

FÆLLES MEDDELELSE
VAREMÆRKEANSØGNINGER INDGIVET I
OND TRO

MARTS 2024

1 BAGGRUND

IP-myndighederne i [Den Europæiske Unions netværk for intellektuel ejendomsret](#) samarbejder løbende om at fremme konvergens inden for varemærke- og designpraksis. De er nu blevet enige om et yderligere fælles praksis-dokument om varemærker, med det formål at tilvejebringe en fælles forståelse omkring det generelle begreb ond tro og andre begreber, herunder terminologi relateret til vurderingen af ond tro samt faktorer og scenarier, der kan vise sig relevante i forbindelse med en sådan vurdering.

Dette fælles praksis-dokument offentliggøres sammen med denne fælles meddelelse for yderligere at styrke gennemsigtigheden, retssikkerheden og forudsigeligheden for såvel undersøgere som brugere.

Den fælles praksis indeholder en række principper for vurderingen af ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger, uanset typen af sager, hvor ond tro vurderes. De specifikke spørgsmål, der ligger inden for anvendelsesområdet for den fælles praksis – og dem, som ligger uden for – er beskrevet i afsnit 1.3.

2 DEN FÆLLES PRAKSIS

I det følgende opsummeres de vigtigste budskaber og tilkendegivelser om principperne bag den fælles praksis. Den fuldstændige tekst findes i bilaget til denne fælles meddelelse.

PRINCIPPER FOR DEN FÆLLES PRAKSIS

NØGLEBEGREBER, DER OPTRÆDER I SAGER OM OND TRO

Betegnelserne "ansøger", "sagsøger", "ældre rettighed", "omtvistet varemærke"

Det indledende afsnit indeholder fælles forståelser af visse nøglebegreber, der er vigtige ved en vurdering af, om en varemærkeansøgning blev indgivet i ond tro. Specifikt skitseres den fælles forståelse af betegnelserne "ansøger", "sagsøger", "ældre rettighed" og "omtvistet varemærke", som er blevet udviklet med det formål at sikre en harmoniseret og konsekvent anvendelse af principperne i den fælles praksis og tilvejebringe fælles retningslinjer for, hvordan disse begreber skal forstås.

DET GENERELLE BEGREB OND TRO I FORBINDELSE MED VAREMÆRKEANSØGNINGER

Fælles forståelse af det generelle begreb ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger og uredelig hensigt; forskellige facetter af ond tro

Da begrebet ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger ikke på nogen måde er defineret, afgrænset eller beskrevet i EU-varemærkelovgivningen, er formålet med dette afsnit at skitsere den fælles forståelse af det generelle begreb ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger. Det uddyber den centrale præmis i retspraksis, at ond tro forudsætter tilstedeværelsen af en subjektiv motivation hos varemærkeansøgeren, nemlig en uredelig hensigt eller et andet "lyssky" og/eller uærligt motiv, som normalt vil blive fastslået med henvisning til relevante, konsekvente og objektive kriterier. Det fortsætter med at tilvejebringe en fælles forståelse af den uredelige hensigt ud fra den præmis, at den er hovedhjørnестenen i forekomsten af ond tro og en grundlæggende og obligatorisk faktor, som altid skal undersøges under vurderingen af ond tro. Afsnittet går videre til at skelne mellem to ikke-udtømmende facetter af ond tro: 1) uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettighed(er): hvor ansøgeren skader en bestemt tredjeparts interesser, og 2) misbrug af varemærkesystemet: hvor ansøgeren – selv hvis en bestemt tredjeparts interesser ikke skades – har ansøgt

om det omtvistede varemærke til andre formål end dem, der falder inden for et varemærkes afgørende funktioner. Efter en redegørelse for hver facet gives illustrerende eksempler fra retspraksis, herunder nogle eksempler på sager, hvor der under hensyntagen til sagens konkrete omstændigheder ikke blev konstateret ond tro.

ALMINDELIGE REGLER FOR VURDERING AF OND TRO I FORBINDELSE MED VAREMÆRKEANSØGNINGER

Bevisbyrde i sager om ond tro; Det afgørende tidspunkt ved afgørelse af, om der forelå ond tro; "Ansøgeren" i sager om ond tro

Dette afsnit indeholder generelle regler for vurderingen af ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger. Det første underafsnit bekræfter, at der er en formodning om god tro fra ansøgerens side, indtil det modsatte er bevist, og at den oprindelige bevisbyrde i sager i ond tro påhviler sagsøgeren. Det forklares derefter, at når sagsøgeren har fremlagt bevis for de objektive omstændigheder, der gør det muligt at konkludere, at ansøgningen om det omtvistede varemærke blev indgivet i ond tro, er det op til ansøgeren at gendrive sådanne beviser, før der træffes en konklusion om, at der foreligger ond tro. Det andet afsnit indeholder vejledning om det afgørende tidspunkt ved afgørelsen af, om der forelå ond tro – altså tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om registrering. Ikke desto mindre kan de relevante myndigheder også tage hensyn til kendsgerninger og beviser, der er dateret før eller efter indgivelsen, da de kan indeholde nyttige fingerpeg om ansøgerens hensigt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen. Der gives flere eksempler til anskueliggørelse af dette princip. Det sidste underafsnit dækker emnet "ansøgeren" i sager om ond tro. Ud over at identificere "ansøgeren" som enhver fysisk/juridisk person, der optræder som sådan i ansøgningsskemaet, fremhæver dette underafsnit betydningen af at analysere tilstedeværelsen af en mulig forbindelse mellem ansøgeren og enhver anden fysisk/juridisk person, der kan have en reel interesse i at indgive varemærkeansøgningen. Der er medtaget nogle illustrerende eksempler fra retspraksis.

FÆLLES FAKTORER FOR VURDERINGEN AF OND TRO I FORBINDELSE MED VAREMÆRKEANSØGNINGER

Obligatorisk faktor: Ansøgerens uredelige hensigt; Ikke-obligatoriske faktorer

Dette omfattende afsnit indeholder en ikke-udtømmende liste over faktorer fra retspraksis, der kan tjene som nyttig vejledning i vurderingen af potentiel ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger, uagtet det faktum, at vurderinger af ond tro skal foretages fra sag til sag. Der gøres også en række forbehold gældende generelt for alle de faktorer, der er nævnt i dette afsnit. Af disse faktorer er kun én obligatorisk og skal være til stede i alle sager om ond tro, nemlig ansøgerens uredelige hensigt. For denne faktor gives der nogle illustrerende eksempler på forskellige former for uredelig hensigt med hensyn til hver af de to facetter. Det andet underafsnit indeholder 11 ikke-obligatoriske faktorer, som – afhængigt af sagens omstændigheder – kan udgøre relevante faktorer for vurderingen af ond tro. Der gives derefter en forklaring på hver ikke-obligatorisk faktor med relevante overvejelser, som de relevante myndigheder bør tage hensyn til. Der er medtaget eksempler fra retspraksis til orientering.

SCENARIER MED OND TRO I FORBINDELSE MED VAREMÆRKEANSØGNINGER

Snyltende adfærd; Brud på tillidsforhold; Defensiv registrering; Genindgivelse; Spekulative formål/varemærke som et gearingsinstrument

"Scenarier med ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger" henviser til konkrete situationer, hvor flere faktorer (der er relevante for vurderingen af ond tro) skal optræde og vekselvirke, for at det kan konstateres, at ansøgeren var i ond tro. Dette afsnit skitserer de mest typiske eller bemærkelsesværdige scenarier – to under facetten uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettighed(er) (snyltende adfærd; brud på tillidsforhold) og tre under facetten misbrug af varemærkesystemet (defensiv registrering; genindgivelse; spekulative formål/varemærke som et gearingsinstrument). Under hvert scenarie præsenteres nogle eksempler fra retspraksis for at anskueliggøre, hvordan de faktorer, der bidrog til konstateringen af ond tro i den konkrete sag, spillede sammen. Disse eksempler skal ses i sammenhæng med den respektive retspraksis og med de argumenter, faktiske omstændigheder og beviser, der fremføres heri.

OMFANG AF AFSLAG/ANNULLERINGER PÅ GRUND AF OND TRO

Dette afsnit indeholder vejledning om omfanget af afslag/annulleringer på grund af ond tro. Det fastslår, at ond tro generelt vil foreligge med hensyn til alle de omtvistede varer og/eller tjenesteydelser, som det omtvistede varemærke blev ansøgt om eller registreret for. Efter Den Europæiske Unions Domstols (EU-Domstolens) dom i "SKY"-sagen er delvise afslag/annulleringer dog mulige.

3 GENNEMFØRELSE

Som det har været tilfældet med tidligere fælles praksis, træder denne fælles praksis i kraft tre måneder fra datoen for offentliggørelsen af denne fælles meddelelse. Nedenstående tabel indeholder flere detaljer om gennemførelsen af denne fælles praksis. Derudover indeholder gennemførelsestabellen information om bestemmelserne om ond tro i [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv \(EU\) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker](#), som er blevet gennemført i hver enkelt medlemsstat. De myndigheder, der gennemfører den fælles praksis, kan vælge at offentliggøre supplerende information på deres websteder.

Myndigheder, der gennemfører den fælles praksis

(*) Hvis der er uoverensstemmelse mellem oversættelsen af den fælles meddelelse og fælles praksisdokumenterne på nogen af de officielle EU-sprog og den engelske udgave, har sidstnævnte forrang.



FÆLLES PRAKSIS
VAREMÆRKEANSØGNINGER INDGIVET I
OND TRO

MARTS 2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	INDLEDNING	1
1.1	Formålet med dette dokument.....	1
1.2	Baggrund	1
1.3	Praksissens anvendelsesområde.....	3
2	DEN FÆLLES PRAKSIS.....	3
2.1	Nøglebegreber, der optræder i sager om ond tro.....	3
2.2	Den generelle opfattelse af ond tro i varemærkeansøgninger	4
2.2.1	Forskellige facetter af ond tro	5
2.2.1.1	<i>Uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettighed(er)</i>	6
2.2.1.2	<i>Misbrug af varemærkesystemet</i>	6
2.3	Generelle regler for vurdering af ond tro i varemærkeansøgninger	7
2.3.1	Bevisbyrden i sager om ond tro	7
2.3.2	Det relevante tidspunkt for at afgøre, om der var tale om ond tro	9
2.3.3	"Ansøgeren" i sager om ond tro.....	9
2.4	Fælles faktorer for vurderingen af ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger	10
2.4.1	Obligatorisk faktor	11
2.4.1.1	<i>Ansøgerens uredelige hensigt</i>	11
2.4.2	Ikke-obligatoriske faktorer.....	12
2.4.2.1	<i>Ansøgerens viden eller burde-viden om, at tredjepart anvender/har en ældre identisk/lignende rettighed</i>	12
2.4.2.2	<i>Graden af retlig beskyttelse, som tredjepartens ældre rettighed nyder</i>	14
2.4.2.3	<i>Identitet/lighed mellem det omtvistede varemærke og de(n) ældre rettighed(er)</i>	14
2.4.2.4	<i>De omhandlede varer og/eller tjenesteydelser</i>	15
2.4.2.5	<i>Risiko for forveksling</i>	16
2.4.2.6	<i>Tidligere forbindelser mellem parterne</i>	16
2.4.2.7	<i>Oprindelse af det omtvistede varemærke og dets anvendelse siden dets oprettelse</i>	18
2.4.2.8	<i>Tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for indgivelsen af den omtvistede varemærkeansøgning</i>	18
2.4.2.9	<i>Redelig forretningsmæssig logik bag ansøgningen om det omtvistede varemærke</i>	19
2.4.2.10	<i>Anmodning om økonomisk kompensation</i>	21
2.4.2.11	<i>Mønster i ansøgerens adfærd/handlinger</i>	21
2.5	Scenarier med ond tro i varemærkeansøgninger	22
2.5.1	Scenarier vedrørende uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettigheder	22
2.5.1.1	<i>Snyltende adfærd</i>	22
2.5.1.2	<i>Brud på et tillidsforhold</i>	24
2.5.2	Scenarier vedrørende misbrug af varemærkesystemet	25
2.5.2.1	<i>Defensive registreringer</i>	25

2.5.2.2	<i>Genindgivelse</i>	28
2.5.2.3	<i>Spekulative formål/varemærke som pressionsmiddel</i>	32
2.6	Omfanget af registreringshindring/annullering som følge af ond tro	33

1 INDLEDNING

1.1 Formålet med dette dokument

Dette dokument om fælles praksis etablerer en fælles forståelse af det generelle begreb ond tro og andre begreber, herunder terminologi, relateret til vurderingen heraf, såvel som til de faktorer og scenarier, der måtte være relevante for vurderingen. Det tjener som referencegrundlag for Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO), Beneluxkontoret for Intellectuel Ejendomsret, medlemsstaternes myndigheder for intellektuel ejendomsret (herefter tilsammen benævnt medlemsstaternes IP-myndigheder), brugersammenslutninger samt ansøgere, klagere og deres repræsentanter.

Det vil blive offentliggjort bredt og være let tilgængeligt, og der vil blive redegjort klart og indgående for de principper, der ligger til grund for den fælles praksis. Disse principper finder generel anvendelse og har til formål at dække de fleste tilfælde. **Selv om vurderingen af ond tro altid vil blive foretaget efter en konkret og individuel vurdering**, tjener principperne som vejledning for at sikre, at forskellige relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, når frem til et lignende og forudsigeligt resultat.

Desuden har scenarierne og tabellerne i dette dokument til formål at vise, hvordan de forskellige faktorer, der optrådte i virkelige EU-sager, interagerede, og at illustrere principperne i den fælles praksis. Tabellerne skal ses i sammenhæng med den respektive EU-retspraksis og i forbindelse med de argumenter, faktiske omstændigheder og beviser, der er fremført heri.

1.2 Baggrund

Medlemsstaternes IP-myndigheder og brugersammenslutninger har samarbejdet aktivt om at tilnærme varemærke- og designpraksis siden oprettelsen af [Den Europæiske Unions netværk for intellektuel ejendomsret](#) ⁽¹⁾ (EUIPN) i 2011. Gennem konvergensprogrammet (2011-2015) blev syv områder inden for varemærke- og designpraksis harmoniseret. Den fælles praksis, der blev udviklet som et resultat af programmet (CP1-CP7), er blevet gennemført bredt i hele EU og har nu været i kraft i en årrække.

I december 2015 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet reformpakken for EU-varemærker. Pakken indeholdt to lovgivningsinstrumenter, nemlig [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EU\) nr. 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker](#) (EU-varemærkeforordningen) og [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv \(EU\) nr. 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker](#) (varemærkedirektivet).

Ud over nye bestemmelser om materielle og proceduremæssige spørgsmål tilvejebragte retsakterne et stærkere retsgrundlag for et samarbejde. I henhold til EU-varemærkeforordningens artikel 151 blev samarbejdet med medlemsstaternes IP-myndigheder om at fremme konvergensen med hensyn til praksis og redskaber på området varemærker og design en central opgave for EUIPO. I henhold til EU-varemærkeforordningens artikel 152 skal dette samarbejde omfatte udvikling af fælles standarder for sagsbehandling og fastlæggelse af fælles praksis. Desuden beskriver varemærkedirektivets artikel 51-52, hvordan medlemsstaternes IP-myndigheder kan samarbejde om konvergens af praksis og redskaber.

På grundlag af denne lovgivningsramme nåede EUIPO's administrationsråd i juni 2016 til enighed om vedtagelsen af de europæiske samarbejdsprojekter. De er udformet med henblik på at bygge videre på opnåede resultater og samtidig forbedre processerne og udvide rækkevidden af samarbejdet.

(1) Tidligere kendt som varemærke- og designnetværket (TMDN).

