EUIPN
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

www.euipn.org

SV

GEMENSAMT MEDDELANDE

VARUMÄRKESANSÖKNINGAR SOM GJORTS I OND TRO

MARS 2024

1 BAKGRUND

Immaterialrättsmyndigheterna inom Europeiska unionens immaterialrättsliga nätverk fortsätter samarbetet inom ramen för konvergensprojektet för varumärken och formgivningar. De har nu enats om ett ytterligare dokument med gemensam praxis för varumärken i syfte att tillhandahålla en gemensam tolkning av det allmänna begreppet ond tro och andra begrepp, vilket innefattar termer som används i samband med bedömningen och faktorer och scenarier som kan visa sig vara relevanta vid bedömningen.

Denna gemensamma praxis offentliggörs genom detta gemensamma meddelande i syfte att ytterligare öka insynen, rättssäkerheten och förutsägbarheten för såväl granskare som användare.

Den gemensamma praxisen innehåller en uppsättning principer för hur ond tro ska bedömas vid varumärkesansökningar, oavsett i vilken typ av förfarande den bedöms. De specifika frågor som omfattas och inte omfattas av den gemensamma praxisen beskrivs närmare i avsnitt 1.3.

2 GEMENSAM PRAXIS

Här sammanfattas det viktigaste innehållet och de huvudsakliga principutlåtandena i den gemensamma praxisen. I bilagan till detta meddelande finns texten i sin helhet.

PRINCIPER I DEN GEMENSAMMA PRAXISEN

VIKTIGA BEGREPP SOM ANVÄNDS I FALL SOM RÖR OND TRO

Termerna ”sökande”, ”klagande”, ”äldre rättighet”, ”omtvistat varumärke”.
I det inledande avsnittet finns gemensamma uppfattningar om vissa nyckelbegrepp som är viktiga för bedömningen av om sökanden handlat i ond tro vid ingivandet av varumärkesansökan. I synnerhet beskrivs de gemensamma tolkningarna av termerna ”sökande”, ”klagande”, ”äldre rättighet” och ”omtvistat varumärke”, som har utvecklats för att säkerställa en harmoniserad och konsekvent tillämpning av principerna i den gemensamma praxisen och för att ge gemensam vägledning om hur dessa begrepp bör förstås

DET ALLMÄNNA BEGREPPET ”OND TRO” VID VARUMÄRKESANSÖKNINGAR

Gemensam tolkning av det allmänna begreppet ond tro vid varumärkesansökningar och av begreppet oärlig avsikt, olika aspekter av ond tro
Med tanke på att begreppet ond tro vid varumärkesansökningar inte definieras, avgränsas eller ens beskrivs på något sätt i EU:s varumärkeslagstiftning är syftet med detta avsnitt att beskriva den gemensamma tolkningen av begreppet ond tro vid varumärkesansökningar. Den bygger på den centrala premissen som etablerats i rättspraxis, att ond tro förutsätter att det finns ett subjektivt motiv hos varumärkessökanden, nämligen en oärlig avsikt eller ett annat ”ont” och/eller oärligt motiv, vilket normalt fastställs med hänvisning till relevanta, konsekventa och objektiva kriterier. Vidare redogörs för en gemensam tolkning av begreppet oärlig avsikt. Det beskrivs som grunden för förekomsten av ond tro, och som en grundläggande och obligatorisk faktor som alltid måste granskas när det ska bedömas om ond tro föreligger. Avsnittet fortsätter med att skilja mellan två icke uttömmande aspekter av ond tro: 1) Intrång i tredje parts rättigheter: när sökanden riktar in sig på en specifik tredje parts intressen, och 2) missbruk av varumärkessystemet: när

sökanden, även om denne inte riktar in sig på någon specifik tredje part, har ansökt om det omtvistade varumärket för andra ändamål än dem som ingår i ett varumärkes grundläggande funktioner. Efter att varje aspekt beskrivits ges belysande exempel från rättspraxis, inklusive några exempel på fall där det, med hänsyn till de särskilda omständigheterna i fallet, inte kunde konstateras att det rörde sig om ond tro.

ALLMÄNNA REGLER FÖR BEDÖMNING AV OND TRO VID VARUMÄRKESANSÖKNINGAR

Bevisbörda i fall som rör ond tro, den relevanta tidpunkten för att fastställa huruvida det rör sig om ond tro, ”sökanden” i fall som rör ond tro

I detta avsnitt fastställs allmänna regler för bedömningen av ond tro vid varumärkesansökningar. I det första underavsnittet bekräftas att sökanden förutsätts handla i god tro till dess att motsatsen bevisats, och att den ursprungliga bevisbördan när det gäller ond tro ligger på klaganden. Det förklaras sedan att när klaganden har lagt fram bevisning för att styrka de objektiva omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket har gjorts i ond tro, ankommer det på sökanden att motbevisa detta innan det fastställs att det rör sig om ond tro. I det andra underavsnittet ges vägledning om den relevanta tidpunkten när det gäller att avgöra om det är fråga om ond tro, det vill säga tidpunkten då registreringsansökan ingavs. Faktiska omständigheter och bevis som är daterade före eller efter ingivandet av ansökan kan emellertid också beaktas av de behöriga myndigheterna, eftersom de kan innehålla användbara upplysningar för att tolka sökandens avsikt vid tidpunkten för ingivandet av ansökan. Flera exempel ges för att belysa denna princip. Det sista underavsnittet behandlar ämnet ”sökanden” i fall som rör ond tro. Förutom att identifiera ”sökanden” som varje fysisk/juridisk person som framstår som sådan i ansökningsformuläret, betonar detta underavsnitt vikten av att analysera förekomsten av en möjlig koppling/förbindelse mellan sökanden och varje annan fysisk/juridisk person som kan ha ett verkligt intresse av att lämna in varumärkesansökan. Några belysande exempel från rättspraxis ingår.

GEMENSAMMA FAKTORER VID BEDÖMNINGEN AV OND TRO I SAMBAND MED VARUMÄRKESANSÖKNINGAR

Obligatorisk faktor: Sökandens oärliga avsikt; icke obligatoriska faktorer

Detta omfattande avsnitt innehåller en icke uttömmande förteckning över faktorer som hämtats från rättspraxis för att fungera som en användbar vägledning vid bedömning av eventuell förekomst av ond tro vid varumärkesansökningar, oaktat det faktum att bedömningar av ond tro måste genomföras från fall till fall. Flera ansvarsfriskrivningar som är allmänt tillämpliga på alla faktorer i detta avsnitt har också tagits med. Av dessa faktorer är endast en obligatorisk och måste föreligga i alla fall som rör ond tro: sökandens oärliga avsikt. För denna faktor ges några illustrativa exempel på olika typer av oärliga avsikter avseende var och en av de två aspekterna. Det andra underavsnittet innehåller elva icke obligatoriska faktorer som beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan utgöra relevanta faktorer för bedömningen av ond tro. Därefter ges en förklaring av varje icke obligatorisk faktor, med relevanta överväganden som de berörda myndigheterna ska beakta. Exempel från rättspraxis ingår som referens.

