DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 11 juni 2009 *

I mål C-529/07,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) genom beslut av den 2 oktober 2007, som inkom till domstolen den 28 november 2007, i målet

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

mot

Franz Hauswirth GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna M. Ilešič (referent), A. Tizzano, E. Levits och J.-J. Kasel,

* Rättegångsspråk: tyska.

generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: handläggaren K. Sztranc-Sławiczek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 19 november 2008,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, genom H.-G. Kamann och G.K. Hild, Rechtsanwälte,

— Franz Hauswirth GmbH, genom H. Schmidt, Rechtsanwalt,

— Tjeckiens regering, genom M. Smolek, i egenskap av ombud,

— Sveriges regering, genom A. Falk och A. Engman, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Krämer, i egenskap av ombud,

och efter att den 12 mars 2009 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 51.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (nedan kallat Lindt & Sprüngli), Schweiz, och Franz Hauswirth GmbH (nedan kallat Franz Hauswirth), Österrike.

3 Lindt & Sprüngli har genom en talan om varumärkesintrång begärt att Franz Hauswirth ska upphöra att inom Europeiska unionen tillverka eller saluföra chokladharar som intill förväxling liknar de chokladharar som omfattas av det tredimensionella gemenskapsvarumärke som Lindt & Sprüngli är innehavare av (nedan kallat det aktuella tredimensionella varumärket).

4 Franz Hauswirth, som väckte ett genkäromål och yrkade att detta varumärke skulle ogiltighetsförklaras, har anfört att varumärket enligt artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 inte kan varumärkesskyddas, eftersom Lindt & Sprüngli var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

5 Artikel 51.1 b i förordning nr 40/94, med rubriken ”Absoluta ogiltighetsgrunder”, har följande lydelse:

”Efter ansökan till byrån [för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

…

b) om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.”

6 Förordning nr 40/94 har upphävts genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Med tanke på tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska målet vid den nationella domstolen emellertid prövas i enlighet med förordning nr 40/94.

De nationella bestämmelserna

7 I 34 § stycke 1 i den österrikiska lagen om varumärkesskydd (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 1970, s. 260), i dess lydelse enligt BGBl. I, 1999, s. 111, föreskrivs följande:

”Var och en kan begära att registreringen av ett varumärke ska hävas när den som ansökt om registrering var i ond tro när ansökan härom gavs in.”

8 Enligt 9 § stycke 3 i den österrikiska lagen om illojal konkurrens (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 1984, s. 448), i dess lydelse enligt BGBl. I, 2001, s. 136), skyddas varors utstyrsel, deras förpackning eller omslag liksom ett företags speciella beteckning, om de gäller som kännetecken för företaget inom den berörda omsättningskretsen.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

9 Sedan åtminstone år 1930 säljs det i både Österrike och Tyskland chokladharar, så kallade Osterhasen, i olika former och färger.

10 När dessa chokladharar tillverkades och förpackades för hand hade de olika former men i och med att en automatiserad förpackning infördes blev de industriellt tillverkade hararna mer och mer lika varandra.

11 Lindt & Sprüngli tillverkar sedan början av 50-talet en chokladhare vars form är mycket lik den som skyddas genom det aktuella tredimensionella varumärket. Sedan år 1994 saluförs denna hare i Österrike.

12 Under år 2000 förvärvade Lindt & Sprüngli det aktuella tredimensionella varumärket som föreställer en sittande guldhare i choklad som bär ett rött band med en bjällra och texten ”Lindt GOLDHASE” i brunt. Haren har följande utformning:



13 Varumärket är registrerat för choklad och chokladprodukter som omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

14 Franz Hauswirth saluför chokladharar sedan år 1962. Följande chokladhare är i fråga i målet vid den nationella domstolen:



15 Enligt den hänskjutande domstolen finns det en risk för förväxling mellan den chokladhare som tillverkas och saluförs av Franz Hauswirth, och den chokladhare som Lindt & Sprüngli tillverkar och saluför under det aktuella tredimensionella varumärket.

16 Denna förväxlingsrisk föreligger dels på grund av att den hare som tillverkas och saluförs av Franz Hauswirth till form och färg liknar den som skyddas av det aktuella tredimensionella varumärket, dels på grund av att detta företag fäster en etikett på varans undersida.

17 Den hänskjutande domstolen har vidare anfört att andra tillverkare i Europeiska gemenskapen tillverkar chokladharar som liknar den hare som är registrerad under det aktuella tredimensionella varumärket. Flera av dessa tillverkare fäster för övrigt sin firma på dessa harar på ett för köparen synligt sätt.