På konvergensområdet omfattede de et projekt specifikt dedikeret til at udpege og analysere mulige nye harmoniseringstiltag: konvergensanalyseprojektet. Projektet analyserede praksis for varemærker og design i medlemsstaternes IP-myndigheder med henblik på at afdække områder med divergenser, og – ved at vurdere de sandsynlige virkninger, gennemførligheden af et muligt anvendelsesområde, eksisterende retlige begrænsninger, graden af interesse blandt brugerne og anvendeligheden for medlemsstaternes IP-myndigheder – at fastlægge de områder, hvor en fælles praksis ville være til størst gavn for EUIPN's interessenter. Som et resultat af dette projekt blev der udviklet og gennemført fem fælles praksisser (CP8-CP12).

Med de specifikke bestemmelser, der kodificerer samarbejdet og konvergens af praksis i EU-retten, giver EU-varemærkeforordningens artikel 151-152 og varemærkedirektivets artikel 51-52 et klart mandat til yderligere fremskridt. Derfor blev konvergensanalyseprojektet relanceret i juli 2020 for at identificere og definere nye konvergensprojekter, der bedst ville imødekomme det europæiske IP-fællesskabs behov og interesser.

"CP13 – Varemærkeansøgninger indgivet i ond tro" blev anbefalet som det første konvergensprojekt, der skal iværksættes som følge af konvergensanalyse 2.0 og det trettende samlet set.

CP13: Varemærkeansøgninger indgivet i ond tro

Begrebet ond tro er anført i 29. betragtning til varemærkedirektivet og i flere af dets bestemmelser ⁽²⁾, nemlig: artikel 4, stk. 2, som en absolut obligatorisk ugyldighedsgrund og som en fakultativ absolut registreringshindring, artikel 5, stk. 4, litra c), som en fakultativ relativ registreringshindring og/eller ugyldighedsgrund, og artikel 9, stk. 1, vedrørende manglende anvendelighed af passivitet, når ansøgningen om det omtvistede varemærke er indgivet i ond tro.

Desuden blev der med varemærkedirektivets artikel 45 indført en forpligtelse for alle medlemsstater til at sørge for hurtige administrative annulleringsprocedurer (ugyldighed og fortabelse) ved deres respektive myndigheder. Den kombinerede effekt af varemærkedirektivets artikel 4, stk. 2, og artikel 45 og 54 betød, at det ville blive obligatorisk for alle medlemsstaternes IP-myndigheder at vurdere ond tro som en absolut ugyldighedsgrund inden den 14. januar 2023.

Endvidere afslørede analysen af dette emne manglen på en ensartet tilgang blandt de medlemsstaters IP-myndigheder, der allerede vurderede ond tro. Varemærkedirektivet indeholder ikke en definition af, hvad der skal forstås som ond tro, eller nogen angivelse af, hvilke faktorer der kan tages i betragtning for at konkludere, at en ansøger handlede i ond tro ved indgivelse af en varemærkeansøgning. På trods af at EU's retspraksis giver en vis vejledning i denne henseende, udgør divergerende fortolkninger betydelige udfordringer for rettighedshavere, der ønsker at beskytte deres varemærker i flere jurisdiktioner.

På baggrund af ovenstående blev CP13-projektet godkendt til lancering i maj 2021 og indledt i september 2021 med det formål at harmonisere praksis hos de af medlemsstaternes IP-myndigheder, der allerede vurderer ond tro, og skabe en ensartet praksis for de af medlemsstaternes IP-myndigheder, der ville begynde at vurdere ond tro første gang efter gennemførelsen af varemærkedirektivets artikel 45. Projektets arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra medlemsstaternes IP-myndigheder, EUIPO og

⁽²⁾ For yderligere oplysninger om de procedurer, hvor medlemsstaternes IP-myndigheder vurderer forekomsten af ond tro, henvises til CP13-oversigten over gennemførelsestabellen, der findes her: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71.

brugersammenslutninger, arbejdede tæt sammen i løbet af to år for at udvikle et sæt fælles principper baseret på fast retspraksis og eksisterende praksis under hensyntagen til den feedback, der blev modtaget fra EUIPN's interessenter. Resultatet af EUIPN's samarbejdsindsats er den fælles praksis, der er beskrevet i dette dokument.

1.3 Praksissens anvendelsesområde

Denne fælles praksis indeholder en række principper for, hvordan ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger vurderes, uanset hvilken type sager der er tale om.

Følgende spørgsmål er **omfattet** af den fælles praksis CP13:

- enighed om en fælles forståelse af det generelle begreb ond tro i varemærkeansøgninger
- enighed om en fælles forståelse af andre begreber, herunder terminologi, relateret til vurderingen af ond tro og visse scenarier
- enighed om fælles faktorer med hensyn til vurderingen af ond tro i varemærkeansøgninger.

Følgende er **ikke omfattet** af den fælles praksis CP13.

- Den særlige sagstype (behandling, indsigelse eller annullering⁽³⁾), hvor ond tro skal vurderes. Muligheden for at vurdere ond tro i forskellige typer af sager er reguleret i varemærkedirektivet og kan derfor ikke være underlagt harmonisering i hele EU. Derfor bør den fælles praksis anvendes på alle typer af sager, hvor vurderingen af ond tro er fastsat i national lovgivning, hvilket bør omfatte – men ikke er begrænset til – sager om ugyldiggørelse af varemærker baseret på absolutte grunde.
- Selve vurderingen i sager om ond tro, af: 1) identitet/lighed mellem det omtvistede varemærke og de(n) ældre rettighed(er), 2) identitet/lighed mellem varerne eller tjenesteydelserne, 3) risiko for forveksling, 4) rettighedens særpræg, erhvervet særpræg gennem brug, rettighedens renommé og velkendte karakter og 5) reel brug af rettigheden. Disse forhold er omfattet af den fælles praksis, for så vidt som de er forbundet med eller udgør faktorer for vurderingen af ond tro, men selve deres vurdering er uden for anvendelsesområdet.
- Selve vurderingen af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra b), da bestemmelsen udgør en særskilt grund til registreringshindring eller ugyldighed og er underlagt dens egne formelle og materielle krav.
- Selve vurderingen af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, litra d), og artikel 9, stk. 1.
- Beskrivelsen af de retlige begrænsninger, der forhindrer gennemførelsen ved en bestemt medlemsstats IP-myndighed.
- Udarbejdelse af enten en udtømmende eller anbefalet liste over den typer dokumentation, der skal fremlægges i sager om ond tro.

2 DEN FÆLLES PRAKSIS

2.1 Nøglebegreber, der optræder i sager om ond tro

EU's retspraksis vedrørende ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger er meget forskelligartet og kompleks. Derfor indeholder denne fælles praksis fælles forståelser af visse nøglebegreber, som er vigtige for at vurdere, om ansøgeren var i ond tro, da vedkommende indgav en varemærkeansøgning. De er udviklet

⁽³⁾ Udtrykket "*annullering*" bruges i dette dokument som et bredere udtryk, der dækker ugyldigheds- og fortabelsessager. Dette er for at undgå forvirring ved anvendelsen af principperne i denne fælles praksis, da lovgivningen i nogle medlemsstater har slået begreberne ugyldighed og fortabelse sammen til begrebet "fortabelse" (f.eks. den svenske lovgivning).

med det formål at sikre en harmoniseret og konsekvent anvendelse af principperne i den fælles praksis og give fælles retningslinjer for, hvordan disse begreber bør forstås af de forskellige interessenter.

Derudover bør følgende generelle bemærkninger tages i betragtning, når man læser den fælles praksis, medmindre andet er angivet.

- Begrebet "*ansøger*" skal forstås som "ansøgeren om registrering af det omtvistede varemærke" ⁽⁴⁾.
- Begrebet "*klager*" henviser til "ansøgeren om annullering eller indsigelse mod det omtvistede varemærke og også enhver person, der indgiver bemærkninger".
- Begrebet "*ældre rettighed*" skal forstås som "enhver rettighed eller anden legitim interesse, der kan gøres gældende i sager om ond tro, uanset hvilken karakter denne rettighed måtte have, eller hvilket retsgrundlag denne legitime interesse kan beskyttes på. F.eks. et registreret varemærke, et ansøgt varemærke, et ikkeregistreret mærke/tegn ⁽⁵⁾, et navn på en velkendt person ⁽⁶⁾, et selskabsnavn/forretningsnavn ⁽⁷⁾ osv.". Selv om begrebet "*ældre rettighed*" dækker et eller flere registrerede varemærker, kan begrebet "*ældre registrerede varemærker*" også anvendes ⁽⁸⁾ til at henvise til denne type ældre rettighed.
- Begrebet "*omtvistet varemærke*" benyttes til at henvise til "det varemærke, der hævdes at være ansøgt om i ond tro".

2.2 Den generelle opfattelse af ond tro i varemærkeansøgninger

Begrebet ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger er hverken defineret, afgrænset eller på nogen måde beskrevet i EU-varemærkelovgivningen. Derfor skal vejledning om dets betydning og omfang udledes af EU's retspraksis.

Som Domstolen har fastslået, er ond tro et selvstændigt EU-retligt begreb, som skal fortolkes ensartet i EU ⁽⁹⁾. Baseret på EU's faste retspraksis ⁽¹⁰⁾ og den gængse betydning af ond tro i daglig sprogbrug, forudsætter det generelle begreb ond tro i varemærkeansøgninger tilstedeværelsen af en subjektiv motivation hos varemærkeansøgeren, nemlig en hensigt, der ikke er redelig, eller et andet "lyssky" og/eller uredeligt motiv, som normalt vil kunne fastslås på baggrund af relevante, konsekvente og objektive kriterier. Derfor indebærer dette begreb adfærd, der afviger fra almindelige principper for etisk korrekt adfærd eller redelig markedsførings- og forretningskik, som kan identificeres ved at vurdere de objektive faktiske omstændigheder i hver sag i forhold til sådanne standarder. Det kan dog ikke begrænses til en begrænset kategori af specifikke omstændigheder.

⁽⁴⁾ For yderligere oplysninger om fortolkningen af begrebet "ansøger" i sammenhæng med ond tro henvises til underafsnit 2.3.3.

⁽⁵⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

⁽⁶⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219.

⁽⁷⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.

⁽⁸⁾ Navnlig i underafsnit 2.5.2.2 om "genindgivelse".

⁽⁹⁾ 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, præmis 29.

⁽¹⁰⁾ Der er taget hensyn til følgende EU-retspraksis for at udvikle den fælles forståelse af "det almindelige begreb ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger": Forslag til afgørelse fra generaladvokat Sharpston af 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, præmis 60; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, præmis 45; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, præmis 74; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, præmis 28; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, præmis 23; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, præmis 29.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at det generelle begreb ond tro skal fortolkes i lyset af den specifikke varemærkeretlige sammenhæng, dvs. i erhvervsmæssig sammenhæng ⁽¹¹⁾. I denne forbindelse er det også vigtigt at understrege, at varemærkelovgivningens især har til formål at bidrage til en ordening med loyal konkurrence i EU, under hvilken enhver virksomhed med henblik på at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af sine varer og/eller tjenesteydelser må sættes i stand til at få tegn, der gør det muligt for forbrugeren uden risiko for forveksling at skelne varen og/eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, registreret som varemærke ⁽¹²⁾.

Desuden bør der også tages hensyn til varemærkelovgivningens dobbelt formål, nemlig: 1) at beskytte forbrugerne ved at fungere som et informationslink og give dem mulighed for at overveje og vælge mellem alternative varer og/eller tjenesteydelser og 2) at tilskynde til og belønne et mærkes investering i kvalitet, funktioner og andre aspekter af dets varer og/eller tjenesteydelser.

I lyset af ovenstående kan det konkluderes, at der ikke foreligger ond tro uden en uredelig hensigt, og at denne subjektive motivation hos ansøgeren skal vurderes objektivt ⁽¹³⁾. For at det kan fastslås, at der foreligger ond tro, skal der derfor være: a) en vis handling fra ansøgerens side, som klart afspejler, at denne handlede med en uredelig hensigt ved indgivelsen af varemærkeansøgningen, og b) en objektiv standard, i forhold til hvilken en sådan handling kan vurderes og efterfølgende kvalificeres som værende i ond tro. Enhver påstand om ond tro skal analyseres ved at foretage en samlet vurdering af alle de faktiske omstændigheder, der er relevante for den pågældende sag ⁽¹⁴⁾.

Det skal bemærkes, at en uredelig hensigt hos varemærkeansøgeren foreligger i – men ikke er begrænset til – situationer, hvor det fremgår af de relevante, konsekvente og objektive omstændigheder i den konkrete sag, at ansøgningen om registrering af varemærket blev indgivet:

- a) med hensigt om at skade en bestemt tredjeparts interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, og ikke med det formål at deltage loyalt i handelen, eller
- b) med hensigt – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjepart – om at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører varemærkes funktioner, heriblandt den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse ⁽¹⁵⁾.

Baseret på ovenstående, og i betragtning af at ansøgerens uredelige hensigt er hjørnестenen i vurderingen af, om der forelå ond tro, betragtes den som en grundlæggende og obligatorisk faktor for ond tro, som altid skal undersøges ved vurderingen heraf. Den er derfor inkluderet i listen over fælles faktorer i afsnit 2.4 – underafsnit 2.4.1.1.

2.2.1 Forskellige facetter af ond tro

I betragtning af de situationer, hvor der ifølge EU's retspraksis kan foreligge en hensigt hos ansøgeren, som er uredelig (se forrige afsnit), er det klart, at en ansøger kan handle i ond tro i tilfælde, hvor handlingen var

⁽¹¹⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, præmis 74.

⁽¹²⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, præmis 74; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, præmis 22; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, præmis 45; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, præmis 24.

⁽¹³⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, præmis 42; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, præmis 47; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, præmis 33.

⁽¹⁴⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, præmis 48.

⁽¹⁵⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, præmis 46; 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource2India (fig.), EU:C:2019:961, præmis 61; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, præmis 75.

rettet mod en bestemt tredjeparts interesser (f.eks. en konkurrent eller en forretningspartner ⁽¹⁶⁾), men også i tilfælde, hvor ansøgningen blev indgivet for at misbruge varemærkesystemet. Derfor kan der i dette dokument skelnes mellem følgende to facetter af ond tro:

- a) uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettigheder: Når ansøgeren tager sigte på en bestemt tredjeparts interesser
- b) misbrug af varemærkesystemet: Når ansøgeren, selv om der ikke tages sigte på en bestemt tredjepart, har ansøgt om det omtvistede varemærke til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes væsentlige funktioner.

Selv om dette dokument kun omhandler ovennævnte to facetter, kan det imidlertid ikke udelukkes, at der kan identificeres andre facetter, navnlig i fremtidig EU-retspraksis. Derfor skal dette spørgsmål tages op til overvejelse i lyset af udviklingen i retspraksis.

2.2.1.1 *Uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettighed(er)*

Uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettigheder indebærer nødvendigvis, at en tredjepart er målet. De relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, kan komme ud for denne situation, når ansøgeren af et omtvistet varemærke ikke har indgivet ansøgningen om registrering af dette varemærke med det formål at deltage loyalt i handelen, men med hensigt om at skade tredjeparts interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsetik ⁽¹⁷⁾.

Derfor er sagerne under denne facet kendetegnet ved en kombination af objektive omstændigheder, hvor ansøgeren, blandt andre faktorer, der er relevante for den konkrete sag, med viden eller burde-viden om tredjeparts eksisterende rettighed(er), har indgivet ansøgningen om det omtvistede varemærke uden tredjeparts samtykke og med den hensigt uretmæssigt at tilegne sig ejerskabet af denne tredjeparts ældre rettighed(er) (subjektivt element).

Eksempler på sager, hvor der var tale om uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettigheder, er bl.a. Simca ⁽¹⁸⁾, Gruppo Salini ⁽¹⁹⁾, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al. ⁽²⁰⁾ og NEYMAR ⁽²¹⁾. Derimod er der eksempler på sager, hvor der på baggrund af sagens konkrete omstændigheder ikke blev konstateret ond tro, bl.a. nehera ⁽²²⁾, CIPRIANI/CIPRIANI ⁽²³⁾ og Bigab ⁽²⁴⁾.