SCENARIER MED OND TRO VID VARUMÄRKESANSÖKNINGAR

Snyltning, brytande av en förtroenderelation, defensiva registreringar, omregistreringar, spekulativa ändamål/varumärken som ett instrument för påtryckning

Scenarierna med ond tro vid varumärkesansökningar avser konkreta situationer där flera faktorer (som är relevanta för bedömningen av ond tro) måste föreligga och samverka för att man ska kunna dra slutsatsen att sökanden handlat i ond tro. I detta avsnitt beskrivs de mest typiska eller anmärkningsvärda scenarierna – två som rör intrång i tredje parts rättighet/rättigheter (snyltning på renommé, brytande av en förtroenderelation) och tre som rör missbruk av varumärkessystemet (defensiva registreringar, ansökan om omregistrering, spekulativa syften/varumärke som instrument för påtryckning). Under varje scenario presenteras några exempel hämtade från rättspraxis för att illustrera hur de faktorer som bidrog till konstaterandet av ond tro i det verkliga fallet samverkade. Dessa exempel bör betraktas i samband med respektive rättspraxis och de argument, fakta och bevis som läggs fram där.

OMFATTNING AV AVSLAG/ANNULLERING PÅ GRUND AV OND TRO

I detta avsnitt ges vägledning om omfattningen av avslag/annullering på grund av ond tro. Där fastställs att ond tro i allmänhet föreligger i fråga om alla de omtvistade varor och/eller tjänster för vilka det omtvistade varumärket har sökts eller registrerats. Till följd av EU-domstolens dom ”SKY” är dock partiella avslag/annulleringar möjliga.

3 GENOMFÖRANDE

Liksom tidigare gemensamma praxisdokument börjar denna gemensamma praxis gälla tre månader efter publiceringen av detta gemensamma meddelande. Utförlig information om genomförandet av denna gemensamma praxis ges i tabellen nedan. Dessutom innehåller tabellen över genomförandet information om bestämmelserna om ond tro i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning som har införlivats av varje medlemsstat. De genomförande myndigheterna får offentliggöra ytterligare information på sina webbplatser.

Tabell över de genomförande myndigheterna

(*) **Om det förekommer avvikelser mellan översättningen av det gemensamma meddelandet och den gemensamma praxisen på något av Europeiska unionens officiella språk och den engelska versionen, ska den senare ha företräde**.

EUIPN
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

www.euipn.org

SV

GEMENSAM PRAXIS

VARUMÄRKESANSÖKNINGAR SOM GJORTS I OND TRO

MARS 2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING ... 1
1.1 Syftet med detta dokument ... 1
1.2 Bakgrund ... 1
1.3 Praxisens tillämpningsområde ... 3
2 DEN GEMENSAMMA PRAXISEN ... 4
2.1 Viktiga begrepp som används i fall som rör ond tro ... 4
2.2 Det allmänna begreppet ond tro vid varumärkesansökningar ... 4
2.2.1 Olika aspekter av ond tro ... 6
2.2.1.1 Missbruk av tredje parts rättigheter ... 6
2.2.1.2 Missbruk av varumärkessystemet ... 6
2.3 Allmänna regler för bedömning av ond tro vid varumärkesansökningar ... 7
2.3.1 Bevisbörda i mål som rör ond tro ... 7
2.3.2 Relevant tidpunkt för att avgöra om det förelåg ond tro ... 9
2.3.3 ”Sökanden” i mål som rör ond tro ... 9
2.4 Gemensamma faktorer vid bedömningen av ond tro i samband med varumärkesansökningar ... 10
2.4.1 Obligatoriska faktorer ... 11
2.4.1.1 Sökandens ohederliga avsikt ... 11
2.4.2 Faktorer som inte är obligatoriska ... 12
2.4.2.1 Sökandens vetskap eller förmodade vetskap om att den tredje parten använder/innehar en äldre identisk/liknande rättighet ... 12
2.4.2.2 Graden av rättsskydd som tredje parts äldre rättigheter åtnjuter ... 13
2.4.2.3 Identitet/likhet mellan det omtvistade varumärket och äldre rättigheter ... 14
2.4.2.4 De aktuella varorna och/eller tjänsterna ... 15
2.4.2.5 Risk för förväxling ... 16
2.4.2.6 Tidigare relation mellan parterna ... 16
2.4.2.7 Det omtvistade varumärkets ursprung och dess användning sedan det skapades ... 17
2.4.2.8 Kronologin för de omständigheter som ledde fram till ingivandet av ansökan om det omtvistade varumärket ... 18
2.4.2.9 Huruvida ansökan om registrering av det omtvistade varumärket grundades på hederlig kommersiell logik ... 19
2.4.2.10 Begäran om ekonomisk ersättning ... 21
2.4.2.11 Sökandens beteende/handlingar följer ett mönster ... 21
2.5 Scenarier med ond tro vid varumärkesansökningar ... 21
2.5.1 Scenarier avseende missbruk av tredje parts rättigheter ... 22
2.5.1.1 Snyltande beteende ... 22
2.5.1.2 Åsidosättande av ett förtroendeförhållande ... 24
2.5.2 Scenarier avseende missbruk av varumärkessystemet ... 25

2.5.2.1 Defensiva registreringar 25
2.5.2.2 Ansökan om omregistrering 27
2.5.2.3 Spekulativa syften/varumärke som ett instrument för påtryckning 31
2.6 Omfattningen av avslag/annulleringen på grund av ond tro 33

1 INLEDNING

1.1 Syftet med detta dokument

I detta dokument med gemensam praxis fastställs en gemensam tolkning av det allmänna begreppet ond tro och andra begrepp, vilket innefattar termer som används i samband med bedömningen och faktorer och scenarier som kan visa sig vara relevanta vid bedömningen. Det ska fungera som en referens för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Benelux byrå för immateriell äganderätt och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, användarorganisationer samt sökande, klagande och deras ombud.

Dokumentet kommer att ges stor spridning och vara lättillgängligt. Det är tänkt att ge en tydlig och utförlig förklaring av den gemensamma praxisens underliggande principer. Dessa principer är avsedda för allmän tillämpning och syftar till att omfatta merparten av olika fall. **Även om bedömningen av ond tro alltid ska göras från fall till fall**, fungerar principerna som vägledning för att säkerställa att olika relevanta myndigheter, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, kommer fram till liknande och förutsägbara slutsatser.

De scenarier och tabeller som ingår i detta dokument syftar dessutom till att visa hur de olika faktorer som förekommit i verkliga mål från unionsdomstolarna samverkade samt att illustrera principerna från den gemensamma praxisen. Tabellerna bör betraktas jämte respektive rättspraxis från EU och tillsammansmed de argument, fakta och bevis som läggs fram där.

1.2 Bakgrund

Medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter och användarorganisationer har samarbetat aktivt för att nå en samsyn avseende praxis för varumärken och formgivning sedan Europeiska unionens immaterialrättsliga nätverk ([1]) (EUIPN) inrättades 2011. Genom konvergensprogrammet (2011–2015) harmoniserades praxis inom sju områden för varumärken och formgivning. Den gemensamma praxis som utvecklats genom programmet (CP1–CP7) har genomförts i hög grad inom EU och har nu varit i kraft i ett antal år.

I december 2015 antog Europaparlamentet och rådet reformpaketet för EU-varumärken. Paketet består av två rättsakter, nämligen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EU-varumärkesförordningen) och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EU-varumärkesdirektivet).

Förutom att akternainnehöll nya bestämmelser om materiella och processuella frågor innebar de att det inrättades en starkare rättslig grund för samarbete. Enligt artikel 151 i EU-varumärkesförordningen är samarbetet med medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter i syfte att främja samsyn avseende praxis och verktyg på områdena för varumärken och formgivning en central uppgift för EUIPO. I artikel 152 i EU-varumärkesförordningen anges uttryckligen att detta samarbete bör innefatta utveckling av gemensamma standarder för prövning och fastställande av gemensam praxis. I artiklarna 51–52 i EU-varumärkesdirektivet skrivs dessutom att medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter får samarbeta inom området för enhetliga metoder och verktyg.