18 Före registreringen av det aktuella tredimensionella varumärket vidtog Lindt & Sprüngli åtgärder enligt den nationella konkurrensrätten eller industriella äganderätten enbart mot tillverkare av varor som var identiska med den vara för vilken detta varumärke sedan registrerades.

19 Efter registreringen av det aktuella tredimensionella varumärket började Lindt & Sprüngli väcka talan mot sådana tillverkare som enligt företagets kännedom tillverkade varor som så till den grad liknar den hare som skyddas av detta varumärke att det föreligger en risk för att de förväxlas.

20 Oberster Gerichtshof har påpekat att dess avgörande av Franz Hauswirths genkäromål beror på om Lindt & Sprüngli var i ond tro, i den mening som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94, när ansökan om registrering av det aktuella tredimensionella varumärket gavs in.

21 Oberster Gerichtshof har mot denna bakgrund beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) Ska artikel 51.1 b i [förordning nr 40/94] tolkas så, att den som ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke ska anses vara i ond tro, om denne vid tidpunkten för ansökan vet om att en konkurrent i (minst) en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken, vilket innebär att det är förväxlingsbart, för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag, och ansöker om registrering av varumärket för att kunna hindra konkurrenten från att fortsätta att använda kännetecknet?

2) Om fråga 1 besvaras nekande:

Ska den som ansöker om registrering anses vara i ond tro, om denne ansöker om registrering av varumärket för att kunna hindra en konkurrent från att fortsätta att använda kännetecknet, trots att han vid tidpunkten för ansökan vet om eller borde veta om att konkurrenten, genom att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för varor och tjänster som är identiska eller av liknande slag, vilket innebär att de är förväxlingsbara, redan har förvärvat en ’värdefull rättighet’ (wertvollen Besitzstand)?

3) Om fråga 1 eller 2 besvaras jakande:

Ska den som ansöker om registrering inte anses vara i ond tro, om dennes kännetecken redan är välkänt och därmed har erhållit skydd enligt konkurrensrätten?”

Prövning av tolkningsfrågorna

22 Den hänskjutande domstolen har ställt dessa frågor, vilka bör prövas tillsammans, för att få klarhet i vilka kriterier som ska beaktas vid avgörandet av huruvida sökanden var i ond tro, i den mening som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94, när ansökan om registrering av ett kännetecken gavs in.

Parternas argument

23 Lindt & Sprüngli har gjort gällande att vetskapen om att det finns konkurrenter på marknaden och avsikten att hindra dessa från att få tillgång till marknaden inte är tillräckligt för att sökanden ska anses vara i ond tro i den mening som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94. Lindt & Sprüngli anser nämligen att det till dessa omständigheter även ska läggas ett illojalt beteende, som med andra ord strider mot god affärssed. Ett sådant beteende har emellertid inte kunnat fastställas i målet vid den nationella domstolen.

24 Lindt & Sprüngli anser att det aktuella tredimensionella varumärket var välkänt redan innan ansökan om dess registrering gavs in och att det förvärvat särskiljningsförmåga i handeln och således erhållit ett konkurrens- och varumärkesrättsligt skydd i Europeiska unionens olika medlemsstater. Lindt & Sprüngli har tillagt att detta varumärke använts som kännetecken under lång tid innan registreringsansökan gavs in och att det blivit välkänt med hjälp av stora reklamutgifter. Avsikten med att registrera kännetecknet som varumärke var alltså att skydda dess kommersiella värde mot varor som utgör imitationer.

25 Lindt & Sprüngli anser däremot att tredje man, för det fall att harmoniseringsbyrån registrerar ett kännetecken som varumärke och detta varumärke sedan faktiskt inte används, med stöd av artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 inom fem år skulle kunna göra gällande att sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in och mot denna bakgrund begära att varumärket förklaras ogiltigt.

26 Franz Hauswirth har gjort gällande att artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 är en nödvändig utväg, när det antingen inte är möjligt att tillämpa vanliga absoluta registreringshinder eller när det inte finns några relativa registreringshinder på grund av att det inte har förvärvats någon rätt som ger upphov till ett skydd. Franz Hauswirth har alltså gjort gällande att den som ansöker om att registrera ett kännetecken som varumärke är i ond tro när denne visste om att en konkurrent, som förvärvat en ”värdefull rättighet” (wertvollen Besitzstand) i åtminstone en medlemsstat, använder ett identiskt eller liknande kännetecken för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag och när ansökan om registrering av kännetecknet som varumärke görs i syfte att hindra konkurrenten från att fortsätta att använda sitt kännetecken.