Endelig henvises til underafsnit 2.5.1 for oplysninger om de mest typiske eller bemærkelsesværdige eksempler på scenarier vedrørende denne facet.

2.2.1.2 *Misbrug af varemærkesystemet*

Bestemmelserne om ond tro opfylder også målet af almen interesse om at forhindre varemærkere registreringer, der udgør misbrug. Sådanne registreringer er i strid med princippet om, at anvendelsen af varemærkelovgivningen ikke kan udvides til at omfatte misbrug hos en ansøger, som ikke gør det muligt at

⁽¹⁶⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.

⁽¹⁷⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, præmis 46.

⁽¹⁸⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

⁽¹⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

⁽²⁰⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357.

⁽²¹⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329.

⁽²²⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430.

⁽²³⁾ 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458.

⁽²⁴⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77.

opnå formålet med den pågældende lovgivning ⁽²⁵⁾. I tilfælde af misbrug af varemærkesystemet er det derfor ikke nødvendigt, at ansøgeren på det tidspunkt, hvor varemærkeansøgningen blev indgivet, tog sigte på en særlig tredjepart ⁽²⁶⁾.

På baggrund af ovenstående skal følgende elementer identificeres, for at det kan fastslås, at der foreligger ond tro i henhold til denne facet. For det første en kombination af objektive omstændigheder, hvor det formål, som varemærkereglene forfølger, ikke er opnået, selv om betingelserne i disse bestemmelser formelt er overholdt (den objektive betingelse). For det andet en hensigt om at opnå en fordel fra disse regler ved kunstigt at skabe de betingelser, der er fastsat for at opnå eller opretholde denne fordel ⁽²⁷⁾ (den subjektive betingelse).

Med hensyn til den subjektive betingelse skal det fremgå af en samlet række objektive omstændigheder, at hovedformålet med ansøgerens strategi/handlinger/adfærd var at opnå en uberettiget fordel af varemærkereglene ⁽²⁸⁾.

Eksempler på sager, hvor der var tale om misbrug af varemærkesystemet, er bl.a. LUCEO ⁽²⁹⁾, MONOPOLY ⁽³⁰⁾ og TARGET VENTURES ⁽³¹⁾. Eksempler på sager, hvor der på baggrund af sagens konkrete omstændigheder ikke blev konstateret ond tro, er derimod bl.a. Pelikan ⁽³²⁾ og VOODOO ⁽³³⁾. Følgende endelige afgørelser fra EUIPO's appelkamre kan tjene som illustrative, ikke-bindende eksempler: DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.) ⁽³⁴⁾, intel inside (fig.) ⁽³⁵⁾ og bâoli BEACH (fig.) ⁽³⁶⁾.

Endelig henvises til underafsnit 2.5.2 for oplysninger om de mest typiske eller bemærkelsesværdige eksempler på scenarier vedrørende denne facet.

2.3 Generelle regler for vurdering af ond tro i varemærkeansøgninger

2.3.1 Bevisbyrden i sager om ond tro

Det skal for det første bemærkes, at der, som det fremgår af Unionens retspraksis ⁽³⁷⁾, foreligger en formodning for god tro hos ansøgeren, indtil der fremlægges beviser for det modsatte. I ugyldighedssager påhviler det f.eks. klageren at bevise de omstændigheder, der underbygger en konklusion om, at varemærkeansøgeren handlede i ond tro, da vedkommende indgav ansøgningen om registrering af det pågældende varemærke ⁽³⁸⁾. Derfor er det klageren, der skal bevise de objektive omstændigheder, der gør det muligt at konkludere, at

⁽²⁵⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 33 (og den heri nævnte retspraksis).

⁽²⁶⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, præmis 28.

⁽²⁷⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, præmis 52; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, præmis 72; 21/07/2005, C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, EU:C:2005:491, præmis 39; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, præmis 37.

⁽²⁸⁾ Opinion of Advocate General Kokott of 04/04/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:287, præmis 31.

⁽²⁹⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.

⁽³⁰⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽³¹⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁽³²⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689.

⁽³³⁾ 18/11/2014, T-50/13, VOODOO, EU:T:2014:967.

⁽³⁴⁾ 25/10/2022, EUIPO's appelkammer R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.).

⁽³⁵⁾ 15/11/2021, EUIPO's appelkammer R 2911/2019-5, intel inside (fig.).

⁽³⁶⁾ 20/01/2022, EUIPO's appelkammer R 223/2021-2, bâoli BEACH (fig.).

⁽³⁷⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, præmis 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 34.

⁽³⁸⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, præmis 17; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, præmis 45; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, præmis 34; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, præmis 56.

ansøgningen om et omtvistet varemærke blev indgivet i ond tro ⁽³⁹⁾. Den oprindelige bevisbyrde påhviler derfor klageren.

Hvis de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, imidlertid finder, at de objektive omstændigheder i den konkrete sag vil føre til, at formodningen om god tro afkræftes, tilkommer det ansøgeren at give en troværdig forklaring med hensyn til formålene med og den forretningsmæssige logik, der lå til grund for ansøgningen om registrering af det nævnte varemærke. Dette fører til et skift i byrden med at fremlægge beviser og argumenter ⁽⁴⁰⁾. Årsagen til dette skift er, at det er ansøgeren, som over for de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, er bedst i stand til at belyse bevæggrundene for indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette varemærke og til at fremlægge beviser, som kan overbevise dem om, at hensigten til trods for tilstedeværelsen af objektive omstændigheder var legitim ⁽⁴¹⁾.

Hertil kommer, at den omstændighed, at ansøgeren ikke udtaler sig, ikke kan opfattes som et indicium for en uredelig hensigt. Hvis klagerens beviser imidlertid er tilstrækkeligt overbevisende til at afkræfte formodningen om, at ansøgningen er indgivet i god tro, og ansøgeren ikke fremlægger nogen forklaring eller beviser, vil det blive konkluderet, at der foreligger ond tro ⁽⁴²⁾.

Det er også muligt, at beviser for ansøgers uredelige hensigt fremlægges af ansøger selv. I sådanne tilfælde kan ansøgeren ubevidst bidrage til at afkræfte formodningen om god tro. I MONOPOLY- og TARGET VENTURES-sagerne fastslog Domstolen f.eks. i vid udstrækning, at der forelå ond tro på grund af ansøgerens indrømmelse af, at denne havde villet undgå at fremlægge bevis for brug af varemærket og forlænge skånefristen på fem år ⁽⁴³⁾ eller ønskede at styrke beskyttelsen af et andet varemærke uden at have til hensigt at iværksætte en brug af det omtvistede varemærke, der vedrører et varemærkes funktioner ⁽⁴⁴⁾.

Endelig udgør spørgsmålet om, hvilke beviser der skal fremlægges i sager om ond tro, en anden udfordring. I betragtning af spørgsmålets brede omfang og dets stærke tilknytning til de faktiske omstændigheder i hver enkelt sag er det imidlertid ikke muligt at opstille enten en udtømmende liste over beviser, der skal fremlægges for at bevise, at der foreligger ond tro, eller en liste over anbefalede beviser, der skal fremlægges i hver enkelt sag om ond tro. Det skal understreges, at parterne frit kan vælge den dokumentation, de ønsker at fremlægge for de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, og at spørgsmålet om dens vurdering altid er op til myndighedernes skøn. Generelt er der ingen begrænsning, der angiver, at visse faktiske omstændigheder kun kan fastslås og bevises ved hjælp af specifikt bevismateriale. Alle beviser, der er relevante for en bestemt sag om ond tro, kan fremlægges af ansøgeren eller klageren og skal alle tages i betragtning af de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder. I form af ikke-bindende vejledning kan den fælles praksis CP12/de fælles anbefalinger – [Beviser i varemærkeklagesager: indgivelse, struktur og fremlæggelse af beviser samt behandling af fortrolige beviser](#) ⁽⁴⁵⁾ imidlertid tjene som referencegrundlag for alle interessenter, navnlig afsnit 3.1.1 – Fremlæggelse af dokumenter og bevismidler, som indeholder en ikke-udtømmende liste over de bevismidler, der kan fremlægges i varemærkesager,

⁽³⁹⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, præmis 42.

⁽⁴⁰⁾ Dette betyder, at når klageren har fremlagt beviser for de objektive omstændigheder, der gør det muligt at konkludere, at det omtvistede varemærke blev indgivet i ond tro, er det op til ansøgeren at modbevise disse beviser, før der drages en konklusion om, hvorvidt der foreligger ond tro.

⁽⁴¹⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 36-37; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, præmis 43-44; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, præmis 32-33; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, præmis 66.

⁽⁴²⁾ Følgende endelige afgørelse fra EUIPO's appelkammer kan tjene som et illustrativt, ikke-bindende eksempel: 20/12/2022, EUIPO BoA R 2108/2018-2, Wong lo kat præmis 50, 67.

⁽⁴³⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽⁴⁴⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁽⁴⁵⁾ De medlemsstaters IP-myndigheder, der har gennemført CP12 i deres praksis, kan ses i denne [tabel](#).

herunder sager om ond tro. Interessenter kan bruge og vedtage de CP12-anbefalinger, de finder nyttige og anvendelige i en bestemt sag om ond tro.

2.3.2 *Det relevante tidspunkt for at afgøre, om der var tale om ond tro*

Som anført i afsnit 2.2 forudsætter ond tro, at der foreligger en subjektiv motivation hos varemærkeansøgeren⁽⁴⁶⁾. Det betyder, at en vurdering af ond tro kræver en analyse af adfærden hos ansøgeren om registrering af varemærket⁽⁴⁷⁾ for at afgøre, om der er tale om en uredelig hensigt.

I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at det relevante tidspunkt for at afgøre, om ansøgeren var i ond tro, er tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering⁽⁴⁸⁾. I tilfælde af internationale registreringer svarer dette til den dato, hvor Den Europæiske Union eller den relevante medlemsstat blev designeret⁽⁴⁹⁾. Derfor vil et varemærke, der er ansøgt om i ond tro, til enhver tid, og uanset om det er blevet overdraget til en anden fysisk/juridisk person, stadig blive betragtet som værende ansøgt i ond tro på ansøgningsdatoen. I tilfælde af en efterfølgende overførsel af varemærket ville vurderingen af ond tro således i princippet skulle tage hensyn til ansøgerens hensigt⁽⁵⁰⁾ og ikke hensigten hos den nuværende indehaver⁽⁵¹⁾, der erhvervede varemærket efter dets ansøgningsdato. Ved vurderingen af ond tro bør forbindelsen mellem ansøgeren og den nuværende indehaver som anført i afsnit 2.3.3 dog også analyseres⁽⁵²⁾. Ikke desto mindre kan faktiske omstændigheder og beviser, der er dateret før eller efter indgivelsen, også tages i betragtning af de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, da de kan indeholde nyttige indikationer til fortolkning af ansøgerens hensigt på tidspunktet for ansøgningens indgivelse⁽⁵³⁾. Disse kan f.eks. omfatte oplysninger om de omstændigheder, der følger af det omtvistede varemærkes prioritetsdato⁽⁵⁴⁾, om der foreligger en ældre rettighed i en medlemsstat, i EUIPO eller i en anden jurisdiktion, de omstændigheder, hvorunder dette varemærke blev skabt, og den brug, der er gjort af det siden dets oprettelse, eller om ansøgeren har anvendt varemærket siden registreringen.

2.3.3 *"Ansøgeren" i sager om ond tro*

Når man vurderer ond tro i varemærkeansøgninger, er det vigtigt at identificere, hvem den fysiske/juridiske person, der ansøgte om registrering af det omtvistede varemærke, var, før man analyserer ansøgerens adfærd⁽⁵⁵⁾.

I denne henseende er det åbenlyst, at enhver fysisk/juridisk person, der optræder som ansøger i ansøgningsformularen, vil blive betragtet som sådan. For at vurdere, om der foreligger en uredelig hensigt hos

⁽⁴⁶⁾ Forslag til afgørelse fra generaladvokat Sharpston af 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, præmis 60.

⁽⁴⁷⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, præmis 38.

⁽⁴⁸⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, præmis 35; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, præmis 66; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, præmis 33-34.

⁽⁴⁹⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, præmis 38.

⁽⁵⁰⁾ For yderligere oplysninger om fortolkningen af begrebet "ansøger" i sammenhæng med ond tro henvises til underafsnit 2.3.3.

⁽⁵¹⁾ 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458; 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, præmis 38.

⁽⁵²⁾ For yderligere oplysninger om fortolkningen af begrebet "ansøger" i sammenhæng med ond tro henvises til underafsnit 2.3.3.

⁽⁵³⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, præmis 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 126; 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, præmis 41.

⁽⁵⁴⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, præmis 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, præmis 35-37.

⁽⁵⁵⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, præmis 38.

ansøgeren ved indgivelsen af varemærkeansøgningen, bør der dog også tages hensyn til tilstedeværelsen af en mulig forbindelse mellem ansøgeren ⁽⁵⁶⁾ og enhver anden fysisk/juridisk person, der kan have en reel interesse i at indgive denne varemærkeansøgning. Denne analyse skal tage hensyn til oplysninger forud for eller efter indgivelsen som beskrevet i underafsnit 2.3.2, hvor det er relevant. Hvis det forholdt sig anderledes ville det være meget nemt at omgå bestemmelserne om ond tro.

De relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, kan f.eks. komme ud for en situation, hvor ansøgeren er tilknyttet til/forbundet med følgende person:

- en juridisk person, der tilhører samme virksomhedsgruppe som ansøgeren ⁽⁵⁷⁾
- en fysisk/juridisk person, der har indgået en aftale med ansøgeren (f.eks. om at indgive en varemærkeansøgning i sit eget navn)
- en juridisk person, som ansøgeren bestred/bestridt en stilling i (f.eks. administrerende direktør eller hovedinteressent) ⁽⁵⁸⁾ osv.

På grund af de mange forskellige former, som denne forbindelse kan antage i praksis, skal der foretages en konkret og individuel vurdering.

2.4 Fælles faktorer for vurderingen af ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger

Med henblik på at afgøre om ansøgeren handlede i ond tro på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen, skal der foretages en samlet vurdering, hvor alle relevante faktorer i den enkelte sag tages i betragtning ⁽⁵⁹⁾. Dette indebærer, at vurderinger af ond tro skal foretages fra sag til sag.

Selv om konstateringen af, at der forelå ond tro, vil afhænge af de individuelle omstændigheder i den relevante sag, indeholder denne fælles praksis en ikke-udtømmende liste over faktorer, der kan tjene som nyttig vejledning ved vurderingen af, om der eventuelt forelå ond tro i en varemærkeansøgning.

Nedenstående liste over faktorer består af de hyppigste eksempler hentet fra EU's retspraksis. Kun én af faktorerne anses for at være obligatorisk – ansøgerens uredelige hensigt ⁽⁶⁰⁾ – og derfor skal den være til stede i alle sager om ond tro.

Desuden er det vigtigt at bemærke, at listen nedenfor ikke afspejler den relative betydning, som hver faktor har.

Endelig er det vigtigt at fremhæve, at selv om nogle af de faktorer, der er anført nedenfor – afhængigt af omstændighederne i sagen – kan udgøre relevante faktorer for vurderingen af ond tro, må den klager, der påberåber sig ond tro, ikke være forpligtet til at godtgøre, at der f.eks. foreligger risiko for forveksling som i

⁽⁵⁶⁾ Der optræder som sådan i ansøgningsskemaet.

⁽⁵⁷⁾ 13/07/2022, T-287/21, *Salatina / Salatina (fig.) et al.*, EU:T:2022:441, præmis 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-284/21, *RENČKI HRAM / RENŠKI HRAM (fig.) et al.*, EU:T:2022:439, præmis 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-283/21, *Talis / Talis et al.*, EU:T:2022:438, præmis 56, 70, 77-78.

⁽⁵⁸⁾ 17/03/2021, T-853/19, *EARNEST SEWN*, EU:T:2021:145, præmis 48-49.