På grundval av denna rättsliga ram godkände EUIPO:s styrelse i juni 2016 antagandet av de europeiska samarbetsprojekten. Projekten utformades för att bygga vidare på tidigare framgångar och samtidigt förbättra förfarandena och utvidga samarbetet.

([1]) Kallades tidigare för nätverket för varumärken och mönster (TMDN).

Inom konvergensområdet ingick ett projekt som var särskilt inriktat på att identifiera och analysera möjliga nya harmoniseringsinitiativ: projektet för konvergensanalys. Inom ramen för projektet analyserades praxis för varumärken och formgivning bland medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter för att upptäcka områden där det förekom skillnader och för att, genom en utvärdering av den troliga inverkan, utförbarheten vad gäller det möjliga tillämpningsområdet, de befintliga rättsliga hindren, intressenivån bland användarna och den praktiska genomförbarheten för immaterialrättsmyndigheterna, fastställa på vilka områden en gemensam praxis skulle göra mest nytta för aktörerna inom EUIPN. Som ett resultat av detta projekt utvecklades och genomfördes fem gemensamma praxis (CP8–CP12).

Genom de särskilda bestämmelserna som kodifierar samarbete och enhetlig praxisinom EU-lagstiftningen ger artiklarna 151–152 i EU-varumärkesförordningen och artiklarna 51–52 i EU-varumärkesdirektivet ett tydligt mandat för ytterligare utveckling. Därför lanserades projektet för konvergensanalys i juli 2020 för att identifiera och definiera vilka nya konvergensprojekt som bäst skulle tillgodose den europeiska immaterialrättsgemenskapens behov och intressen.

”CP13 – Varumärkesansökningar som gjorts i ond tro” rekommenderades vara det första konvergensprojektet attlanseras som ett resultat av konvergensanalys 2.0 och det 13:e sammanlagt.

CP13: Varumärkesansökningar som gjorts i ond tro

Begreppet ond tro återfinns i skäl 29 och i flera bestämmelser i EU-varumärkesdirektivet ([2]), nämligen i artikel 4.2 som en obligatorisk absolut ogiltighetsgrund och som ett fakultativt absolut registreringshinder, artikel 5.4 c som ett fakultativt relativt registreringshinder och/eller en fakultativ relativ ogiltighetsgrund och artikel 9.1 om att passivitet inte harnågon verkan när det omtvistade varumärket har ingetts i ond tro.

Genom artikel 45 i EU-varumärkesdirektivet infördes dessutom en skyldighet för alla medlemsstater att tillhandahålla ett snabbt administrativt förfarande för annullering (ogiltighet och upphävande) vid sina respektive myndigheter. Den kombinerade effekten av artikel 4.2 och artiklarna 45 och 54 i EU-varumärkesdirektivet medförde en skyldighet för alla medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter attbedöma ond tro som en absolut ogiltighetsgrund senast den 14 januari 2023.

Analysen av detta ämne visade dessutom avsaknaden av ett enhetligt tillvägagångssätt bland de av medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter som redan bedömde ond tro. EU-varumärkesdirektivet innehåller ingen definition av hur ond tro ska tolkas och anger inte heller vilka faktorer som kan beaktas vid bedömningen av huruvida en sökande handlat i ond tro vid ingivandet av en varumärkesansökan. Trots att EU:s rättspraxis har gett viss vägledning i detta avseende har skilda tolkningar medfört betydande utmaningar för rättighetsinnehavare som försöker skydda sina varumärken i flera jurisdiktioner.

Mot denna bakgrund lanserades CP13-projektet i maj 2021 och inleddes i september 2021, med syftet att harmonisera praxis från de av medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter som redan bedömde ond tro och att skapa en enhetlig praxis för de immaterialrättsmyndigheter som för första gången skulle börja bedöma ond tro efter införlivandet av artikel 45 i EU-varumärkesdirektivet. Projektets arbetsgrupp, som bestod av företrädare för medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, EUIPO och användarorganisationer, arbetade

([2]) För mer information om de förfaranden i vilka medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter bedömer ond tro, se CP13-översikten över genomförandetabellen, som finns här: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71

nära tillsammans under två år för att ta fram en uppsättning gemensamma principer baserade på fast rättspraxis och befintliga metoder, med beaktande av den återkoppling som erhållits från EUIPN:s intressenter. Resultatet av EUIPN:s samlade ansträngningar är den gemensamma praxis som beskrivs i detta dokument.

1.3 Praxisens tillämpningsområde

Denna gemensamma praxis innehåller en uppsättning principer för hur ond tro ska bedömas vid varumärkesansökningar, oavsett i vilken typ av förfarande den bedöms.

Följande **omfattas** av den gemensamma praxisen CP13:

- En överenskommelse om en gemensam tolkning av det allmänna begreppet ond tro i varumärkesansökningar.
- En överenskommelse om en gemensam tolkning av andra begrepp, inbegripet terminologi, som används i samband med bedömningen av ond tro och vissa scenarier.
- En överenskommelse om gemensamma faktorer vid bedömningen av ond tro vid varumärkesansökningar.

Följande **omfattas inte** av den gemensamma praxisen CP13:

- Den särskilda typ av förfarande (granskning, invändning eller annullering ([3])) i vilken ond tro ska bedömas. Möjligheten att bedöma ond tro i olika typer av förfaranden regleras i EU-varumärkesdirektivet och kan därför inte vara föremål för harmonisering i hela EU. Följaktligen bör den gemensamma praxisen tillämpas på alla typer av förfaranden där bedömningen av ond tro föreskrivs i nationell lagstiftning, vilket bör omfatta – men inte begränsas till – förfaranden för ogiltigförklaring av varumärken på absoluta grunder.
- Själva bedömningen, i förfaranden rörande ond tro, av 1) identitet/likhet mellan det omtvistade varumärket och den eller de äldre rättigheterna, 2) identitet/likhet mellan varorna eller tjänsterna, 3) förväxlingsrisk, 4) rättighetens särskiljningsförmåga, förvärvad särskiljningsförmåga genom användning, rättighetens renommé och välkändhet, och 5) verkligt bruk av rättigheten. Dessa frågor omfattas av den gemensamma praxisen i den mån de har samband med eller utgör faktorer för bedömningen av ond tro, men själva bedömningen av dem ligger utanför tillämpningsområdet.
- Själva bedömningen av artikel 5.3 b i EU-varumärkesdirektivet, eftersom det är frågan om ett separat registreringshinder eller en ogiltighetsgrund och därför omfattas av egna formella och materiella krav.
- Själva bedömningen av artikel 5.2 d och artikel 9.1 i EU-varumärkesdirektivet.
- Beskrivningen av rättsliga begränsningar som utgör hinder för genomförandet från en viss medlemsstats immaterialrättsmyndighet.
- Sammanställning av antingen en uttömmande eller rekommenderad förteckning över den slags bevisning som ska läggas fram i förfaranden om ond tro.

([3]) Begreppet ”*annullering”* används i detta dokument som ett bredare begrepp som omfattar ogiltighets- och upphävandeförfaranden. Syftet är att undvika oklarhet vid tillämpningen av principerna i denna gemensamma praxis, eftersom i lagstiftningen från vissa medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter har begreppen ogiltighet och upphävande slagits ihop till begreppet ”hävning” (t.ex. den svenska lagstiftningen).