27 Enligt Franz Hauswirth har Lindt & Sprüngli således registrerat det aktuella tredimensionella varumärket i syfte att helt slå ut sina konkurrenter. Lindt & Sprüngli har nämligen försökt hindra Franz Hauswirth från att fortsätta att tillverka en vara som saluförs sedan 60-talet eller, i sin nuvarande form, sedan år 1997. Genom att ha

förvärvat en ”värdefull rättighet” (wertvollen Besitzstand) borde Franz Hauswirth faktiskt behålla sin marknad och inte hotas av konkurrenter inom gemenskapen.

28 Franz Hauswirth har tillagt att det är uppenbart att artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 inte uttryckligen föreskriver en möjlighet att eliminera ond tro genom att det kännetecken som omfattas av ansökan om registrering som varumärke är välkänt. Sökanden kan således inte vinna någon framgång med argumentet att kännetecknet i målet vid den nationella domstolen var välkänt före registreringen av det aktuella tredimensionella varumärket.

29 Den tjeckiska regeringen anser att artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 ska tolkas på så sätt att även en sökande som registrerar ett varumärke i syfte att hindra en konkurrent från att fortsätta att använda ett identiskt eller liknande kännetecken trots att denne, när ansökan om registrering gavs in, visste om eller borde ha vetat om att en konkurrent förvärvat en ”värdefull rättighet” (wertvollen Besitzstand) genom att använda ett sådant kännetecken för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag, vilket innebär att de är förväxlingsbara, ska anses vara i ond tro. Denna regering har tillagt att ond tro inte är uteslutet bara för att det kännetecken som sökanden använder redan är välkänt.

30 Den svenska regeringen har i huvudsak påpekat att det räcker med att sökanden vet om att någon annan näringsidkare använder ett förväxlingsbart kännetecken för att ond tro i den mening som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 ska anses föreligga. Denna regering har vidare anfört att det för bedömningen av ond tro saknar betydelse i vilket syfte ansökan om registrering av varumärket har gjorts, till exempel för att hindra konkurrenten från att fortsätta att använda kännetecknet eller dra nytta av dess värde. Det finns nämligen inte något stöd i vare sig ordalydelsen eller systematiken i förordning nr 40/94 för att det uppställs ett krav på sådana avsikter, och en motsatt tolkning skulle dessutom innebära omotiverade bevissvårigheter och urholka möjligheterna för den näringsidkare som var först med att använda det berörda kännetecknet att angripa en felaktig registrering.

31 Europeiska gemenskapernas kommission har gjort gällande att harmoniseringsbyrån i samband med registreringen av ett kännetecken som varumärke ska kontrollera om varumärket registreras för att faktiskt användas. Om harmoniseringsbyrån registrerar ett kännetecken som varumärke som sedan faktiskt inte används, skulle tredje man däremot med stöd av artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 och inom fem år kunna göra gällande att sökanden var i ond tro när varumärket registrerades, och mot denna bakgrund begära att varumärket förklaras ogiltigt.

32 Kommissionen har vidare angett att relevanta kriterier för att avgöra om sökanden varit i ond tro bland annat är sökandens beteende på marknaden, andra näringsidkares beteende i förhållande till det kännetecken som omfattas av registreringsansökan, att sökanden när ansökan gavs in redan hade flera varumärken, liksom övriga omständigheter i det enskilda fallet.

33 Kommissionen anser däremot inte att det är relevant huruvida tredje man redan använder ett identiskt eller liknande kännetecken, vare sig detta är förväxlingsbart eller inte, huruvida sökanden har vetskap om denna användning eller huruvida denna tredje man har förvärvat en ”värdefull rättighet” (wertvollen Besitzstand) för det kännetecken denne använder.

Domstolens svar

34 För att kunna svara på dessa frågor erinrar domstolen om att det av ordalydelsen i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 framgår att ond tro utgör en av de absoluta ogiltighetsgrunderna för gemenskapsvarumärken och att ond tro kan åberopas antingen vid harmoniseringsbyrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång.

35 Det följer av denna bestämmelse att den relevanta tidpunkten för bedömningen av huruvida sökanden varit i ond tro är när den berörde gav in ansökan om varumärkesregistrering.

36 I detta avseende erinrar domstolen om att den i förevarande mål endast har att lämna ett förhandsavgörande avseende ett fall i vilket flera tillverkare, vid den tidpunkt då registreringsansökan gavs in, på marknaden använde identiska eller liknande kännetecken för varor som är identiska eller av liknande slag, vilket innebar en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan.

37 Det ska härvid anmärkas att det vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro, i den mening som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94, ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

38 Vad särskilt gäller de faktorer som redovisas i tolkningsfrågorna, närmare bestämt

— den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan,

— sökandens avsikt att hindra denna tredje man från att fortsätta att använda ett sådant kännetecken, och

— graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det kännetecken som avses i registreringsansökan,

lämnar domstolen följande preciseringar.