⁽⁵⁹⁾ 27/06/2013, C-320/12, *Malaysia Dairy*, EU:C:2013:435, præmis 36, 37; 12/09/2019, C-104/18 P, *STYLO & KOTON (fig.)*, EU:C:2019:724, præmis 47; 11/06/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, EU:C:2009:361, præmis 37; 15/02/2023, T-684/21, *MOSTOSTAL*, EU:T:2023:68, præmis 23; 22/03/2023, T-366/21, *coinbase*, EU:T:2023:156, præmis 34.

⁽⁶⁰⁾ For flere oplysninger om "ansøgerens uredelige hensigt" henvises til underafsnit 2.4.1.1.

varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra b) ⁽⁶¹⁾, eller den ældre rettigheds renommé ⁽⁶²⁾ på samme måde som i sager baseret på varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra a).

2.4.1 Obligatorisk faktor

2.4.1.1 Ansøgerens uredelige hensigt

Ansøgerens uredelige hensigt er en væsentlig forudsætning for, at det kan fastslås, at der foreligger ond tro. Som forklaret i afsnit 2.2 forudsætter det generelle begreb ond tro i varemærkeansøgninger, at der foreligger en subjektiv motivation hos varemærkeansøgeren, nemlig en uredelig hensigt eller et andet "lyssky" og/eller uredeligt motiv, som normalt vil blive fastslået med henvisning til relevante, konsekvente og objektive kriterier. Af denne grund og i betragtning af at ansøgerens uredelige hensigt er hjørnестenen i vurderingen af, om der forelå ond tro, betragtes den som en grundlæggende og obligatorisk faktor for ond tro, som altid skal undersøges og fastslås ved vurderingen heraf.

Det skal imidlertid bemærkes, at den uredelige hensigt, der kan få en ansøger til at indgive en varemærkeansøgning, ikke nødvendigvis altid vil være den samme, fordi en ansøger kan forfølge forskellige formål ved indgivelsen af en varemærkeansøgning, og den uredelige hensigt dermed kan være af forskellig art. Derudover er der, som nævnt i afsnit 2.2.1, 2.2.1.1 og 2.2.1.2, mindst to forskellige facetter af ond tro.

Følgende illustrative eksempler på uredelig hensigt er hentet fra EU's retspraksis.

a) Eksempler på uredelig hensigt vedrørende uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettigheder:

- at snylte på omdømmet af tredjeparts ældre rettighed(er) og at drage fordel af dette renommé ⁽⁶³⁾
- at krænke rettighederne til tredjepartens varemærke ⁽⁶⁴⁾
- at skabe et fejlagtigt indtryk af kontinuitet eller et falsk arveforhold mellem det omtvistede varemærke og et tidligere velkendt historisk varemærke eller en tidligere kendt person/virksomhed/ældre rettighed, som stadig er kendt af den relevante kundekreds ⁽⁶⁵⁾.

b) Eksempler på uredelig hensigt i forbindelse med misbrug af varemærkesystemet:

- at forhindre registrering af et andet varemærke, der søges registreret af tredjepart, og/eller at opnå økonomiske fordele ved denne blokeringsmulighed ⁽⁶⁶⁾
- at styrke beskyttelsen af en anden rettighed, som også tilhører ansøgeren, og udvide ansøgerens varemærkeportefølje uden nogen redelig forretningsmæssig logik ⁽⁶⁷⁾
- at undgå at fremlægge bevis for brug af (ansøgerens) ældre registrerede varemærke(r) og forlænge skånefristen på fem år ⁽⁶⁸⁾

⁽⁶¹⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, præmis 53-54; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 55-56.

⁽⁶²⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 60.

⁽⁶³⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, præmis 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, præmis 83.

⁽⁶⁴⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, præmis 32.

⁽⁶⁵⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, præmis 68-69 (i denne sag blev denne form for uredelig hensigt drøftet, men det blev imidlertid ikke fastslået, at der forelå ond tro).

⁽⁶⁶⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, præmis 145; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, præmis 36.

⁽⁶⁷⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, præmis 38-40.

⁽⁶⁸⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, præmis 71-74 (i denne sag opnåede ansøgeren en administrativ fordel ved ikke at skulle bevise den reelle brug af varemærket, for hvilket der var blevet genindgivet en ansøgning).

- for at undgå konsekvenserne af annullering (f.eks. delvis/fuldstændig fortabelse på grund af manglende brug) af (ansøgerens) ældre registrerede varemærke(r) ⁽⁶⁹⁾.

2.4.2 Ikke-obligatoriske faktorer

Følgende liste over ikke-obligatoriske faktorer og hver faktor heri kan ikke betragtes som en forudsætning for ond tro. Desuden kan den samme faktor have forskellig indvirkning afhængigt af omstændighederne i den foreliggende sag.

Det er også vigtigt at understrege, at vurderingen af ond tro skal tage hensyn til alle faktorer, der er relevante for den pågældende sag. Nogle konstateringer kan foretages på grundlag af en eller nogle få af de ikke-obligatoriske faktorer, mens andre kan nødvendiggøre en bredere analyse.

Desuden vil den omstændighed, at en eller flere faktorer er til stede i en konkret situation, ikke umiddelbart føre til den konklusion, at ansøgeren er i ond tro, og vurderingen af disse faktorer vil altid afhænge af omstændighederne i den pågældende sag. På samme måde er den omstændighed, at nogle/de fleste af nedenstående faktorer ikke er til stede i en konkret sag, ikke nødvendigvis til hinder for, at det, afhængigt af sagens særlige omstændigheder, fastslås, at ansøgeren har handlet i ond tro ⁽⁷⁰⁾.

2.4.2.1 Ansøgerens viden eller burde-viden om, at tredjepart anvender/har en ældre identisk/lignende rettighed

I henhold til EU's retspraksis ⁽⁷¹⁾ kan ansøgerens viden eller burde-viden om, at en tredjepart i et EU-land/et tredjeland anvender/har en ældre identisk/lignende rettighed, være en indikation om, at ansøgeren er i ond tro ved indgivelsen af en varemærkeansøgning.

Den ikke-udtømmende liste over eksempler nedenfor er medtaget for at illustrere nogle situationer, hvor det kan konkluderes, at der er viden eller burde-viden om, at tredjeparten anvender/har en ældre identisk/lignende rettighed.

- Når der er generel viden i den pågældende økonomiske sektor (herunder sektorer og markeder i umiddelbar nærhed) om en tredjeparts brug af en ældre identisk/lignende rettighed til identiske/lignende varer eller tjenesteydelser, navnlig når denne brug har fundet sted længe ⁽⁷²⁾.
- Når parterne har været i forretningsforbindelse med hinanden og som følge heraf, kunne ansøgeren ikke have været uvidende om, at klageren havde brugt det omtvistede varemærke ⁽⁷³⁾.
- Når den omstændighed, at det omtvistede varemærke og de ældre rettigheder er identiske eller næsten identiske, ikke kan være et rent tilfælde ⁽⁷⁴⁾.

⁽⁶⁹⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, præmis 27, 50 (i denne sag blev denne form for uredelig hensigt drøftet, men det blev imidlertid ikke fastslået, at der forelå ond tro).

⁽⁷⁰⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 52 og den heri nævnte retspraksis; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, præmis 36.

⁽⁷¹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, præmis 53; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, præmis 36-37; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, præmis 49; 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, præmis 28-29; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, præmis 47; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, præmis 34.

⁽⁷²⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, præmis 39; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 110.

⁽⁷³⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, præmis 25. For flere oplysninger om "tidligere forbindelser mellem parterne" henvises til underafsnit 2.4.2.6.

⁽⁷⁴⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, præmis 76-81.

- Når ansøgeren og klageren er aktive inden for de samme eller beslægtede forretningsområder, hvor den ældre rettighed også er blevet anvendt ⁽⁷⁵⁾, eller de udøvede deres aktiviteter på det samme nichemarked, og/eller de varer, der markedsføres af begge parter, kom fra samme oprindelsesland ⁽⁷⁶⁾.
- Når ansøgeren kort tid efter registreringen af det omtvistede varemærke indledte søgsmål mod klageren og/eller dennes distributør, som viste, at ansøgeren var godt forberedt på at ramme klageren og/eller dennes distributør ⁽⁷⁷⁾.
- Når den ældre rettighed er velkendt, og som følge heraf var ansøgeren klar over eller kunne ikke have været uvidende om, at klageren havde brugt det omtvistede varemærke ⁽⁷⁸⁾. Flere eksempler på denne situation kan findes i EU's retspraksis:
 - Når eksistensen af den ældre rettighed (herunder "historiske mærker") er en almindelig kendt omstændighed i det mindste i den del af den relevante kundekreds (som ansøgeren tilhører), der udgøres af personer, der har kendt de varer/tjenesteydelser, der blev markedsført under den omtvistede rettighed ⁽⁷⁹⁾.
 - Når ansøgeren havde kendskab til en bestemt branche eller til klagerens forretningsmæssige aktiviteter og deres betydning (f.eks. fodbold-/underholdningsbranchen eller bilindustrien ⁽⁸⁰⁾)
 - Når ansøgeren i det omtvistede varemærke har anvendt et udtryk fra et bestemt sprog, som tyder på, at dette varemærke især henvender sig til bestemte forbrugere (f.eks. arabisktalende forbrugere), som kan kende til den ældre rettigheds renommé ⁽⁸¹⁾.
 - Når det omtvistede varemærke blev ansøgt/registreret med henblik på varer/tjenesteydelser, der er relateret til det område, hvor den ældre rettigheds renommé blev erhvervet ⁽⁸²⁾.

Derudover bør det tages i betragtning, at undersøgelsen af, om ansøgeren af det omtvistede varemærke havde forudgående viden eller burde-viden om, at tredjeparten anvender/har en ældre identisk/lignende rettighed, ikke må være begrænset til EU-markedet ⁽⁸³⁾ og derfor kan finde anvendelse, selv om rettigheden blev anvendt/registreret i et tredjeland. Eksempler herpå er bl.a.: "ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al." ⁽⁸⁴⁾ og "DoggiS (fig.)" ⁽⁸⁵⁾, hvor de ældre registrerede varemærker var registreret og/eller anvendt i et tredjeland.

Endelig er det vigtigt at bemærke, at i tilfælde af uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettigheder er ansøgerens viden eller burde-viden om tredjeparts eksisterende rettigheder af afgørende betydning og vil spille en vigtig rolle ved vurderingen af ond tro ⁽⁸⁶⁾.

⁽⁷⁵⁾ For flere oplysninger om "det omtvistede varemærkes oprindelse og dets brug siden dets oprettelse" henvises til underafsnit 2.4.2.7.

⁽⁷⁶⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, præmis 42-43, 45-46.

⁽⁷⁷⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, præmis 61-63.

⁽⁷⁸⁾ For flere oplysninger om "graden af retlig beskyttelse, som tredjeparts ældre rettighed nyder" henvises til underafsnit 2.4.2.2.

⁽⁷⁹⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, præmis 45-46, 49-50.

⁽⁸⁰⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, præmis 43, 50; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, præmis 45-50; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, præmis 48.

⁽⁸¹⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, præmis 31.

⁽⁸²⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, præmis 32.

⁽⁸³⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, præmis 47.

⁽⁸⁴⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 110.

⁽⁸⁵⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, præmis 50-74.

⁽⁸⁶⁾ For yderligere oplysninger om "uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettighed(er)" henvises til underafsnit 2.2.1.1.

2.4.2.2 *Graden af retlig beskyttelse, som tredjepartens ældre rettighed nyder*

Ifølge EU's retspraksis ⁽⁸⁷⁾ kan den grad af retlig beskyttelse, som tredjeparts ældre rettighed nyder, også være en faktor, der kan tages i betragtning for at afgøre, om en ansøger handlede i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen.

For at analysere relevansen af denne faktor er det vigtigt at tage hensyn til, om tredjepartens ældre rettighed nyder en vis grad af retlig beskyttelse/genkendelse, bl.a.: a) registrering, b) iboende eller erhvervet særpræg, c) velkendt karakter ⁽⁸⁸⁾, d) renommé ⁽⁸⁹⁾, herunder f.eks. en ældre rettigheds resterende/tilbageværende renommé ⁽⁹⁰⁾, klagerens navnerenommé ⁽⁹¹⁾ eller klagerens image- og/eller kaldenavnsrenommé ⁽⁹²⁾. "Brugen" af den ældre rettighed kan også være en afgørende faktor.

Denne faktor vil især være relevant i forbindelse med snyltende adfærd, f.eks. når det konkluderes, at ansøgerens hensigt var at drage utilbørlig fordel af en ældre rettigheds renommé, herunder dens resterende/tilbageværende renommé ⁽⁹³⁾, eller at drage fordel af dens høje grad af særpræg.

I betragtning af, at klageren i sager i ond tro kan basere sine argumenter på forskellige typer af ældre rettigheder og også på brugen af sådanne ældre rettigheder ⁽⁹⁴⁾, skal denne faktor desuden undersøges, uanset karakteren af sådanne ældre rettigheder ⁽⁹⁵⁾ eller det retsgrundlag, hvorpå en sådan legitim interesse er beskyttet, og uanset om de er registreret eller ej. Valget af at ansøge om registrering af et varemærke (inden for et bestemt område) er noget, der indgår i klagerens forretningsstrategi, og manglende registrering fører f.eks. ikke nødvendigvis til den konklusion, at en ældre rettighed savner renommé på markedet ⁽⁹⁶⁾.

Det skal dog understreges, at en analyse af sagens omstændigheder – ved nogle lejligheder – kan føre til den konklusion, at omfanget eller graden af den retlige beskyttelse af det omtvistede varemærke også er noget, der skal tages i betragtning ved vurderingen af ond tro, da dette kan begrunde ansøgerens interesse i at sikre en bredere retlig beskyttelse af sit tegn ⁽⁹⁷⁾. Det kan derfor begrunde et legitimt formål hos ansøgeren for at indgive varemærkeansøgningen.

2.4.2.3 *Identitet/lighed mellem det omtvistede varemærke og de(n) ældre rettighed(er)*

Ifølge EU's retspraksis ⁽⁹⁸⁾ kan den omstændighed, at det omtvistede varemærke og de(n) omhandlede ældre rettighed(er) er identiske og/eller af lignende art, udgøre en relevant faktor for at afgøre, om ansøgeren

⁽⁸⁷⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, præmis 53; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 51; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, præmis 34.

⁽⁸⁸⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, præmis 54.

⁽⁸⁹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, præmis 51.

⁽⁹⁰⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, præmis 46, 49, 52-53.

⁽⁹¹⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, præmis 50-51; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, præmis 27-28, 32-33.

⁽⁹²⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, præmis 30-35, 41.

⁽⁹³⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, præmis 40, 46, 49, 56.

⁽⁹⁴⁾ "Endvidere er den omstændighed, at en tredjemand gennem længere tid har brugt et tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det ansøgte varemærke, og at dette tegn nyder en vis grad af retlig beskyttelse, en af de relevante faktorer for vurderingen af, om der foreligger ond tro hos ansøgeren" (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, præmis 46); 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India (fig.), EU:C:2019:961, præmis 71-72; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, præmis 30-33.

⁽⁹⁵⁾ F.eks. et registreret varemærke, et ikkeregistreret mærke/tegn, et navn på en velkendt person, et selskabsnavn/forretningsnavn.

⁽⁹⁶⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, præmis 86.

⁽⁹⁷⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, præmis 51-52.

⁽⁹⁸⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, præmis 53; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, præmis 36-39; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, præmis 59-63, 76-79.

handlede i ond tro, da vedkommende indgav varemærkeansøgningen. Vurderingen af denne faktor kan dog variere afhængigt af, hvilken facet af ond tro eller ældre rettighed, der er tale om i den pågældende sag om ond tro.