2 DEN GEMENSAMMA PRAXISEN

2.1 Viktiga begrepp som används i fall som rör ond tro

EU:s rättspraxis beträffande ond tro i varumärkesansökningar är mycket varierande och komplex. Av denna anledning innehåller denna gemensamma praxis gemensamma tolkningar av vissa nyckelbegrepp som är viktiga vid bedömningen av om sökanden handlat i ond tro vid ingivandet av varumärkesansökan. De har tagits fram i syfte att säkerställa en harmoniserad och konsekvent tillämpning av principerna i den gemensamma praxisen och ge gemensam vägledning om hur dessa begrepp ska förstås av de olika intressenterna.

Om inte annat anges bör dessutom följande allmänna anmärkningar beaktas vid läsning avden gemensamma praxisen.

- Begreppet ”*sökanden*” ska förstås som ”den som ansöker om registrering av det omtvistade varumärket” ([4]).
- Begreppet ”*klaganden*” hänvisar till ”den som ansöker om annullering eller framför invändningar mot det omtvistade varumärket samt varje person som lämnar in anmärkningar”.
- Begreppet ”*äldre rättighet*” ska förstås som ”varje rättighet eller annat legitimt intresse som kan åberopas i fall rörande ond tro, oavsett vilken karaktär denna rättighet kan ha eller den rättsliga grund på vilken detta legitima intresse kan skyddas. Det kan till exempel vara frågan om ett registrerat varumärke, ett varumärke som har sökts, ett icke registrerat varumärke/tecken ([5]), ett namn på en välkänd person ([6]), ett företagsnamn ([7]) etc.”. Även om begreppet ”äldre rättighet” omfattar registrerade varumärken, kan även begreppet ”*äldre registrerat varumärke*” användas ([8]) för att hänvisa till denna typ av äldre rättighet.
- Begreppet ”*omtvistat varumärke*” kommer att användas för att hänvisa till ”det varumärke för vilket ansökan påstås ha gjorts i ond tro”.

2.2 Det allmänna begreppet ond tro vid varumärkesansökningar

Begreppet ond tro vid varumärkesansökningar är inte definierat, avgränsat eller beskrivet på något sätt i EU:s varumärkeslagstiftning. Vägledning om dess innebörd och räckvidd ska därför härledas från EU:s rättspraxis.

Såsom EU-domstolen har slagit fast är ond tro ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt i unionen ([9]). På grundval av EU:s fasta rättspraxis ([10]) och den vanliga betydelsen av ond tro i dagligt tal, förutsätter det allmänna begreppet ond tro i varumärkesansökningar att det finns ett subjektivt motiv hos varumärkessökanden, nämligen en ohederlig avsikt eller ett annat ”ont” och/eller oärligt motiv, vilket normalt fastställs med hänvisning till relevanta, konsekventa och objektiva kriterier. Detta begrepp innefattar därför ett handlande som avviker från godtagna principer för etiskt beteende eller ärliga metoder på det industriella eller kommersiella området, som kan identifieras genom att de objektiva omständigheterna i varje enskilt fall

([4]) För mer information om tolkningen av begreppet ”sökanden” i samband med ond tro, se underavsnitt 2.3.3.
([5]) 12.5.2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.
([6]) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219.
([7]) 12.7.2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.
([8]) Särskilt i underavsnitt 2.5.2.2 om ”ansökan om omregistrering”.
([9]) 27.6.2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, punkt 29.
([10]) Följande EU-rättspraxis har beaktats för att utveckla den gemensamma tolkningen av ”det allmänna begreppet ond tro i varumärkesansökningar”: Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston av den 12 mars 2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, punkt 60, 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 45, 29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 74, 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkt 28, 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt 23, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkt 29.

bedöms mot bakgrund av nämnda principer. Det kan emellertid inte inskränkas till en begränsad kategori av specifika omständigheter.

Det är dessutom viktigt att notera att det allmänna begreppet ond tro bör tolkas med hänsyn till det sammanhang i vilket varumärkesrätten tillämpas, vilket är affärslivet ([11]). I detta avseende är det också viktigt att understryka att varumärkesrätten särskilt syftar till att bidra till systemet med en icke snedvriden konkurrens inom unionen i vilket företagen, för att kunna locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, måste ha möjlighet att såsom varumärken registrera kännetecken som gör det möjligt för konsumenten att utan risk för förväxling särskilja dessa varor och/eller tjänster från varor eller tjänster med ett annat ursprung ([12]).

Dessutom bör även det dubbla syfte som varumärkeslagstiftningen har beaktas, nämligen 1) att skydda konsumenterna genom att fungera som en informationslänk och ge dem möjlighet att överväga och välja mellan alternativa varor och/eller tjänster, och 2) att stimulera och belöna ett märkes investeringar i kvalitet, egenskaper och andra aspekter av dess varor och/eller tjänster.

Mot bakgrund av ovanstående kan det konstateras att det inte föreligger någon ond tro utan en ohederlig avsikt och att detta subjektiva motiv från sökandens sida måste fastställas objektivt ([13]). För att ond tro ska kunna fastställas måste det därför föreligga a) något handlande från sökandens sida som tydligt visar att denne handlade i ohederlig avsikt vid ingivandet av varumärkesansökan, och b) en objektiv standard mot vilken ett sådant handlande kan bedömas och därefter klassificeras som ond tro. Varje påstående om ond tro måste analyseras genom en helhetsbedömning av alla de faktiska omständigheter som är relevanta i det enskilda fallet ([14]).

Det bör noteras att det föreligger en ohederlig avsikt från varumärkessökanden i, bland annat, situationer där det framgår av de relevanta, konsekventaoch objektiva omständigheterna i det särskilda fallet att ansökan om registrering av varumärket gjordes

a) med avsikten att, på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, skada en viss tredje parts intressen och inte med avsikten att bedriva rättvis handel, eller
b) med avsikten att, utan att avse en särskild tredje part, erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion, till exempel den grundläggande funktionen att ange ursprung ([15]).

På grundval av ovanstående, och med tanke på att sökandens ohederliga avsikt utgör hörnstenenavseende förekomsten av ond tro, anses den vara en grundläggande och obligatorisk faktor för ond tro, som alltid måste undersökas vid bedömningen av ond tro. Följaktligen ingår den i förteckningen över gemensamma faktorer i avsnitt 2.4 – underavsnitt 2.4.1.1.

([11]) 29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 74.
([12]) 29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 74, 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, punkt 22, 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 45, 6.7.2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, punkt 24.
([13]) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 42, 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 47, 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 33.
([14]) 12.5.2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, punkt 48.
([15]) 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 46, 13.11.2019, C-528/18 P, Outsource2India (fig.), EU:C:2019:961, punkt 61, 29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 75.

2.2.1 Olika aspekter av ond tro

Med de situationer där det, enligt EU:s rättspraxis, kan föreligga en ohederlig avsikt från sökandens sida i åtanke (se föregående avsnitt) står det klart att en sökande kan agera i ond tro i fall där handlandet riktades mot en viss tredje parts intressen (t.ex. en konkurrent eller en affärspartner ([16])) men även i fall där ansökan gjordes för att missbruka varumärkessystemet. I detta dokument görs därför åtskillnad mellan följande två aspekter av ond tro:

a) Missbruk av tredje parts rättigheter, när sökanden riktar sig mot en viss tredje parts intressen.
b) Missbruk av varumärkessystemet: när sökanden, även om ansökan inte riktar sig mot en viss tredje part, har ansökt om registrering av det omtvistade varumärket för andra ändamål än dem som ingår i ett varumärkes grundläggande funktioner.