39 Vad för det första gäller begreppet ”borde veta om”, som återfinns i tolkningsfråga 2, påpekar domstolen att bland annat en allmän vetskap, inom den berörda ekonomiska sektorn, om att en tredje man använder ett liknande eller identiskt kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan, kan leda till en presumtion för att sökanden haft vetskap om ett sådant användande, och att denna kännedom bland annat kan följa av hur länge ett sådant användande har pågått. Ju längre användande desto högre är sannolikheten för att sökanden hade vetskap om detta när registreringsansökan gavs in.

40 Domstolen konstaterar emellertid att det inte i sig är tillräckligt att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man, i minst en medlemsstat, sedan länge använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan, för att sökanden ska anses vara i ond tro.

41 Vid prövningen av huruvida det föreligger ond tron ska hänsyn således även tas till sökandens avsikt när registreringsansökan gavs in.

42 I detta avseende påpekar domstolen, såsom generaladvokaten för övrigt har påpekat i punkt 58 i sitt förslag till avgörande, att sökandens avsikt vid den relevanta tidpunkten är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet.

43 Avsikten att hindra en tredje man från att saluföra en vara kan således i vissa fall vara en indikation på att sökanden varit i ond tro.

44 Detta är bland annat fallet när det senare visar sig att sökanden inte registrerat ett kännetecken såsom gemenskapsvarumärke för att använda det utan endast för att hindra tredje man från att träda in på samma marknad.

45 I ett sådant fall fyller varumärket inte sin grundläggande funktion att garantera den berörda varans eller tjänstens ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutlige användaren genom att göra det möjligt för denne att utan förväxlingsrisk särskilja den från sådana varor eller tjänster som har ett annat ursprung (se, bland annat, dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkt 48).

46 På samma sätt är den omständigheten, att en tredje man sedan länge använder ett kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det varumärke som avses i registreringsansökan, och att detta kännetecken åtnjuter ett visst rättsligt skydd, en av de relevanta faktorerna vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro.

47 I ett sådant fall skulle nämligen sökanden kunna utnyttja de rättigheter som följer av gemenskapsvarumärket endast i syfte att illojalt konkurrera med en konkurrent som använder ett kännetecken som, av egen kraft, redan förvärvat ett visst rättsligt skydd.

48 Även under dessa omständigheter och i synnerhet när flera tillverkare på marknaden använder identiska eller liknande kännetecken för varor som är identiska eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan, kan det dock inte uteslutas att sökanden har haft ett legitimt ändamål med att registrera detta kännetecken.

49 Detta kan bland annat vara fallet när sökanden, såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 67 i sitt förslag till avgörande, vid den tidpunkt då registreringsansökan ges in, vet om att en ny marknadsaktör försöker utnyttja kännetecknet genom att kopiera utformningen, vilket föranleder sökanden att registrera detta i syfte att förhindra att denna utformning används.

50 Såsom generaladvokaten dessutom har påpekat i punkt 66 i sitt förslag till avgörande kan även karaktären på det varumärke som avses i registreringsansökan vara relevant vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro. Om det aktuella kännetecknet utgörs av en varas hela form och utformning kan det nämligen lättare fastställas att sökanden varit i ond tro då konkurrenternas frihet att välja form och utformning för en vara begränsas på grund av tekniska eller kommersiella faktorer. Varumärkesinnehavaren kan då nämligen hindra sina konkurrenter inte endast från att använda ett identiskt eller liknande kännetecken utan också från att saluföra jämförbara varor.

51 Vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro kan hänsyn dessutom tas till i vilken grad ett kännetecken är välkänt när ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ges in.

52 Det är nämligen just en sådan grad av välkändhet som kan rättfärdiga sökandens intresse av att skaffa ett bättre rättsligt skydd för sitt kännetecken.

53 Mot bakgrund av samtliga ovan anförda omständigheter ska de ställda frågorna besvaras enligt följande: Vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro i den mening som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vilka förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke gavs in, i synnerhet

— den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan,

— sökandens avsikt att hindra denna tredje man från att fortsätta att använda ett sådant kännetecken, och

— graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det kännetecken som avses i registreringsansökan.

Rättegångskostnader

54 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttranden till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro i den mening som avses i artikel 51.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vilka förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke gavs in, i synnerhet

— **den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan,**

— **sökandens avsikt att hindra denna tredje man från att fortsätta att använda ett sådant kännetecken, och**

— **graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det kännetecken som avses i registreringsansökan.**

Underskrifter