Ved vurderingen af identiteten/ligheden mellem det omtvistede varemærke og de ældre rettigheder i forbindelse med ond tro, er det vigtigt at huske på, at det i nogle tilfælde kan kræve en anden vurdering end den, der udføres under vurderingen af risikoen for forveksling. Dette skyldes, at bestemmelserne om ond tro især har til formål at forhindre uretmæssig tilegnelse af tredjepartens rettigheder eller misbrug af varemærkesystemet, og f.eks. er den omstændighed, at de pågældende rettigheder er identiske/af lignende art, blot en af de faktorer, der bl.a. kan spille en vigtig rolle i den samlede vurdering af ond tro. Ved vurderingen af identitet/lighed i forhold til denne faktor, er det derfor måske ikke nødvendigt at foretage en detaljeret undersøgelse af de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem det omtvistede varemærke og den/de ældre rettighed(er) ⁽⁹⁹⁾. Selv om der ikke er behov for denne detaljerede undersøgelse, er det imidlertid vigtigt at understrege, at det kun kan konkluderes, at denne faktor er opfyldt, hvis det omtvistede varemærke og de(n) ældre rettighed(er) til en vis grad – endog i svag grad – ligner hinanden. Med dette in mente er formålet med sammenligningen at fastslå, om det omtvistede varemærke og de(n) ældre rettighed(er) ligner hinanden eller ej. Til dette formål kan det være tilstrækkeligt at finde en sammenhæng eller en forbindelse mellem den eller de pågældende rettigheder.

Endelig er det vigtigt at understrege, at denne faktor kan have nogle særlige kendetegn afhængigt af scenariet med ond tro. Underafsnit 2.5.2.2 indeholder en række specifikke oplysninger, der gælder i scenariet med genindgivelse.

2.4.2.4 De omhandlede varer og/eller tjenesteydelser

Det kan udledes af EU's retspraksis ⁽¹⁰⁰⁾, at de omhandlede varer og/eller tjenesteydelser også er en faktor, der kan være relevant for vurderingen af ond tro. Vurderingen af denne faktor skal foretages under behørig hensyntagen til det mål, der forfølges med bestemmelserne om ond tro, som er at forhindre uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettigheder eller misbrug af varemærkesystemet.

I tilfælde, der omhandler flere varemærker ⁽¹⁰¹⁾, kan der foretages en sammenligning af de pågældende varer og/eller tjenesteydelser. Afhængigt af omstændighederne i den relevante sag kan det f.eks. være tilstrækkeligt at analysere, om de pågældende varer og/eller tjenesteydelser tilhører et beslægtet/relateret markedssegment ⁽¹⁰²⁾, eller udvide vurderingen til en sammenligning af den markedssektor eller det forretningsområde, som klageren opererer i ⁽¹⁰³⁾. Det behøver dog ikke nødvendigvis at være fastslået, at der er identitet eller lighed mellem de pågældende varer og/eller tjenesteydelser for at anvende bestemmelserne om ond tro, og f.eks. kan ond tro også fastslås i de tilfælde, hvor de pågældende varer og/eller tjenesteydelser er forskellige ⁽¹⁰⁴⁾.

Det er vigtigt at huske på, at vurderingen under denne faktor kan vedrøre forskellige typer af ældre rettigheder og ikke kun varemærker (f.eks. kan den vedrøre et omtvistet varemærke og et ældre personnavn ⁽¹⁰⁵⁾).

⁽⁹⁹⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, præmis 36-38.

⁽¹⁰⁰⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, præmis 88-90.

⁽¹⁰¹⁾ Indgivet, registreret eller ikkeregistreret.

⁽¹⁰²⁾ 23/05/2019, T-3/18 & 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 64-65.

⁽¹⁰³⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, præmis 49-50.

⁽¹⁰⁴⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, præmis 39-41.

⁽¹⁰⁵⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, præmis 46.

Som eksempel kan de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, på grundlag af EU's retspraksis:

- sammenligne de varer og/eller tjenesteydelser, som er omfattet af det omtvistede varemærke, med det område, hvor klageren har erhvervet sit renommé/er kendt ⁽¹⁰⁶⁾
- sammenligne eller kommentere på de varer og/eller tjenesteydelser, som er omfattet af det omtvistede varemærke, inden for rammerne af den sædvanlige handelspraksis i den relevante markedssektor ⁽¹⁰⁷⁾
- sammenligne eller kommentere på de varer og/eller tjenesteydelser, som er omfattet af det omtvistede varemærke, for så vidt angår de varer/tjenesteydelser, som en klager kan forventes at være interesseret i at markedsføre ⁽¹⁰⁸⁾.

Endelig er det vigtigt at understrege, at denne faktor kan have nogle særlige kendetegn afhængigt af scenariet med ond tro. Underafsnit 2.5.2.2 indeholder en række specifikke oplysninger, der gælder i scenariet med genindgivelse.

2.4.2.5 Risiko for forveksling

I forbindelse med den samlede vurdering af ond tro og særlige omstændigheder i den konkrete sag kan det i visse tilfælde være relevant at afgøre, om de(n) ældre rettighed(er) kan forveksles med det omtvistede varemærke. Afhængigt af omstændighederne i den konkrete sag kan det derfor være vigtigt at tage hensyn til, om der er risiko for forveksling mellem det omtvistede varemærke og de(n) ældre rettighed(er) ⁽¹⁰⁹⁾.

Det skal imidlertid endnu en gang understreges, at ved vurderingen af ond tro i forbindelse med varemærkeansøgninger er risikoen for forveksling ikke en betingelse eller en forudsætning for ond tro. Det er derfor ikke nødvendigt at fastslå, at der i offentlighedens bevidsthed foreligger en risiko for forveksling, for at bestemmelserne om ond tro kan finde anvendelse ⁽¹¹⁰⁾, da det kun er én faktor blandt andre, der skal tages i betragtning.

2.4.2.6 Tidligere forbindelser mellem parterne

Ifølge EU's retspraksis kan eksistensen af en direkte eller indirekte forbindelse mellem klageren og ansøgeren forud for ansøgningen om det omtvistede varemærke også indikere ond tro hos ansøgeren ⁽¹¹¹⁾.

I lyset af formålet med bestemmelserne om ond tro bør denne faktor fortolkes bredt, så den dækker alle former for forbindelser mellem parterne. For at vurdere denne faktor bør man derfor bl.a. overveje følgende: forekomsten af kontraktmæssige forbindelser eller forbindelser før eller efter indgåelsen af kontrakten eller forekomsten af pligter eller gensidige forpligtelser, herunder pligten til at udvise loyalitet og redelighed, som udspringer på grund af den nuværende eller tidligere udøvelse af visse stillinger i klagerens virksomhed ⁽¹¹²⁾.

⁽¹⁰⁶⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, præmis 32.

⁽¹⁰⁷⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, præmis 46; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, præmis 50.

⁽¹⁰⁸⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, præmis 46.

⁽¹⁰⁹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, præmis 53.

⁽¹¹⁰⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, præmis 54; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, præmis 31, 40.

⁽¹¹¹⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, præmis 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, præmis 25-29; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, præmis 53-55.

⁽¹¹²⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, præmis 28; 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, præmis 68-69; 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, præmis 53-54.

Som eksempel herpå hentet fra EU's retspraksis kan følgende tidligere forbindelser (en vis tilknytning) mellem klageren og ansøgeren tages i betragtning ved vurderingen af ond tro:

- uformelle forbindelser mellem parterne, såsom (kontraktlige) forhandlinger ⁽¹¹³⁾
- direkte forbindelser mellem parterne, som f.eks. kontakt for at undersøge mulighederne for en forretningsmæssig løsning på en tvist ⁽¹¹⁴⁾
- en forretningsforbindelse, der er baseret på mundtlige aftaler, og som består i import og salg af bestemte varer og anvendelse af det omtvistede varemærke som varemærke med henblik herpå ⁽¹¹⁵⁾
- forekomsten af en distributionsaftale ⁽¹¹⁶⁾
- forekomsten af en licensaftale, herunder en mislykket licenstag ⁽¹¹⁷⁾
- den omstændighed, at ansøgeren fungerede som administrerende direktør for en part i distributionsaftalen ⁽¹¹⁸⁾
- den omstændighed, at ansøgeren var aktionær med en betydelig andel af klagerens aktiekapital, og at dennes ledere sad i klagerens bestyrelse ⁽¹¹⁹⁾, var ansat hos klageren eller arbejdede for klageren (eller andre virksomheder, der tilhører dennes koncern) som selvstændig erhvervsdrivende ⁽¹²⁰⁾
- den omstændighed, at ansøgeren fik bemyndigelse til at optræde som retlig repræsentant for en virksomhed oprettet af klagerne og ansøgeren ⁽¹²¹⁾
- forekomsten af en aftale, hvorved ansøgeren fik tilladelse til at anvende de billed-, kaldenavn-, ord- og figurmærker, som klageren var indehaver af, til at fremme markedsføringen af bestemte varer ⁽¹²²⁾.

I betragtning af de mange forskellige former, som tidligere forbindelser kan opnå i praksis, bør der anvendes en fremgangsmåde med stillingtagen fra sag til sag, hvor der tages hensyn til, om forbindelsen mellem parterne gav ansøgeren mulighed for at få kendskab til og f.eks. vurdere værdien af tredjeparts ældre rettigheder.

Desuden er det ikke nødvendigt at tage hensyn til den nøjagtige karakter eller form af aftalen/aftalerne mellem parterne for at konkludere, at ansøgeren var i ond tro ved indgivelsen af varemærkeansøgningen. Det er uden betydning, om der er indgået en licensaftale eller en anden form for aftale mellem parterne, eller om kontrakten mellem dem var skriftlig eller mundtlig, fordi eksistensen af disse aftaler under alle omstændigheder ville være tilstrækkeligt til at bevise, at parterne inden datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke havde en direkte forbindelse ⁽¹²³⁾.

På grundlag af ovenstående kan indgivelsen eller registreringen af det omtvistede varemærke i ansøgerens eget navn i EU i sådanne tilfælde, afhængigt af omstændighederne i en konkret sag, betragtes som en overtrædelse af redelig markedsførings- og forretningsetik. Derfor kan der være tale om ond tro, når en ansøger gennem registrering forsøger at få fat i en ældre rettighed, som tilhører en tredjepart med hvem vedkommende havde en kontraktlig forbindelse før eller efter indgåelsen af kontrakten eller enhver anden form

⁽¹¹³⁾ 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, præmis 43, 47.

⁽¹¹⁴⁾ 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, præmis 60-61.

⁽¹¹⁵⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, præmis 55.

⁽¹¹⁶⁾ 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, præmis 53-57 (også en eneforhandlerkontrakt); 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, præmis 32-34, 39-40.

⁽¹¹⁷⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 116, 124-125.

⁽¹¹⁸⁾ 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, præmis 47-49.

⁽¹¹⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, præmis 25.

⁽¹²⁰⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, præmis 14, 78.

⁽¹²¹⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, præmis 51, 53-54.

⁽¹²²⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, præmis 30-33.

⁽¹²³⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, præmis 53-55.

for forbindelse, hvor god tro finder anvendelse og pålægger ansøgeren en pligt til fair play i forhold til den anden parts legitime interesser og forventninger med hensyn til den pågældende rettighed.

2.4.2.7 Oprindelse af det omtvistede varemærke og dets anvendelse siden dets oprettelse

I forbindelse med den overordnede vurdering af ond tro kan oprindelsen eller omstændighederne, hvorunder ordet eller logoet/den grafiske gengivelse, der udgør det omtvistede varemærke, blev skabt, samt den tidligere brug (herunder den "historiske" brug) af det på forretningsområdet ⁽¹²⁴⁾, især af konkurrerende virksomheder, også udgøre en relevant faktor. Det kan give nyttige oplysninger om ansøgerens hensigt med at indgive varemærkeansøgningen. F.eks. kan en analyse i forhold til denne faktor give oplysninger om:

- hvem der har udviklet/skabt det ord/logo, der ligger til grund for det omtvistede varemærke, og årsagerne til dets oprettelse ⁽¹²⁵⁾
- om det omtvistede varemærke stammer fra en anden rettighed tilhørende ansøgeren af det omtvistede varemærke, f.eks. en virksomheds firmanavn, og hvordan denne ret er blevet anvendt ⁽¹²⁶⁾.

Det skal ligeledes bemærkes, at de territoriale aspekter af den tidligere brug af det omtvistede varemærke, herunder dets historiske brug, ikke bør begrænses til EU-markedet ⁽¹²⁷⁾. Derfor kan tidligere brug af det omtvistede varemærke i et tredjeland også tages i betragtning.

2.4.2.8 Tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for indgivelsen af den omtvistede varemærkeansøgning

Ifølge EU's retspraksis ⁽¹²⁸⁾ kan tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for indgivelsen af den omtvistede varemærkeansøgning, også udgøre en relevant faktor ved vurderingen af ond tro. I denne henseende, og i betragtning af at ond tro skal afgøres under hensyntagen til alle de omstændigheder, der er relevante for den enkelte sag, er det vigtigt at analysere tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for indgivelsen af den omtvistede varemærkeansøgning (dvs. hændelserne forud for denne indgivelse). Denne analyse kan hjælpe de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, med at forstå ansøgerens grunde til at ansøge om det omtvistede varemærke.

Følgende hændelser/omstændigheder hentet fra EU's retspraksis kan overvejes i forhold til denne faktor.

- Om der var nogen form for tvist mellem ansøgeren og klageren før eller på tidspunktet for indgivelsen af den omtvistede varemærkeansøgning ⁽¹²⁹⁾.
- Tilstanden af forretningsforbindelsen mellem parterne på tidspunktet for ansøgningen om det omtvistede varemærke: Om den var ophørt, eller om den var blevet forværret/havde været anstrengt i nogen tid ⁽¹³⁰⁾.

⁽¹²⁴⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, præmis 60.

⁽¹²⁵⁾ 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, præmis 59-69, 83; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 89-90; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, præmis 73-76.

⁽¹²⁶⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, præmis 22.

⁽¹²⁷⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, præmis 47.

⁽¹²⁸⁾ 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, præmis 68; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, præmis 28; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, præmis 30.

⁽¹²⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, præmis 30.

⁽¹³⁰⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, præmis 69-71; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, præmis 42.

- I tilfælde, hvor forbindelsen mellem parterne ophørte, tidsrummet mellem afslutningen af denne forretningsforbindelse og ansøgningen om det omtvistede varemærke ⁽¹³¹⁾.
- Om klagerens stilling på markedet havde ændret sig, herunder f.eks. klagerens økonomiske situation og graden af dennes renommé i den periode, der gik forud for ansøgningen om det omtvistede varemærke ⁽¹³²⁾.
- Tidspunktet for ansøgningen om det omtvistede varemærke ⁽¹³³⁾. Denne analyse vil navnlig være vigtig i scenariet med genindgivelse, hvor det skal kontrolleres, om det forhold, at ansøgeren genindgav ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke på et bestemt tidspunkt, er en relevant indikator.

Desuden kan analysen af tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for indgivelsen (eller som fandt sted lige efter indgivelsen) af den omtvistede varemærkeansøgning, også give oplysninger om andre faktorer, f.eks. om ansøgeren vidste eller må have vidst, at klageren gjorde brug af en ældre identisk/lignende rettighed ⁽¹³⁴⁾.

2.4.2.9 Redelig forretningsmæssig logik bag ansøgningen om det omtvistede varemærke

Manglen på redelig forretningsmæssig logik, herunder forretningsstrategi, bag ansøgningen om det omtvistede varemærke kan også være en relevant faktor i afgørelsen af, om den blev indgivet i ond tro.

Ved vurderingen af denne faktor er en af de situationer, som de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, kan komme ud for den situation, hvor en ansøger har ansøgt om registrering af et varemærke ikke blot for de kategorier af varer og/eller tjenesteydelser, som vedkommende markedsfører på tidspunktet for ansøgningen, men også for andre kategorier af varer/tjenesteydelser, som ansøgeren har til hensigt at markedsføre eller overvejer at markedsføre i fremtiden. I denne situation er det vigtigt at bemærke, som det er blevet fastslået i EU's retspraksis ⁽¹³⁵⁾, at denne praksis i princippet er legitim. Derfor vil en lang fortegnelse over varer og/eller tjenesteydelser som sådan ikke automatisk udgøre ond tro. I forbindelse med ond tro kan praksis med at inkludere visse varer og/eller tjenesteydelser i specifikationen dog betragtes som en indikator for ond tro, hvis den er kunstig, og der ikke er en redelig forretningsmæssig logik, herunder forretningsstrategi, bag den ⁽¹³⁶⁾.