Även om detta dokument endast behandlar ovannämnda två aspekter kan det emellertid inte uteslutas att andra aspekter kan komma att identifieras, särskilt i framtida EU-rättspraxis. Denna fråga måste därför beaktas mot bakgrund av utvecklingen av rättspraxis.

2.2.1.1 Missbruk av tredje parts rättigheter

Aspekten missbruk av tredje parts rättigheter förutsätter att ansökan riktar sig mot en tredje part. De relevanta myndigheterna, inbegripet medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, kan stöta på detta när sökanden av ett omtvistat varumärke inte har ingett ansökan om registrering av varumärket för att bedriva rättvis handel, utan i avsikt att, på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, skada en tredje parts intressen ([17]).

De fall som faller under denna aspekt kännetecknas därför av en kombination av objektiva omständigheter där sökanden, bland andra faktorer som är relevanta i det enskilda fallet, med vetskap eller förmodad vetskap om den tredje partens befintliga rättigheter, har ingett ansökan om det omtvistade varumärket utan den tredje partens samtycke och med avsikt att orättmätigt tillägna sig äganderätten till den tredje partens äldre rättigheter (subjektivt rekvisit).

Exempel på mål där missbruk av tredje parts rättigheter har förekommit är bland annat, Simca ([18]), Gruppo Salini ([19]), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl. ([20]) och NEYMAR ([21]). Exempel på mål där det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet inte konstaterades föreligga ond tro är bland annat nehera ([22]), CIPRIANI/CIPRIANI ([23]) och Bigab ([24]).

Slutligen, för information om de mest typiska eller nämnvärda exemplen på scenarier som faller under denna aspekt, se underavsnitt 2.5.1.

2.2.1.2 Missbruk av varumärkessystemet

Bestämmelser som reglerar ond tro ser även till det allmänna intresset att förhindra varumärkesregistreringar som utgör missbruk. Sådana registreringar strider mot principen om att tillämpningen av

([16]) 12.7.2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.
([17]) 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 46.
([18]) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.
([19]) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.
([20]) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357.
([21]) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329.
([22]) 6.7.2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430.
([23]) 29.6.2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458.
([24]) 14.2.2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77.

varumärkeslagstiftningen inte får utsträckas till att omfatta missbruk från sökandens sida, vilket gör det omöjligt att uppnå syftet med lagstiftningen i fråga ([25]). I fall av missbruk av varumärkessystemet är det därför inte nödvändigt att sökanden, vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket, riktade sig mot en specifik tredje part ([26]).

Mot bakgrund av ovanstående bör följande omständigheter fastställas för att ond tro ska konstateras enligt denna aspekt: Inledningsvis krävs det en kombination av objektiva omständigheter genom vilka det eftersträvade syftet inte har uppfyllts trots att de villkor som uppställs i de unionsrättsliga bestämmelserna formellt sett har uppfyllts (objektivt rekvisit). Vidare krävs det att det finns en avsikt att uppnå en fördel till följd av nämnda bestämmelser genom att på konstlad väg konstruera de villkor som krävs för att uppnå denna ([27]) (subjektivt rekvisit).

Med avseende på det subjektiva rekvisitet måste det av en rad objektiva omständigheter framgå att det väsentliga syftet med sökandens strategi/handlingar/beteende är ett uppnå en oberättigad fördel ([28]).

Exempel på mål där missbruk av varumärkessystemet konstaterades är bland annat LUCEO ([29]), MONOPOLY ([30]) och TARGET VENTURES ([31]). Exempel på mål där det med hänsyn till de särskilda omständigheterna i fallet inte konstaterades föreligga ond tro är däremot bland annat Pelikan ([32]) och VOODOO ([33]). Följande slutliga beslut från EUIPO:s överklagandenämnd kan tjäna som illustrativa icke-bindande exempel: DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.) ([34]), intel inside (fig.) ([35]) och bâoli BEACH (fig.) ([36]).

Slutligen, för information om de mest typiska eller nämnvärda exemplen på scenarier som faller under denna aspekt, se underavsnitt 2.5.2.

2.3 Allmänna regler för bedömning av ond tro vid varumärkesansökningar

2.3.1 Bevisbörda i mål som rör ond tro

Det ska inledningsvis påpekas att det, såsom framgår av EU:s rättspraxis ([37]), föreligger en presumtion om god tro hos sökanden till dess att motsatsen har bevisats. I ett ogiltighetsförfarande ankommer det till exempel på klaganden att visa att den som ansökt om registrering av varumärket var i ond tro när ansökan om registrering av varumärket ingavs ([38]). Det ankommer således på klaganden att styrka att det föreligger sådana

([25]) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 33 (och däri angiven rättspraxis).
([26]) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 28.
([27]) 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkt 52, 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 72, 21.7.2005, C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, EU:C:2005:491, punkt 39, 7.9.2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, punkt 37.
([28]) Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott av den 4 april 2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:287, punkt 31.
([29]) 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.
([30]) 21.4.2021, 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 överklagandenämnd, R 1246/2021–5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)
([35]) 15.11.2021, EUIPO:s överklagandenämnd, R 2911/2019-5, intel inside (fig.)
([36]) 20.1.2022, EUIPO:s överklagandenämnd, R 223/2021-2, bâoli BEACH (fig.)
([37]) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkt 57, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 34.
([38]) 14.2.2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, punkt 17, 8.3.2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, punkt 45, 6.7.2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, punkt 34, 18.1.2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, punkt 56.

objektiva omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsenatt ansökan om registrering av det omtvistade varumärket har ingetts i ond tro ([39]). Följaktligen ligger bevisbördan inledningsvis på klaganden.

När de behöriga myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, finner att de objektiva omständigheterna i det aktuella fallet kan omkullkasta presumtionen om god tro, ankommer det på sökanden att lämna trovärdiga förklaringar rörande de syften och den kommersiella logik som legat till grund för ansökan om registrering av varumärket. Detta innebär att ansvaret för att tillhandahålla bevis och argument går över på nämnda part ([40]). Anledningen till denna övergång av bevisbördan är att det är sökanden som är bäst lämpad att upplysa de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, om vilka avsikter som låg bakom ansökan om registrering av varumärket och lägga fram bevisning som kan övertyga dem om att dessa avsikter var legitima trots de objektiva omständigheterna ([41]).

Vidare bör det faktum att sökanden inte yttrar sig inte tolkas som tecken på någon ohederlig avsikt. Om klagandens bevisning emellertid är tillräckligt övertygande för att motbevisa presumtionen att ansökan lämnades in i god tro och sökanden inte lämnar in någon förklaring eller bevisning, kommer det att konstateras att sökanden agerat i ond tro ([42]).

Det är även möjligt att bevis som styrker sökandens ohederliga avsikt inges av sökanden själv. I sådana fall kan sökanden omedvetet bidra till att motbevisa presumtionen om god tro. I målen MONOPOLY och TARGET VENTURES fann tribunalen till exempel att det förelåg ond tro, till stor del på grund av att sökanden hade medgett att vederbörande hade för avsikt att förlänga femårsfristen och inte behöva lägga fram bevis för verkligt bruk av varumärket ([43]) eller att förstärka skyddet för ett annat varumärke, utan någon avsikt att använda det omtvistade varumärket för ett ändamål som omfattas av ett varumärkes funktion ([44]).

