht. Ingeval het BHIM een teken inschrijft als merk, dat vervolgens niet daadwerkelijk wordt gebruikt, kunnen derden daarentegen krachtens artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 binnen een termijn van vijf jaar aanvoeren dat de aanvrager ten tijde van de inschrijving van dit teken als merk te kwader trouw was en kunnen zij op die grond nietigverklaring van dit merk vorderen.

32 Aangaande de relevante criteria voor de vaststelling of een aanvrager te kwader trouw is, vermeldt de Commissie het gedrag van deze laatste op de markt, het gedrag van andere marktdeelnemers ten aanzien van het ter inschrijving ingediende teken, het feit dat de aanvrager op het tijdstip van de indiening over een scala aan merken beschikt, alsook alle andere omstandigheden die het concrete geval kenmerken.

33 Volgens de Commissie vormen daarentegen geen relevante factoren het feit dat een derde reeds gebruikmaakt van een gelijk of overeenstemmend teken dat al of niet verwarring kan doen ontstaan, het feit dat de aanvrager van dat gebruik op de hoogte is, of het feit dat deze derde een verworven recht („wertvollen Besitzstand") op het door hem gebruikte teken heeft verkregen.

Antwoord van het Hof

34 Ter beantwoording van de gestelde vragen zij eraan herinnerd dat kwade trouw blijkens de bewoordingen van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 één van de gronden van absolute nietigheid van het gemeenschapsmerk vormt, en deze dus kan worden ingeroepen hetzij voor het BHIM, hetzij in het kader van een tijdens een inbreukprocedure ingestelde reconventionele vordering.

35 Uit diezelfde bepaling volgt ook dat het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager de indiening van de merkaanvraag door de betrokkene is.

36 In dit verband moet eraan worden herinnerd dat bij het Hof enkel de zaak aanhangig is gemaakt, waarin ten tijde van de indiening van de merkaanvraag verschillende producenten op de markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde waren of diensten, of voor waren of diensten die zo soortgelijk zijn dat daardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd.

37 Er zij op gewezen dat de kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.

38 Wat inzonderheid de in de prejudiciële vragen vermelde factoren betreft, te weten:

— het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;

— het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

— de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten,

dienen de hierna volgende preciseringen te worden verstrekt.

39 In de eerste plaats dient er ten aanzien van de woorden „behoorde te weten", genoemd in de tweede prejudiciële vraag, op te worden gewezen dat een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had.

40 Vastgesteld moet evenwel worden dat de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat sedert lang een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager.

41 Derhalve moet bij de beoordeling van bestaan van kwade trouw tevens het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen.

42 Dienaangaande zij opgemerkt dat, zoals de advocaat-generaal in punt 58 van haar conclusie aangeeft, het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip een subjectief gegeven is dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval.

43 Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen.

44 Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen.

45 In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 48).

46 Evenzo vormt het feit dat een derde al geruime tijd een teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, een van de relevante factoren voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager.

47 In een dergelijk geval zou de aanvrager immers de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten kunnen gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die een teken gebruikt dat op basis van zijn eigen merites reeds een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren.

48 Niettemin kan niet worden uitgesloten dat zelfs in dergelijke omstandigheden, en met name wanneer verschillende producenten op de markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, de aanvrager een legitiem doel nastreeft met de inschrijving van dit teken.

49 Dit kan onder meer het geval zijn, zoals de advocaat-generaal in punt 67 van haar conclusie opmerkt, wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet dat een derde — een nieuwkomer op de markt — van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te laten inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten.

50 Bovendien kan, zoals de advocaat-generaal in punt 66 van haar conclusie eveneens aangeeft, ook de aard van het aangevraagde merk relevant zijn voor de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager. Ingeval het betrokken teken bestaat in de vorm en presentatie van een product als geheel, kan de kwade trouw van de aanvrager immers sneller 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.

51 Verder moet bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager eveneens rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk.

52 Deze mate van bekendheid kan immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.

53 Gelet op een en ander moeten de gestelde vragen aldus worden beantwoord dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, rekening moet houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

— het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;

— het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

— de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.

Kosten

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

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

— **het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;**

— **het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en**

— **de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.**

ondertekeningen