Flere eksempler fra EU's retspraksis, hvor sagens omstændigheder viste, at der ikke var nogen forretningsmæssig logik bag ansøgningen, er beskrevet nedenfor.

<p>21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, præmis 60-77 ⁽¹³⁷⁾</p>	<p>Omstændighederne i den foreliggende sag viste, at en af de vigtigste grunde, som indehaveren havde påberåbt sig som begrundelse for at genindgive ansøgningen om det samme varemærke, var nedbringelsen af den administrative byrde i indsigelsessager (ved at undgå, at der ved enhver sådan indsigelse skal fremlægges beviser for brug, når der anmodes herom). Henset til sagens betragtninger var det</p>
--	---

⁽¹³¹⁾ 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, præmis 67-70; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, præmis 64.

⁽¹³²⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, præmis 30.

⁽¹³³⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 præmis 87-89.

⁽¹³⁴⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, præmis 61-63; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, præmis 46.

⁽¹³⁵⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, præmis 25; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, præmis 54-55 (i disse to sager fandt Retten ikke, at der forelå ond tro); 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, præmis 88-89; 05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, præmis 55.

⁽¹³⁶⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, præmis 26 (i denne sag fandt Retten ikke, at der forelå ond tro).

⁽¹³⁷⁾ For yderligere oplysninger om denne dom henvises til tabellen i afsnit 2.5.2.2.

	<p>åbenbart, at ansøgeren indrømmede, at en af de fordele, der begrundede ansøgningen om det omtvistede varemærke, var baseret på den omstændighed, at ansøgeren ikke løbende skulle fremlægge bevis for reel brug af dette varemærke i flere indsigelsessager. Ansøgerens forklaringer om, at denne i det væsentlige tilsigtede at beskytte varemærket "MONOPOLY" for andre varer og tjenesteydelser med henblik på at følge den teknologiske udvikling og udvidelsen af sine aktiviteter, blev imidlertid anset for at være lovlige. Det er grunden til, at det omtvistede varemærke ikke blev erklæret ugyldigt for de varer og tjenesteydelser, der ikke var omfattet af de ældre varemærker. Disse forklaringer begrundede imidlertid ikke ansøgningen om det omtvistede varemærke for de varer og tjenesteydelser, der var identiske med dem, der var omfattet af de ældre varemærker. Desuden var den hævdede nedbringelse af den administrative byrde, der fulgte af indgivelsen af ansøgningen om det omtvistede varemærke, vanskeligt forenelig med de yderligere omkostninger og den administrative byrde forbundet med konstant genindgivelse af ansøgninger om og vedligeholdelse af de ældre varemærker.</p>
--	--

<p>28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, præmis 88, 90</p>	<p>De beviser, der blev fremlagt i denne sag, gav ikke nogen forklaring på, hvorfor ansøgeren ud fra et forretningsmæssigt perspektiv ansøgte om et figurmærke, der var næsten identisk med visse ældre figurmærker tilhørende klagerne og betegnende de samme tjenesteydelser som deres varemærker og de varer, der er nødvendige for leveringen af disse tjenesteydelser. Desuden påberåbte ansøgeren sig ikke engang nogen som helst forretningsmæssig logik med henblik på at begrunde denne handling. Idet ansøgeren påberåbte sig nogle ubegrundede argumenter, begrænsede han sig i det væsentlige til at gøre gældende, at han ikke havde kendskab til eksistensen af de ældre varemærker, der tilhørte klagerne, da han indgav ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke. Endvidere kunne ansøgerens argument om, at han havde en stor erfaring inden for franchisesektoren, ikke godtgøre hans berettigede interesse, fordi den påberåbte erfaring vedrørte finansområdet, som er et helt andet område end området for fastfood-restauranter.</p>
--	---

<p>29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, præmis 68-71</p>	<p>Omstændighederne i denne sag viste, at ansøgeren ikke havde fremlagt noget bevis, der kunne godtgøre brug af det omtvistede varemærke eller ansøgerens salg af dæk under et andet varemærke. Ansøgeren gav heller ikke nogen rimelig forklaring på udvidelsen af sin forretningsmæssige aktivitet, der udføres på landbrugsområdet, til dæksektoren, selv om det fremgår af den fremlagte dokumentation, at "virksomheder, der fremstiller lastvognsdæk, ikke fremstiller landbrugsdæk".</p>
--	---

Det skal imidlertid fremhæves, at en analyse af sagens omstændigheder kan føre til den konklusion, at der var en redelig forretningsmæssig logik bag ansøgningen om det omtvistede varemærke. Denne situation er illustreret i følgende eksempler, der er hentet fra EU's retspraksis.

<p>14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, præmis 23</p>	<p>I denne sag blev den redelige forretningsmæssige logik udledt af den omstændighed, at antallet af medlemsstater, hvor ansøgeren anvendte varemærket, steg i den periode, der gik forud for indgivelsen af varemærkeansøgningen. Dette blev anset for at være et plausibelt incitament for ansøgeren til at udvide beskyttelsen af det omtvistede varemærke ved at registrere det som et EU-varemærke og udelukkede derfor, at ansøgeren var i ond tro.</p>
---	---

<p>13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, præmis 35-37, 49</p>	<p>Beviserne og de faktiske omstændigheder i sagen viste, at ansøgningen om det omtvistede varemærke blev indgivet i anledning af 125-året for oprettelsen af varemærket "Pelikan", hvorfor ansøgeren besluttede at modernisere det og indgive en ny ansøgning for denne nye version. Der blev også taget hensyn til den omstændighed, at det omtvistede varemærke omfattede en opdateret liste over tjenesteydelser. Alt dette førte til den konklusion, at der var en redelig forretningsmæssig logik bag ansøgningen, hvilket samtidig udelukkede muligheden for ond tro hos ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det omtvistede varemærke.</p>
--	--

2.4.2.10 Anmodning om økonomisk kompensation

Ansøgerens anmodning om økonomisk kompensation til klageren kan også være en relevant faktor i vurderingen af ond tro, især hvis der er bevis for, at ansøgeren kendte til eksistensen af den ældre rettighed og kunne forvente at modtage et tilbud om økonomisk kompensation fra klageren ⁽¹³⁸⁾. Derfor kan der foreligge ond tro, hvis det er åbenbart, at varemærkeansøgningen blev indgivet spekulativt eller udelukkende med henblik på at afpresse penge fra en tredjepart og ikke med henblik på, at varemærket opfylder sin væsentlige funktion som et varemærke ⁽¹³⁹⁾.

2.4.2.11 Mønster i ansøgerens adfærd/handlinger

Den omstændighed, at ansøgerens adfærd/handlinger fulgte et konkret mønster, kan være en relevant faktor, der skal tages i betragtning, når man vurderer ond tro i varemærkeansøgninger.

F.eks. blev følgende mønstre i ansøgerens adfærd/handlinger, som er hentet fra EU's retspraksis, anset for at være relevante for afgørelsen af, om der var tale om uredelig hensigt hos ansøgeren:

- den omstændighed, at ansøgeren samme dag, som ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke "NEYMAR" blev indgivet, også indgav en ansøgning om registrering af et andet varemærke, der også bestod af navnet på en anden berømt fodboldspiller ⁽¹⁴⁰⁾
- den omstændighed, at ansøgeren skabte en ulovlig ansøgningsstrategi (f.eks. ved løbende at sammenkæde ansøgninger om registrering af nationale varemærker uden at betale registreringsgebyrerne for at blokere sig selv i en periode, der overstiger betænkningstiden på seks måneder, for at påberåbe sig en prioritet for en EU-varemærkeansøgning – og endda skånefristen på fem år) ⁽¹⁴¹⁾
- den omstændighed, at ansøgeren havde ansøgt om registrering af flere tredjemænds varemærker, som havde et vist renommé, uden samtykke fra indehaverne af disse varemærker og/eller uden eksistensen af en licensaftale indgået med dem ⁽¹⁴²⁾.

Et andet eksempel kunne være den omstændighed, at ansøgeren også gennem de juridiske/naturlige personer, der er knyttet til denne, misbruger varemærkereglene/-ordningen med den hensigt at overbebyrde den anden part eller endda IP-myndighederne med besværlige procedurer (f.eks. ved at indgive et stort antal annulleringsanmodninger).

⁽¹³⁸⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, præmis 81-83.

⁽¹³⁹⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, præmis 72; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, præmis 145.

⁽¹⁴⁰⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, præmis 50.

⁽¹⁴¹⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, præmis 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, præmis 35-37.

⁽¹⁴²⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 154-155.

2.5 Scenarier med ond tro i varemærkeansøgninger

Denne del af den fælles praksis indeholder de mest typiske eller bemærkelsesværdige eksempler på scenarier med ond tro i varemærkeansøgninger: to under facetten uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettighed(er) og tre under facetten misbrug af varemærkesystemet. Derudover er der under hvert scenarie inkluderet nogle eksempler fra EU's retspraksis for at vise, hvordan ond tro blev vurderet i praksis. Specifikt tjener eksemplerne til at illustrere, hvordan de faktorer (jf. afsnit 2.4 ovenfor), der bidrog til konstateringen af ond tro i hvert enkelt scenarie, interagerede.

I den forbindelse er det vigtigt at huske på forskellen mellem "faktorer" og "scenarier". "Scenarier med ond tro" henviser til konkrete situationer, hvor flere faktorer (der er relevante for vurderingen af ond tro) skal være tilstede og interagere for at nå frem til den konklusion, at ansøgeren var i ond tro. En "faktor" er dog kun ét element, der kan tages i betragtning ved vurderingen af ond tro, og normalt er én faktor ikke i sig selv tilstrækkelig til at nå frem til en konklusion om ond tro.

2.5.1 Scenarier vedrørende uretmæssig tilegnelse af tredjeparts rettigheder

2.5.1.1 Snyltende adfærd

Snyltende adfærd vedrører over situationer, hvor det ud fra en analyse af alle sagens omstændigheder er tydeligt, at det omtvistede varemærke blev indgivet med en uredelig hensigt:

- a) at snylte på en ældre rettigheds renommé ⁽¹⁴³⁾, herunder resterende/tilbageværende renommé ⁽¹⁴⁴⁾ eller
- b) at nyde godt af en ældre rettighed, uanset genkendelsesgraden på markedet.

Det skal bemærkes, at dette scenarie dækker en lang række tilfælde, hvor ansøgeren, der er klar over eksistensen af en ældre rettighed, der nyder en vis grad af retlig beskyttelse/genkendelse på markedet, herunder har en reel tilstedeværelse på det ⁽¹⁴⁵⁾, har indgivet en varemærkeansøgning med den hensigt at skabe en association med eller efterligne denne ældre rettighed, så tæt som muligt, for at drage fordel af dens tiltrækningskraft og/eller kendskab til den på markedet, uanset hvad det måtte være. Dette kan også ske, hvis ansøgeren har til formål at skabe et fejlagtigt indtryk af kontinuitet eller et falsk arveforhold mellem det omtvistede varemærke og et tidligere kendt historisk varemærke eller en tidligere kendt person/virksomhed/ældre rettighed, som stadig er kendt af den relevante kundekreds ⁽¹⁴⁶⁾.

Det følger af ovenstående, at det kan udledes af forskellige faktorer, at der foreligger ond tro i henhold til dette scenario. For at dette scenarie kan anvendes, er det imidlertid nødvendigt at fastslå ansøgerens uredelige hensigt om at drage fordel af den ældre rettigheds tiltrækningskraft og/eller kendskab til den på markedet. Dette kan f.eks. stamme fra goodwill, renommé, succes, prestige og/eller en reel tilstedeværelse, som tredjeparts ældre rettighed har opnået, eller henvisningen til en kendt/velkendt person eller begivenhed. Ansøgeren kan f.eks. ønske at drage fordel af klagerens investering i at udbrede og opbygge goodwill for sin ældre rettighed eller klagerens brug af en ældre rettighed, som etablerede en stærk tilstedeværelse på et bestemt marked.

⁽¹⁴³⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, præmis 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, præmis 83.

⁽¹⁴⁴⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

⁽¹⁴⁵⁾ For flere oplysninger om "graden af juridisk beskyttelse" henvises til underafsnit 2.4.2.2.

⁽¹⁴⁶⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, præmis 68-69 (i denne sag fandt Retten ikke, at der forelå ond tro).

Baseret på ovenstående er det tydeligt, at dette scenarie omfatter, men ikke er begrænset til, tilfælde, hvor målet er at snylte på den ældre rettigheds renommé, herunder det resterende/tilbageværende renommé. Til dette formål er det vigtigt, at den ældre rettighed havde et vist renommé eller en vis berømmelse på datoen for ansøgningen om det omtvistede varemærke ⁽¹⁴⁷⁾. Der bør dog skelnes klart mellem varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra a), og bestemmelser om ond tro.

Det skal understreges, at klageren i forbindelse med ond tro ikke kan pålægges at fastslå sin ældre rettigheds renommé på samme måde som i sager baseret på varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra a) ⁽¹⁴⁸⁾. Dette skyldes, at de to bestemmelser har forskellige formål.

- Varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra a), giver beskyttelse til ældre registrerede varemærker – som har opnået et renommé i medlemsstaten eller i Den Europæiske Union – når brugen af det ansøgte varemærke (det omtvistede varemærke) uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Derudover udgør denne artikel en separat hindring for registrering eller ugyldighedsgrund og er underlagt sine egne formelle og materielle krav, hvor ond tro hos ansøgeren af det omtvistede varemærke ikke er blandt dem.
- For at anvende bestemmelserne om ond tro blandt andre faktorer, der er relevante for den specifikke sag, er det imidlertid, som allerede nævnt i dette dokument, nødvendigt med en uredelig hensigt hos ansøgeren. Denne faktor vil normalt blive fastlagt med henvisning til relevante, konsekvente og objektive kriterier og vil blive vurderet i lyset af sagens beviser. Derfor er den omstændighed, at den ældre rettighed (som måske eller måske ikke er et registreret varemærke) i forbindelse med snyltescenariet har et renommé, har en anden genkendelsesgrad på markedet eller anvendes af tredjepart i erhvervsmæssigt øjemed, ét element, der bl.a. kan indikere, at der foreligger en uredelig hensigt hos ansøgeren.


Endelig bør de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, ved behandlingen af dette scenarie også tage hensyn til, at et snyltende adfærd kan forekomme, selv om den ældre rettigheds genkendelsesgrad eller anvendelse af erhvervsmæssigt øjemed stammer fra et tredjeland.

F.eks. kan de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, komme ud for en situation, som ligner følgende beskrevne sag, der blev indbragt for Retten:

Parter i sag indbragt for Retten	Simca Europe Ltd mod KHIM		Parter i sag indbragt for appelkammeret	PSA PEUGEOT CITROËN, Groupement d'Intérêt Economique [klager] mod SIMCA EUROPE LIMITED [nuværende indehaver].
Nummer og dato for sag indbragt for Retten	T-327/12, 08/05/2014		Nummer og dato for sag indbragt for appelkammeret	R 645/2011-1, 12/04/2012
Varemærker	Omtvistet varemærke	Ældre rettigheder	Faktorer, der var relevante for konstateringen af ond tro i den foreliggende sag	
			Ansøgerens uredelige hensigt (<i>i denne sag: at snylte på det resterende/tilbageværende renommé</i>)	

⁽¹⁴⁷⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, præmis 57 (i denne sag fandt Retten ikke, at der forelå ond tro).

⁽¹⁴⁸⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, præmis 60.