Slutligen är vilka bevis som ska läggas fram i fall som rör ond tro en annan utmanande fråga. Med hänsyn till frågans breda tillämpningsområde och dess starka koppling till de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall, finns det emellertid varken någon möjlighet att upprätta en uttömmande förteckning över den bevisning som ska läggas fram för att styrka förekomsten av ond tro eller en förteckning över rekommenderad bevisning som ska läggas fram i varje enskilt fall som rör ond tro. Det ska betonas att parterna fritt kan välja vilken bevisning de vill lägga fram inför de berörda myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, och bedömningen i frågan är alltid upp till dem. I allmänhet finns det ingen begränsning som säger att vissa fakta endast får fastställas och bevisas med hjälp av specifika bevismedel. Sökanden eller klaganden kan inge all bevisning som är relevant för ett visst fall av ond tro och de berörda myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, är skyldiga att beakta all bevisning. I form av icke bindande vägledning kan emellertid den gemensamma praxisen/de gemensamma rekommendationerna i CP12 – *Bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken: inlämning, struktur och framställning av bevisning och hantering av konfidentiell bevisning* ([45]) fungera som referenspunkt för alla berörda parter, särskilt avsnitt 3.1.1 – Framställning av bevisdokument och bevisföremål, som innehåller en

([39]) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 42.
([40]) Detta innebär att när klaganden har lagt fram bevisning för att styrka de objektiva omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket har gjorts i ond tro, ankommer det på sökanden att motbevisa detta innan det fastställs att det rör sig om ond tro.
([41]) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl, EU:T:2019:357, punkterna 36–37, 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkterna 43–44, 7.9.2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, punkterna 32–33, 18.1.2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, punkt 66.
([42]) Följande slutliga beslut från EUIPO:s överklagandenämnd kan tjäna som ett illustrativt icke-bindande exempel: 20.12.2022, EUIPO:s överklagandenämnd, R 2108/2018-2, Wong lo kat, punkterna 50 och 67.
([43]) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.
([44]) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.
([45]) I denna tabell anges vilka av medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter som har genomfört CP12 i sin praxis.

icke uttömmande förteckning över bevismedel som kan läggas fram i varumärkesförfaranden, inbegripet i fall som rör ond tro. Berörda parter får använda och anta de CP12-rekommendationer som de anser är användbara och tillämpliga i ett särskilt fall som rör ond tro.

2.3.2 Relevant tidpunkt för att avgöra om det förelåg ond tro

Såsom anges i avsnitt 2.2 utgör det en förutsättning för ond tro att det finns ett subjektivt motiv hos den som ansöker om registrering av varumärket ([46]). Detta innebär att en bedömning av ond tro kräver en analys av agerandet från den som ansöker om registrering av varumärket ([47]) för att fastställa förekomsten eller avsaknaden av en ohederlig avsikt.

I detta avseende är det viktigt att komma ihåg att den relevanta tidpunkten för att avgöra om sökanden var i ond tro är tidpunkten för ingivande av ansökan om registrering ([48]). När det gäller internationella registreringar motsvarar detta det datum då Europeiska unionen eller den berörda medlemsstaten designerades ([49]). Ett varumärke som sökts i ond tro skulle därför, när som helst och oavsett om det har överförts till någon annan fysisk eller juridisk person, fortfarande anses ha sökts i ond tro på ansökningsdagen. Vid en efterföljande överlåtelse av varumärket ska således sökandens avsikt i princip beaktas vid en bedömning av ond tro ([50]) och inte avsikten hos den nuvarande innehavaren ([51]) som har förvärvat varumärket efter ansökningsdagen. Vid bedömningen av ond tro bör dock, såsom anges i avsnitt 2.3.3, även kopplingen mellan sökanden och den nuvarande ägaren analyseras ([52]). Faktiska omständigheter och bevis som är daterade före eller efter ingivandet av ansökan kan emellertid också beaktas av de behöriga myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, eftersom de kan innehålla användbara upplysningar för att tolka sökandens avsikt vid tidpunkten för ingivandet av ansökan ([53]). Dessa kan exempelvis omfatta information om omständigheterna som härrör från prioritetsdagen för det omtvistade varumärket ([54]), om det finns en äldre rättighet i en medlemsstat, i EUIPO eller i en annan jurisdiktion, under vilka omständigheter varumärket skapades och hur det har använts sedan dess, eller om sökanden har använt varumärket sedan registreringen.

2.3.3 ”Sökanden” i mål som rör ond tro

Vid bedömningen av ond tro vid varumärkesansökningar är det viktigt att identifiera vilken fysisk/juridisk person som ansökte om registrering av det omtvistade varumärket, innan sökandens beteende analyseras ([55]).

I detta hänseende är det uppenbart att varje fysisk eller juridisk person som anges som sökande i ansökningsformuläret kommer att betraktas som sådan. För att bedöma förekomsten av en ohederlig avsikt hos sökanden vid ingivandet av varumärkesansökan bör emellertid förekomsten av en möjlig koppling mellan

([46]) Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston av den 12 mars 2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, punkt 60.
([47]) 16.6.2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, punkt 38.
([48]) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 35, 26.2.2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, punkt 66, 22.3.2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punkterna 33–34.
([49]) 16.6.2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, punkt 38.
([50]) För mer information om tolkningen av begreppet ”sökanden” i samband med ond tro, se underavsnitt 2.3.3.
([51]) 29.6.2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458, 16.6.2021,T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, punkt 38.
([52]) För mer information om tolkningen av begreppet ”sökanden” i samband med ond tro, se underavsnitt 2.3.3.
([53]) 1.2.2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punkt 57, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 126, 16.5.2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, punkt 41.
([54]) 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkterna 48 och 51–52, 7.9.2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, punkterna 35–37.
([55]) 16.6.2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, punkt 38.

sökanden ([56]) och någon annan fysisk eller juridisk person som kan ha ett verkligt intresse av att lämna in denna varumärkesansökan också beaktas. Vid denna analys ska hänsyn i förekommande fall tas till information som är daterad före eller efter ingivandet av ansökan enligt beskrivningen i underavsnitt 2.3.2. I annat fall skulle bestämmelserna om ond tro mycket enkelt kunna kringgås.

Vid de berörda myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, kan det till exempel uppstå situationer där sökanden är kopplad till eller har anknytning till följande personer:

- En juridisk person som tillhör samma företagsgrupp som sökanden ([57]).
- En fysisk/juridisk person som ingått ett avtal med sökanden (t.ex. om att lämna in en varumärkesansökan i eget namn).
- En juridisk person i vilken sökanden har haft/innehar en ställning (t.ex. verkställande direktör eller största aktieägaren) ([58]) etc.

Med hänsyn till de många olika former som detta samband/denna koppling kan ha i praktiken måste en bedömning göras från fall till fall.

2.4 Gemensamma faktorer vid bedömningen av ond tro i samband med varumärkesansökningar

För att fastställa om sökanden handlade i ond tro på ansökningsdatumet måste en helhetsbedömning göras, där hänsyn ska tas till alla relevanta faktorer i det enskilda fallet ([59]). Detta innebär att bedömningar av ond tro måste göras från fall till fall.

Även om förekomsten av ond tro kommer att bero på de enskilda omständigheterna i det relevanta fallet, innehåller dock denna gemensamma praxis en icke uttömmande förteckning över faktorer som kan tjäna som användbar vägledning vid bedömningen av eventuell förekomst av ond tro vid varumärkesansökningar.

Den förteckning över faktorer som presenteras nedan utgörs av de vanligaste exemplen från EU:s rättspraxis. Endast en av faktorerna anses vara obligatorisk – sökandens ohederliga avsikt ([60]) – och måste därför föreligga i alla fall som rör ond tro.

Det är vidare viktigt att notera att nedanstående förteckning inte återspeglar varje faktors relativa betydelse.

Slutligen är det viktigt att betona att även om vissa av de faktorer som förtecknas nedan – beroende på omständigheterna i målet – kan utgöra relevanta faktorer för bedömningen av ond tro, behöver inte en klagande som åberopar grunden ond tro åläggas att t.ex. fastställa förekomsten av en förväxlingsrisk i enlighet med artikel 5.1 b i EU-varumärkesdirektivet ([61]) eller den äldre rättighetens renommé ([62]) i samma utsträckning som under förfaranden som grundas på artikel 5.3 a i EU-varumärkesdirektivet.

([56]) Den som angivits som sådan i ansökningsformuläret.
([57]) 13.7.2022, T-287/21, Saleina/Saleina (fig.) m.fl., EU:T:2022:441, punkterna 56, 70 och 77–78, 13.7.2022, T-284/21, RENČKI HRAM/RENŠKI HRAM (fig.) m.fl., EU:T:2022:439, punkterna 56, 70 och 77–78, 13.7.2022, T-283/21, Talis/Talis m.fl., EU:T:2022:438, punkterna 56, 70 och 77–78.
([58]) 17.3.2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, punkterna 48–49.
([59]) 27.6.2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, punkterna 36 och 37, 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 47, 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 37, 15.2.2023, T-684/21, MOSTOSTAL, EU:T:2023:68, punkt 23, 22.3.2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punkt 34.
([60]) För mer information om faktorn ”sökandens ohederliga avsikt”, se underavsnitt 2.4.1.1.
([61]) 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkterna 53–54, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkterna 55–56.
([62]) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 60.

2.4.1 Obligatoriska faktorer

2.4.1.1 Sökandens ohederliga avsikt

Sökandens ohederliga avsikt är en förutsättning för att ond tro ska anses föreligga. Såsom förklaras i avsnitt 2.2 förutsätter det allmänna begreppet ond tro i varumärkesansökningar att det finns ett subjektivt motiv hos varumärkessökanden, nämligen en ohederlig avsikt eller ett annat ”ont” och/eller oärligt motiv, vilket normalt fastställs med hänvisning till relevanta, konsekventa och objektiva kriterier. Av denna anledning, och med tanke på att sökandens ohederliga avsikt utgör hörnstenen med avseende på förekomsten av ond tro, anses den vara en grundläggande och obligatorisk faktor för ond tro, som alltid måste undersökas och fastställas vid bedömningen av ond tro.

Det bör emellertid noteras att den ohederliga avsikt som kan få en sökande att lämna in en varumärkesansökan inte nödvändigtvis alltid är densamma, eftersom en sökande kan ha olika syften med att lämna in en varumärkesansökan, och den ohederliga avsikten därför kan variera. Såsom anges i underavsnitten 2.2.1, 2.2.1.1 och 2.2.1.2 finns det dessutom åtminstone två olika aspekter av ond tro.

Nedanstående illustrativa exempel på ohederlig avsikt har hämtats från EU:s rättspraxis.

a) Exempel på ohederlig avsikt avseende aspekten missbruk av tredje parts rättigheter kan omfatta

- att ”snylta” på renommén hos den tredje partens tidigare rättigheter och att dra fördel av den ([63]),
- att inkräkta på rättigheterna till den tredje partens varumärke ([64]),
- skapa ett falskt intryck av kontinuitet eller en falsk uppfattning att det omtvistade varumärket efterträder ett historiskt tidigare känt varumärke eller en person, ett företag eller en äldre rättighet som tidigare var känd och som fortfarande är känd av den relevanta allmänheten ([65]).

b) Exempel på ohederlig avsikt avseende aspekten missbruk av varumärkessystemet kan omfatta

- att förhindra registrering av ett annat varumärke som en tredje part ansökt om och/eller att dra ekonomiska fördelar av denna blockerande ställning ([66]),
- att förstärka skyddet för en annan rättighet, som också tillhör sökanden, och utvidga sökandens varumärkesportfölj, utan att det föreligger någon hederlig kommersiell logik ([67]),
- för att förlänga femårsfristen och inte behöva lägga fram bevis för verkligt bruk av (sökandens) tidigare registrerade varumärke/varumärken ([68]),
- för att undvika följderna av en annullering (t.ex. att varumärket upphävs helt eller delvis för att det inte har använts) av (sökandens) tidigare registrerade varumärke(n) ([69]).

([63]) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt 51, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkt 83.
([64]) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 32.
([65]) 6.7.2022, T-250/21, Nehera (fig.), EU:T:2022:430, punkterna 68–69 (i detta mål diskuterades denna typ av ohederlig avsikt, men det ansågs emellertid inte föreligga ond tro).
([66]) 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkt 145, 7.9.2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, punkt 36.
([67]) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkterna 38–40.
([68]) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkterna 71–74 (i detta fall erhöll sökanden den administrativa fördelen att inte behöva bevisa verkligt bruk av det varumärke för vilket ansökan om registrering av varumärke hade återkallats).
([69]) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkterna 27 och 50 (i detta mål diskuterades denna typ av ohederlig avsikt, men ond tro konstaterades emellertid inte).

2.4.2 Faktorer som inte är obligatoriska

I följande förteckning anges faktorer som inte är obligatoriska och varje faktor i denna förteckning kan inte betraktas som en förutsättning för ond tro. Dessutom kan samma faktor få olika effekter beroende på omständigheterna i det aktuella fallet.

Det är även viktigt att framhålla att hänsyn ska tas till alla faktorer som är relevanta i det enskilda fallet vid bedömningen av ond tro. Vissa fastställanden kan vara möjliga på grundval av en eller ett fåtal av dessa faktorer som inte är obligatoriska, medan andra kan kräva en mer omfattande analys.

Vidare medför det faktum att en eller flera faktorer föreligger i en konkret situation inte omedelbart att sökanden kan anses vara i ond tro, och bedömningen av dessa faktorer är alltid beroende av omständigheterna i det aktuella fallet. På samma sätt utgör det faktum att några eller de flesta av de nedanstående faktorerna inte föreligger i ett specifikt fall inte nödvändigtvis, beroende på de särskilda omständigheterna i fallet, hinder mot en slutsats att den sökande handlade i ond tro ([70]).

2.4.2.1 Sökandens vetskap eller förmodade vetskap om att den tredje parten använder/innehar en äldre identisk/liknande rättighet

Enligt EU:s rättspraxis ([71]) kan sökandens kännedom eller presumerade kännedom om att en tredje part använder/innehar en äldre identisk/liknande rättighet i ett EU-/icke-EU-land vara en indikation på att sökanden var i ond tro vid ingivandet av varumärkesansökan.

Den icke uttömmande förteckningen med exempel nedan har inkluderats för att illustrera några situationer där vetskap eller förmodad vetskap om att tredje part använder/innehar en äldre identisk/liknande rättighet kan härledas.

- När det finns allmän vetskap inom den berörda ekonomiska sektorn (inbegripet närbesläktade sektorer och marknader) om att en tredje part använder en liknande/identiskt äldre rättighet för identiska/liknande varor eller tjänster, särskilt när denna användning har pågått länge ([72]).
- När parterna har haft en affärsrelation med varandra kan sökanden, som ett resultat av detta, inte ha varit omedveten om att klaganden har använt det omtvistade varumärket ([73]).
- När det faktum att det omtvistade varumärket och de äldre rättigheterna är identiska eller nästan identiska inte kan bero på en tillfällighet ([74]).
- När sökanden och klaganden är verksamma inom samma eller närliggande affärsområden där den äldre rättigheten också har använts ([75]), eller har bedrivit sin verksamhet på samma specialiserade marknad, och/eller båda parterna marknadsförde varor som kom från samma ursprungsland ([76]).