	SIMCA EU- varemærke nr. 6 489 371 (ordmærke) Klasse 12	 WO nr. 218 957 (Tyskland, Spanien, Østrig og Beneluxlandene) Klasse 12, 16, 25 SIMCA Fransk varemærke 1606604 (ordmærke) Klasse 12, 37	<i>for klagerens varemærker og drage fordel af dette renommé)</i>
			Ansøgerens kendskab til, at tredjeparten anvender en ældre identisk/lignende rettighed
			Graden af retlig beskyttelse, som tredjepartens ældre rettighed nyder
			Identitet/lighed mellem det omtvistede varemærke og de(n) ældre rettighed(er)
			Oprindelse af det omtvistede varemærke og dets anvendelse siden dets oprettelse
			Mangel på redelig forretningsmæssig logik bag ansøgningen om det omtvistede varemærke
Tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for indgivelsen af den omtvistede varemærkeansøgning			
Sagsfremstilling	<p>Den oprindelige ansøger (Joachim Wöhler) registrerede EU-varemærket "SIMCA". Varemærket blev efterfølgende overført til Simca Europe Ltd (den nuværende indehaver). Klageren (GIE PSA Peugeot Citroen) indgav en ugyldighedsbegæring baseret på ond tro. De var indehaver af et ældre varemærke "SIMCA", der var beskyttet i flere medlemsstater, selv om varemærket ikke var blevet brugt i de foregående årtier. Selv om graden af varemærket "SIMCA"'s renommé var blev mindre i årenes løb, havde det stadig en vis grad af anseelse (et "resterende/tilbageværende renommé") blandt den bilinteresserede offentlighed. Retten bemærkede, at eksistensen af varemærket "SIMCA" som et "historisk" varemærke, var en almindelig kendt omstændighed, og at den tidligere indehaver var bekendt med mærkets resterende/tilbageværende renommé. Retten fastslog derfor, at registreringen af det identiske omtvistede varemærke i klasse 12 blev ansøgt i den hensigt at skabe en tilknytning til de ældre rettigheder og at drage fordel af deres resterende/tilbageværende renommé på bilmarkedet, dvs. at snylte på dette renommé og endog at konkurrere med disse ældre varemærker i tilfælde af, at de i fremtiden bliver genanvendt af klageren.</p>		

2.5.1.2 Brud på et tillidsforhold

I dette scenarie med ond tro skal eksistensen af et tillidsforhold (et af eksemplerne på den faktor, der er forklaret i underafsnit 2.4.2.6) mellem klageren og ansøgeren forud for ansøgningen om det omtvistede varemærke fastslås. For at vurdere om der foreligger ond tro, bør det derfor bl.a. undersøges, om der var en aftale om forretnings samarbejde mellem ansøgeren og klageren af en art, der giver anledning til et tillidsforhold, eller om et sådant forhold var pålagt ved lov. F.eks. bør dette tillidsforhold, enten udtrykkeligt eller implicit, pålægge ansøgeren en generel tillids- og loyalitetsforpligtelse for så vidt angår den ældre rettighedshavers interesser (klageren).

De relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, kan komme ud for en situation, som ligner følgende beskrevne sag, der blev indbragt for Retten.

Parter i sag indbragt for Retten	SA.PAR. Srl mod KHIM	Parter i sag indbragt for appelkammeret	SALINI COSTRUTTORI S.p.A. [klager] mod SA.PAR. S.r.l. [ansøger]
Nummer og dato for sag	T-321/10, 11/07/2013	Nummer og dato for sag indbragt	R 219/2009-1, 21/04/2010

indbragt for Retten			for appelkammeret
Varemærker	Omtvistet varemærke	Ældre rettigheder	Faktorer, der var relevante for konstateringen af ond tro i den foreliggende sag
	GRUPPO SALINI EU-varemærke nr. 3 831 161 (ordmærke) Klasse 36, 37, 42	SALINI (ikkeregistreret mærke/tegn)	Ansøgerens uredelige hensigt (<i>i denne sag: hensigt om at tilrane sig rettighederne over klagerens varemærke</i>)
			Ansøgerens kendskab til, at tredjeparten anvender en ældre identisk/lignende rettighed
			Graden af retlig beskyttelse, som tredjepartens ældre rettighed nyder
			Identitet/lighed mellem det omtvistede varemærke og de(n) ældre rettighed(er)
			Tidligere forbindelser mellem parterne
			Tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for indgivelsen af den omtvistede varemærkeansøgning
Mangel på redelig forretningsmæssig logik bag ansøgningen om det omtvistede varemærke			
Sagsfremstilling	<p>Ansøgeren (SA.PAR. Srl) registrerede EU-varemærket "GRUPPO SALINI". Klageren (Salini Costruttori S.p.A.) indgav en ugyldighedsbegæring baseret på ond tro. Retten fastslog, at ansøgeren ikke kunne have været uvidende om klagerens mangeårige brug i Italien og i udlandet af det ikke-registrerede mærke/tegn "SALINI" (selvstændigt eller med ordet "costruttori"). Der var en tidligere forbindelse mellem parterne: Retten tog hensyn til, at ansøgeren havde en betydelig andel i klagerens aktiekapital, og at selskabets ledelse havde højtstående stillinger i klagerens ledelse og således havde et "kvalificeret" kendskab til klagerens forretningsmæssige udvidelse og stigende omdømme. "Kvalificeret" kendskab var dog ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå ond tro, og andre faktorer blev yderligere undersøgt, bl.a. tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for indgivelsen (herunder en virksomhedsstrid før indgivelsen og en stigning i annulleringsansøgerens omsætning og omdømme). I lyset af ovenstående bekræftede Retten, at der forelå ond tro, da ansøgerens hensigt var at tilrane sig rettighederne over klagerens varemærke.</p>		

2.5.2 Scenarier vedrørende misbrug af varemærkesystemet

2.5.2.1 Defensive registreringer

Det er vigtigt at fremhæve, at varemærkedirektivet ikke kræver, at en ansøger erklærer eller påviser sin hensigt om at bruge et varemærke på ansøgningstidspunktet. Desuden kan et registreret varemærke ikke fortabes på grund af manglende brug, før der er gået fem år fra registreringen. Som følge heraf er ansøgeren ikke forpligtet til på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et varemærke at angive eller endog præcist at vide, hvad denne skal bruge det ansøgte varemærke til, da ansøgeren har en frist på fem år til at påbegynde en faktisk brug i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion. På trods af dette og inden for rammerne af sager om ond tro kan en ansøgers registrering af et varemærke uden nogen hensigt om overhovedet at bruge det for de varer og/eller tjenesteydelser, som er omfattet af denne registrering, udgøre

ond tro, når der ikke foreligger nogen begrundelse for ansøgningen om registrering ⁽¹⁴⁹⁾, henset til de mål, der er fastsat i varemærkedirektivet.

I denne henseende er det også vigtigt at huske på, at på trods af, at der ikke er noget krav om en hensigt om at bruge et varemærke, er der heller ikke nogen begrundelse for at beskytte varemærker, medmindre de faktisk bruges på markedet i henhold til de krav om reel brug, der er foreskrevet i relevant (national/EU-retlig) lovgivning. Dette skyldes, at opretholdelse af registreringen af et ikke-brugt varemærke kan begrænse antallet af tegn, der kan registreres som varemærker af andre, og også fratage konkurrenterne muligheden for at bruge dette varemærke eller et lignende varemærke til identiske eller lignende varer og/eller tjenesteydelser ⁽¹⁵⁰⁾.

Hvis ansøgeren ansøger om registrering af et varemærke uden at have til hensigt at bruge det overhovedet eller i forbindelse med de angivne varer og/eller tjenesteydelser, er der intet til hinder for, at varemærket bliver registreret (forudsat at varemærket i øvrigt er registrerbart). Den eneste måde, hvorpå en sådan registrering kan annulleres eller begrænses i sit anvendelsesområde – inden udløbet af den femårsperiode, som en indsigelse på grundlag af manglende brug er betinget af – er med den begrundelse, at ansøgningen blev indgivet i ond tro. Dette sikrer, at varemærkesystemet ikke kan misbruges ⁽¹⁵¹⁾.

I lyset af ovenstående vil registreringer, der ikke forfølger en legitim varemærkefunktion – især den væsentlige funktion at angive oprindelse – og som kun har til formål:

- a) at øge anvendelsesområdet for beskyttelsen af ansøgerens andre ældre rettigheder uden nogen redelig forretningsmæssig logik ⁽¹⁵²⁾ og/eller
- b) at forhindre tredjeparter i at registrere eller anvende identiske/lignende rettigheder til identiske/lignende varer og/eller tjenesteydelser i fremtiden (i forbindelse med alle eller nogle af de identificerede varer og/eller tjenesteydelser) uden nogen redelig forretningsmæssig logik

blive betragtet som foretaget i ond tro.

Når man vurderer ond tro i forbindelse med dette scenarie, bør ansøgeren af det omtvistede varemærke ikke være forpligtet til at bevise brugen af dette varemærke. Det skyldes, at det ikke er et spørgsmål om at undersøge den reelle brug, men snarere om at vurdere, om ansøgeren på tidspunktet for ansøgningen om det omtvistede varemærke havde til formål eller hensigt (eller muligt formål eller hensigt) at gøre brug af det på markedet ⁽¹⁵³⁾ i overensstemmelse med et varemærkes væsentlige funktioner. Med henblik på denne vurdering skal der tages hensyn til alle de omstændigheder, der er relevante for den konkrete sag, og navnlig den manglende loyale forretningsmæssige logik, der ligger til grund for ansøgningen om det omtvistede varemærke ⁽¹⁵⁴⁾, kan være en indikator for ansøgerens uredelige hensigt ⁽¹⁵⁵⁾.

Endelig kan de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, som forklaret ovenfor, komme ud for dette scenarie, bl.a. hvor en ansøger bevidst søger at opnå en varemærkeregistrering for en

⁽¹⁴⁹⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, præmis 35.

⁽¹⁵⁰⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, præmis 50.

⁽¹⁵¹⁾ Forslag til afgørelse fra generaladvokat Tanchev af 16/10/2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, præmis 96.

⁽¹⁵²⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁽¹⁵³⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, præmis 57-58 (i denne sag fandt Retten ikke, at der forelå ond tro); 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, præmis 68 (i denne sag fandt Retten ikke, at der forelå ond tro); 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, præmis 64 (og den heri nævnte retspraksis).

⁽¹⁵⁴⁾ For yderligere oplysninger om "redelig forretningsmæssig logik bag ansøgningen om det omtvistede varemærke" henvises til underafsnit 2.4.2.9.

⁽¹⁵⁵⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, præmis 69.

bred vifte af varer eller tjenesteydelser uden at have til hensigt at bruge det i forbindelse med alle eller nogle af dem ⁽¹⁵⁶⁾, men potentielt for f.eks. at forhindre tredjemænd i at bruge det registrerede varemærke til salg af disse varer og/eller tjenesteydelser. Defensive registreringer kan også udgøre ond tro som beskrevet i Rettens sag nedenfor, når ansøgerens hensigt blot var at styrke beskyttelsen af en anden rettighed og udvide sin portefølje af varemærker uden nogen redelig forretningsmæssig logik.

Parter i sag indbragt for Retten	Target Ventures Group Ltd mod EUIPO		Parter i sag indbragt for appelkammeret	Target Ventures Group Ltd [klager] mod Target Partners GmbH [ansøger]
Nummer og dato for sag indbragt for Retten	T-273/19, 28/10/2020		Nummer og dato for sag indbragt for appelkammeret	R 1684/2017-2, 04/02/2019
Varemærker	Omtvistet varemærke	Ældre rettigheder	Faktorer, der var relevante for konstateringen af ond tro i den foreliggende sag	
	TARGET VENTURES EU-varemærke nr. 13 685 565 (ordmærke) Klasse 35, 36	TARGET PARTNERS (ikkeregistreret mærke/tegn)	Ansøgerens uredelige hensigt (<i>i denne sag: hensigt om at styrke beskyttelsen af en anden rettighed og udvide sin portefølje af varemærker</i>)	
		TARGET VENTURES (domænenavne)	Identitet/lighed mellem det omtvistede varemærke og de(n) ældre rettighed(er)	
			Oprindelse af det omtvistede varemærke og dets anvendelse siden dets oprettelse	
Sagsfremstilling	Mangel på redelig forretningsmæssig logik bag ansøgningen om det omtvistede varemærke			
	<p>Ansøgeren, en venturekapitalfond (Target Partners GmbH), registrerede EU-varemærket "TARGET VENTURES". Den var også ejeren af domænenavnene "targetventures.com" og "targetventures.de", som blot var et middel til at omdirigere til ansøgerens officielle hjemmeside "www.targetpartners.de". Klageren (Target Ventures Group Ltd), også en venturekapitalfond, havde opereret under tegnet "TARGET VENTURES" på de russiske og europæiske venturekapitalmarkeder. Retten fastslog, at ansøgningen om det omtvistede varemærke for at undgå risiko for forveksling med tegnet "TARGET PARTNERS", som ansøgeren allerede var indehaver af, og/eller med henblik på at beskytte den fælles bestanddel i disse tegn (dvs. TARGET), ikke var forudset som en af et varemærkes funktioner, heriblandt den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse, og at det snarere bidrog til at styrke og beskytte ansøgerens første rettighed (TARGET PARTNERS). Retten anførte endvidere, at ansøgerens argument om, at ansøgningen om det omtvistede varemærke havde til formål at udvide brugen heraf, ikke alene blev modsagt af fraværet af enhver anden brug af varemærket "TARGET VENTURES" – ud over den brug, der allerede havde fundet sted inden indgivelsen af registreringsansøgningen – men ligeledes af den omstændighed, at ansøgeren bekræftede, at selskabets virksomhed udelukkende var identificeret af kunderne under tegnet "TARGET PARTNERS".</p>			

⁽¹⁵⁶⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, præmis 81; forslag til afgørelse fra generaladvokat Tanchev af 16/10/2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, præmis 94-95.

2.5.2.2 Genindgivelse

I forbindelse med scenariet med genindgivelse er det vigtigt først at fremhæve, at en indehaver kan have en legitim interesse i at genindgive en varemærkeansøgning. Det kan f.eks. være tilfældet, når indehaveren af et ældre registreret varemærke i overensstemmelse med sin nye markedsføringsstrategi, ændrede forretningsbehov og/eller ændringer i forbrugernes efterspørgsel beslutter at søge om registrering af en moderniseret/opdateret version af sit/sine ældre registrerede varemærke(r) ⁽¹⁵⁷⁾ og/eller at omfatte en ajourført fortegnelse over varer og/eller tjenesteydelser ⁽¹⁵⁸⁾. Det er også klart, at genindgivelsen af en varemærkeansøgning er en handling, som i sig selv ikke er forbudt i henhold til varemærkedirektivet ⁽¹⁵⁹⁾ ⁽¹⁶⁰⁾.

I lyset af ovenstående skal det understreges, at kun under konkrete og specifikke omstændigheder, hvor det bevises, at ansøgerens hensigt med at genindgive varemærkeansøgningen var at misbruge varemærkesystemet ⁽¹⁶¹⁾, vil genindgivelsen blive anset for at være foretaget i ond tro.

Der er dog flere elementer, som de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, bør tage i betragtning, når de vurderer, om de står over for en problematisk situation med genindgivelse. Disse elementer er medtaget i punkt 1)-4) nedenfor for at give en vis vejledning til brug for denne vurdering. Ingen af dem, hverken i sig selv eller samlet, vil dog være tilstrækkeligt til at drage den konklusion, at ansøgeren handlede i ond tro ved genindgivelsen af varemærkeansøgningen, fordi alle relevante omstændigheder i sagen vil skulle undersøges, navnlig ansøgerens uredelige hensigt.

1) De omhandlede varemærkers ejerskab/partnere

De omhandlede varemærkers ejerskab/partner er et af de elementer, der skal analyseres, når man vurderer, om der er tale om en problematisk situation med genindgivelse. I denne henseende er det klart, at både ansøgeren af det omtvistede varemærke, for hvilket der er genindgivet en ansøgning, og indehaveren af de(t) ældre registrerede varemærke(r) i denne situation skal være den samme/identiske fysiske/juridiske person.

I forbindelse med ond tro ville det imidlertid ikke være korrekt kun at begrænse vurderingen af dette element til den situation, hvor ansøgeren af det omtvistede varemærke og indehaveren af det/de ældre registrerede varemærke(r) er den samme/identiske fysiske/juridiske person, og der skal tages hensyn til nogle yderligere særlige forhold. I modsat fald ville denne regel være meget let at omgå ved at benytte en anden (tilknyttet) fysisk/juridisk person.

Som allerede nævnt i dette dokument, er det vigtigt at identificere, hvem ansøgeren af den omtvistede varemærkeansøgning var. Som anført i underafsnit 2.3.3 vil enhver fysisk/juridisk person, der optræder som ansøger i ansøgningskemaet, blive betragtet som sådan i denne henseende. Dette princip og den brede

⁽¹⁵⁷⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, præmis 35-36, 51 (i denne sag fandt Retten ikke, at der forelå ond tro).

⁽¹⁵⁸⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, præmis 49 (i denne sag fandt Retten ikke, at der forelå ond tro); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, præmis 75.

⁽¹⁵⁹⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 præmis 70.

⁽¹⁶⁰⁾ Ved genindgivelse af en varemærkeansøgning er det imidlertid også vigtigt at være opmærksom på følgende bestemmelser/praksis på nationalt plan. I Portugal er det ikke tilladt at genindgive en ansøgning om et identisk varemærke for identiske varer og/eller tjenesteydelser, fordi artikel 224 i den portugisiske lov om industriel ejendomsret fastsætter, at "der kun kan være én registrering af det samme varemærke for en og samme vare eller tjenesteydelse, og derfor vil de afvise et sådant varemærke ex officio". På trods af at Cypren ikke har en national bestemmelse herom, er landets interne praksis, at ingen person kan være i besiddelse af to certifikater for nøjagtigt det samme varemærke for den samme fortegnelse over varer og/eller tjenesteydelser, og som følge heraf vil en varemærkeansøgning fra en identisk ansøger for en identisk gengivelse og for identiske varer og/eller tjenesteydelser ikke blive godkendt.

⁽¹⁶¹⁾ For flere oplysninger om "ansøgerens uredelige hensigt" henvises til underafsnit 2.4.1.1.

fortolkning af begrebet ansøger, som det fremgår af det nævnte underafsnit, finder også anvendelse på scenariet med genindgivelse.

Derfor skal de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, i sammenhæng med genindgivelse f.eks. analysere:

- a) om ansøgeren af det omtvistede varemærke, for hvilket der er genindgivet en ansøgning, og indehaveren af de(t) ældre registrerede varemærke(r) er den samme/identiske fysiske/juridiske person ⁽¹⁶²⁾
- b) om de tilhører samme koncern
- c) om der er en mulig forbindelse/tilknytning/aftale mellem dem (f.eks. en situation, hvor indehaveren af de(t) ældre registrerede varemærke(r) er en fysisk person, og det omtvistede varemærke er genstand for en genindgivelse foretaget af et selskab, hvor førstnævnte er administrerende direktør eller hovedinteressent).

2) *Vurdering af, om gengivelserne af de omhandlede varemærker er identiske/af lignende art*

I sammenhæng med genindgivelse og i henhold til EU's retspraksis ⁽¹⁶³⁾ skal de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, også vurdere, om gengivelsen af det omtvistede varemærke (for hvilket der er genindgivet ansøgning) og gengivelsen af de(t) ældre registrerede varemærke(r) er identiske.

En begrænsning af vurderingen af gengivelsen af de pågældende varemærker til de situationer, hvor varemærkerne er (strengt) identiske, ville imidlertid gøre hele dette scenarie stort set virkningsløst og let for ansøgeren at omgå, blot ved at genindgive en varemærkeansøgning med nogle ændringer/variationer i gengivelsen af de(t) ældre registrerede varemærke(r).

I betragtning af ovenstående bør vurderingen af, om de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, står over for en problematisk situation med genindgivelse, ikke begrænses til den omstændighed, at gengivelsen af de omhandlede varemærker er identisk, men også udvides til at omfatte lignende varemærker. Vurderingen afhænger altid af en faktuel vurdering af samtlige de relevante omstændigheder i den enkelte sag.

3) *Vurdering af, om de varer og/eller tjenesteydelser, som er omfattet af de pågældende varemærker, er identiske/af lignende art*

I sammenhæng med genindgivelse bør de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, også vurdere, om de varer og/eller tjenesteydelser, som er omfattet af det pågældende varemærke, er identiske ⁽¹⁶⁴⁾.

Som det var tilfældet med det foregående element, skal det i henhold til dette scenarie understreges, at en begrænsning af vurderingen af de varer og/eller tjenesteydelser, som er omfattet af det pågældende varemærke, til kun at omfatte situationer, hvor de er identiske, ville gøre hele scenariet med genindgivelse stort set virkningsløst, og at en uredelig ansøger derfor meget let kunne omgå reglen ved blot at genindgive

⁽¹⁶²⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽¹⁶³⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, præmis 30 (i denne sag fandt Retten ikke, at der forelå ond tro); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽¹⁶⁴⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, præmis 42, 49-51 (i denne sag fandt Retten ikke, at der forelå ond tro); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, præmis 75.

en varemærkeansøgning med visse ændringer i specifikationen af de varer og/eller tjenesteydelser, som er omfattet af de(t) ældre registrerede varemærke(r).

I betragtning af ovenstående bør vurderingen af, om de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, står over for en problematisk situation med genindgivelse, ikke begrænses til den omstændighed, at de varer og/eller tjenesteydelser, som er omfattet af det pågældende varemærke, er identiske, men bør også udvides til at omfatte lignende og/eller nært beslægtede varer og/eller tjenesteydelser. Vurderingen afhænger altid af en faktuel vurdering af de relevante omstændigheder i den enkelte sag.

4) *Territoriale aspekter/område omfattet af de pågældende varemærker*

Endelig er et andet element, der skal analyseres af de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, for at kontrollere, om de står over for en problematisk situation med genindgivelse, det område, der er omfattet af de pågældende varemærker.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at EU-varemærkesystemet og de nationale ordninger har et meget tæt forhold, som er kendetegnet ved principperne om sameksistens og komplementaritet. Dette betyder, at begge ordninger eksisterer og fungerer side om side, og at det samme varemærke derfor kan beskyttes af den samme indehaver som et EU-varemærke og som et nationalt varemærke i en (eller alle) af medlemsstaterne. Muligheden for at indgive en ansøgning om registrering af et EU-varemærke med henblik på at opnå ensartet beskyttelse på EU-plan ud over den beskyttelse, der ydes af nationale varemærker, der er registreret i de forskellige medlemsstater, er selve genstanden for EU-varemærkesystemet og skal derfor ikke i sig selv anses for at være en handling i ond tro ⁽¹⁶⁵⁾. Derfor er indgivelsen af en EU-varemærkeansøgning, der er identisk med eller meget lig nationale eller internationale varemærker, der allerede er registreret, normalt i overensstemmelse med forretningsmæssig logik og udgør ikke i sig selv bevis for ond tro.

5) *Analyse af de relevante elementer med henblik på at identificere en problematisk situation med genindgivelse og vurdering af ond tro*

I lyset af det, der er nævnt i underafsnittene om genindgivelse ovenfor, og efter at have analyseret alle de elementer, der er nævnt i dette dokument, vil de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, være i stand til at konkludere, om de står over for en problematisk situation med genindgivelse.

Som allerede forklaret vil ingen af ovennævnte elementer, hverken i sig selv eller samlet, imidlertid være tilstrækkelige til at drage den konklusion, at ansøgeren handlede i ond tro, da varemærkeansøgningen blev genindgivet. Som i andre scenarier med ond tro skal andre faktorer, der er relevante for vurderingen af ond tro, især ansøgerens uredelige hensigt, undersøges i detaljer ⁽¹⁶⁶⁾ under hensyntagen til det mål, der forfølges med bestemmelserne om ond tro, som i forbindelse med et scenarie med genindgivelse er at forhindre misbrug af varemærkesystemet.

Eksempelvis kan de relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, komme ud for en situation, der svarer til den følgende beskrevne sag, der blev indbragt for Retten, hvor genindgivelse fandt sted i ond tro.

⁽¹⁶⁵⁾ 15/09/2016, T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, præmis 45.

⁽¹⁶⁶⁾ For flere oplysninger om ansøgerens uredelige hensigt henvises til underafsnit 2.4.1.1.

Parter i sag indbragt for Retten	Hasbro, Inc. mod EUIPO		Parter i sag indbragt for appelkammeret	Kreativni Dogadaji [klager] d.o.o. mod Hasbro, Inc. [ansøger]
Nummer og dato for sag indbragt for Retten	T-663/19, 21/04/2021 ⁽¹⁶⁷⁾		Nummer og dato for sag indbragt for appelkammeret	R 1849/2017-2, 22/07/2019
Varemærker	Omtvistet varemærke	Ældre rettigheder	Faktorer, der var relevante for konstateringen af ond tro i den foreliggende sag	
	MONOPOLY EU-varemærke nr. 9 071 961 (ordmærke) Klasse 9, 16, 28 og 41	MONOPOLY EU-varemærke nr. 238 352 (ordmærke) Klasse 9, 25, 28	Ansøgerens uredelige hensigt (<i>i denne sag: at undgå at fremlægge bevis for brug af varemærket og forlænge skånefristen på fem år</i>)	
			Identitet/lighed mellem det omtvistede varemærke og de(n) ældre rettighed(er)	
			Identiske eller lignende varer/tjenesteydelser	
			Oprindelse af det omtvistede varemærke og dets anvendelse siden dets oprettelse	
			Tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for indgivelsen af den omtvistede varemærkeansøgning	
Mangel på redelig forretningsmæssig logik bag ansøgningen				
Sagsfremstilling	<p>Ansøgeren (Habro, Inc.) registrerede det omtvistede EU-varemærke "MONOPOLY" og var også indehaver af flere tidligere registrerede "MONOPOLY"-EU-varemærker, der var beskyttet under de samme klasser. Klageren (Kreativni Događaji d.o.o.) anlagde et ugyldighedssøgsmaal baseret på ond tro. Det omtvistede varemærke omfattede adskillige varer og tjenesteydelser, der allerede var omfattet af de ældre "MONOPOLY"-varemærker. Ansøgeren indrømmede ved en mundtlig høring ved appelkammeret, at en af fordelene ved denne strategi var at nedbringe den administrative byrde forbundet med de mange indsigelsessager, hvor ansøgeren skulle udarbejde og fremlægge beviser. Retten bemærkede, at formålet med ansøgerens genindgivelse var at undgå at skulle udarbejde og fremlægge bevis for brugen af det omtvistede varemærke og således forlænge skånefristen på fem år for så vidt angår de ældre varemærker. En sådan adfærd skal imidlertid anses for at være i strid med formålene med EU-varemærkeforordningen, de principper, der gælder for EU-varemærkeloven, og med reglen vedrørende beviset for brug. I den foreliggende sag skal det nævnes, at konstateringen af ond tro kun berørte de varer og tjenesteydelser, som var omfattet af det omtvistede varemærke, og som blev anset for at være identiske med dem, der var omfattet af de ældre varemærker.</p>			

⁽¹⁶⁷⁾ For yderligere oplysninger om denne dom henvises til tabellen i underafsnit 2.4.2.9.

2.5.2.3 Spekulative formål/varemærke som pressionsmiddel

Som forklaret i underafsnit 2.4.2.10, kan der navnlig foreligge ond tro, når en ansøgning om registrering af et varemærke bliver anvendt til andre formål end det tilsigtede, når der er tale om en spekulativ indgivelse, eller når den alene bliver indgivet med henblik på at drage en økonomisk fordel heraf. Den omstændighed, at ansøgeren har anmodet om økonomisk kompensation, selv om den er betydelig, er imidlertid ikke tilstrækkelig til at konkludere, at ansøgeren handlede svigagtigt og spekulativt i forbindelse med indgivelsen af varemærkeansøgningen. Dette skyldes f.eks., at tilstedeværelsen af en anmodning om økonomisk kompensation for overdragelsen af varemærket under hensyntagen til alle omstændighederne i en bestemt sag kan være omfattet af markedsfriheden⁽¹⁶⁸⁾. For at stå over for dette scenarie med ond tro er der derfor flere faktorer, som er relevante for vurderingen af ond tro i den konkrete sag, som skal være involveret.

De relevante myndigheder, herunder medlemsstaternes IP-myndigheder, kan komme ud for en situation, som ligner følgende beskrevne sag, der blev indbragt for Retten.

Parter i sag indbragt for Retten	Copernicus-Trademarks Ltd mod EUIPO		Parter i sag indbragt for appelkammeret	COPERNICUS-TRADEMARKS Limited [ansøger] mod MAQUET GmbH & Co. KG [klager]
Nummer og dato for sag indbragt for Retten	T-82/14, 07/07/2016		Nummer og dato for sag indbragt for appelkammeret	R 2292/2012-4, 25/11/2013
Varemærker	Omtvistet varemærke	Tidligere registreret varemærke	Faktorer, der var relevante for konstateringen af ond tro i den foreliggende sag	
	LUCEO EU-varemærke nr. 8 554 974 (ordmærke) Klasse 10, 12, 28	LUCEO Østrigsk varemærke 1533/2009 (ordmærke) Klasse 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 36, 40	Ansøgerens uredelige hensigt (<i>i denne sag: en hensigt om at opnå en blokeringsmulighed for at modsætte sig eventuelle efterfølgende ansøgninger om registrering af identiske/lignende varemærker fra tredjeparter</i>)	
			Identitet/lighed mellem det omtvistede varemærke og de(n) ældre rettighed(er)	
			Oprindelse af det omtvistede varemærke og dets anvendelse siden dets oprettelse	
			Anmodning om økonomisk kompensation	
		Mønster i ansøgerens adfærd/handlinger		
Sagsfremstilling	Klageren (Maquet GmbH) indgav EU-varemærkeansøgningen "LUCEA LED" for varer i klasse 10. Ansøgeren (Copernicus EOOD) registrerede det omtvistede EU-varemærke "LUCEO" og påberåbte sig prioritet på grundlag af et østrigsk varemærke. Ansøgeren rejste indsigelse mod EU-varemærkeansøgningen "LUCEA LED", og klageren indgav en ugyldighedssag mod EU-varemærket "LUCEO" baseret på ond tro. Retten bekræftede, at ansøgeren forfulgte en ulovlig ansøgningsstrategi, der bestod i løbende at sammenkæde ansøgninger om registrering af nationale varemærker. Retten fandt bl.a., at kæden af ansøgninger om registrering af de tyske og østrigske varemærker "LUCEO" havde til formål at give ansøgeren en blokeringsmulighed i en periode, der oversteg betænkningstiden på seks måneder (for at påberåbe sig prioritet i forhold til en EU-varemærkeansøgning) og skånefristen på fem år. Ansøgeren brugte			

⁽¹⁶⁸⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39.

denne blokeringsmulighed til at rejse indsigelse mod ansøgninger om identiske/lignende varemærker under påberåbelse af en prioritet i forhold til sine ældre "LUCIO"-varemærker og krævede først økonomisk kompensation, da klageren tog kontakt. Denne indgivelsesstrategi blev anset for at være uforenelig med EU-varemærkeforordningens mål og kvalificeret som misbrug af rettigheder, fordi varemærkeansøgningerne blev anvendt til andre formål end det tilsigtede, og der var tale om en spekulativ indgivelse, eller de blev indgivet alene med henblik på at drage en økonomisk fordel heraf.

2.6 Omfanget af registreringshindring/annullering som følge af ond tro

Ond tro vil generelt foreligge med hensyn til alle de omtvistede varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke det omtvistede varemærke blev ansøgt om eller registreret. Efter CJ "SKY"-dommen er en delvis registreringshindring/annullering mulig ⁽¹⁶⁹⁾.

⁽¹⁶⁹⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, præmis 81.