([70]) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 52 och där angiven rättspraxis, 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 36.
([71]) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 53, 5.5.2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, punkterna 36–37, 1.2.2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punkt 49, 29.9.2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkterna 28–29, 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 47, 22.3.2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punkt 34.
([72]) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 39, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 110.
([73]) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 25. För mer information om faktorn ”tidigare relation mellan parterna”, se underavsnitt 2.4.2.6.
([74]) 28.1.2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, punkterna 76–81.
([75]) För mer information om faktorn ”det omtvistade varumärkets ursprung och dess användning sedan det skapades”, se underavsnitt 2.4.2.7.
([76]) 29.9.2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkterna 42–43 och 45–46.

- När sökanden en kort tid efter registreringen av det omtvistade varumärket inledde åtgärder mot sökanden och/eller dennes distributör, vilket visade att sökanden var väl förberedd att rikta sig mot dem ([77]).
- När den äldre rättigheten är känd och sökanden därför var medveten om, eller inte kunde ha varit omedveten om, att klaganden hade använt det omtvistade varumärket ([78]). Flera exempel på denna situation återfinns i EU:s rättspraxis, nämligen

    - när förekomsten av den äldre rättigheten (inbegripet ”historiska varumärken”) är ett välkänt faktum, åtminstone för den del av omsättningskretsen (till vilken sökanden hör) som varit bekanta med de varor/tjänster som salufördes under den omtvistade rättigheten ([79]),
    - när sökanden hade kännedom om en viss bransch eller om klagandens kommersiella verksamhet och dess betydelse (t.ex. fotbolls-/underhållningsindustrin eller bilindustrin ([80])),
    - när sökanden använde ett ord från ett visst språk i det omtvistade varumärket som antyder att detta varumärke särskilt riktar sig till vissa konsumenter (t.ex. arabisktalande konsumenter) bland vilka den äldre rättigheten kan vara välkänd ([81]),
    - när det omtvistade varumärket ansöktes/registrerades för varor/tjänster som har anknytning till det område inom vilket den äldre rättighetens renommé förvärvades ([82]).

Det bör dessutom beaktas att prövningen av huruvida den som ansöker om registrering av det omtvistade varumärket hade tidigare kännedom om eller presumerad kännedom om att tredje part använder/innehar en äldre identisk/liknande rättighet inte måste begränsas till unionsmarknaden ([83]) och därför kan vara tillämplig även om rättigheten har använts/registrerats i ett tredjeland. Exempel på detta återfinns bland annat i målen ”ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl.” ([84]) och ”DoggiS (fig.)” ([85]), där de tidigare registrerade varumärkena var registrerade och/eller användes i ett tredjeland.

Slutligen är det viktigt att notera att i fall av missbruk av tredje parts rättigheter har sökandens vetskap eller förmodade vetskap om tredje parts befintliga rättigheter avgörande betydelse och kommer att spela en viktig roll vid bedömningen av ond tro ([86]).

2.4.2.2 Graden av rättsskydd som tredje parts äldre rättigheter åtnjuter

Enligt EU:s rättspraxis ([87]) kan även graden av rättsskydd som tredje parts äldre rättighet åtnjuter vara en faktor som kan beaktas vid avgörandet om huruvida en sökande handlade i ond tro vid tidpunkten för ansökan om varumärkesregistrering.

För att analysera relevansen av denna faktor är det viktigt att beakta om den tredje partens äldre rättighet åtnjuter någon form av rättsligt skydd/erkännande, bland annat a) registrering, b) inneboende eller förvärvad

([77]) 29.9.2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkterna 61–63.
([78]) För mer information om faktorn ”graden av rättsskydd som tredje parts äldre rättigheter åtnjuter”, se underavsnitt 2.4.2.2.
([79]) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkterna 45–46 och 49–50.
([80]) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkterna 43 och 50, 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkterna 45–50, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl.., EU:T:2022:644, punkt 48.
([81]) 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, punkt 31.
([82]) 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, punkt 32.
([83]) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 47.
([84]) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 110.
([85]) 28.1.2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, punkterna 50–74.
([86]) För mer information om aspekten ”missbruk av tredje parts rättigheter”, se underavsnitt 2.2.1.1.
([87]) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 53, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 51, 22.3.2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punkt 34.

särskiljningsförmåga, c) välkänd karaktär ([88]), d) renommé ([89]), inbegripet, till exempel, att en äldre rättighet fortfarande är välkänd ([90]), att klagandens namn är känt ([91]) eller att klagandens bild och/eller smeknamn är kända ([92]). ”Användningen” av den äldre rättigheten kan också vara en avgörande faktor.

Denna faktor kommer att vara särskilt relevant i scenarier som omfattar ett snyltande beteende, till exempel när det konstateras att sökanden hade för avsikt att dra otillbörlig fördel av en äldre rättighets renommé, inbegripet dess bevarade/kvarvarande renommé ([93]), eller att dra nytta av dess höga grad av särskiljningsförmåga.

Med tanke på att klaganden i fall som rör ond tro kan grunda sina argument på olika typer av äldre rättigheter och även på användningen av sådana äldre rättigheter ([94]) måste denna faktor prövas, oberoende av dessa äldre rättigheters art ([95]) eller den rättsliga grund genom vilken ett sådant berättigat intresse skyddas och oberoende av huruvida de är registrerade eller inte. Valet att ansöka om registrering av ett varumärke (inom ett visst territorium) utgör en del av klagandens affärsstrategi och att, till exempel, inte registrera varumärket innebär inte nödvändigtvis att en äldre rättighet inte är känd på marknaden ([96]).

Det bör emellertid understrykas att en analys av omständigheterna i fallet ibland kan l leda till slutsatsen att omfattningen eller graden av rättsligt skydd för det omtvistade varumärket också ska beaktas vid bedömningen av ond tro, eftersom detta kan rättfärdiga sökandens intresse av att säkerställa ett bättre rättsligt skydd för sitt kännetecken ([97]). Det kan därför visa att sökanden haft ett legitimt syfte att inge varumärkesansökan.

2.4.2.3 Identitet/likhet mellan det omtvistade varumärket och äldre rättigheter

Enligt EU:s rättspraxis ([98]) kan det faktum att det omtvistade varumärket och den eller de äldre rättigheterna i fråga är identiska och/eller liknar varandra utgöra en relevant faktor vid fastställandet av om sökanden handlade i ond tro vid ingivandet av varumärkesansökan. Bedömningen av denna faktor kan emellertid variera beroende på vilken aspekt av ond tro eller tidigare rättighet det är frågan om i det aktuellafallet rörande ond tro.

Vid bedömningen av identiteten/likheten mellan det omtvistade varumärket och den eller de äldre rättigheterna i samband med ond tro är det viktigt att komma ihåg att det i vissa fall kan krävas en annan bedömning än den som tillämpats vid bedömningen av förväxlingsrisken. Detta beror på att bestämmelser om ond tro särskilt har i syfte att förhindra missbruk av tredje parts rättigheter eller av varumärkessystemet och exempelvisdet faktum

([88]) 1.02.2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punkt 54.
([89]) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 51.
([90]) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkterna 46, 49 och 52–53.
([91]) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkterna 50–51, 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, punkterna 27–28 och 32–33.
([92]) 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkterna 30–35 och 41.
([93]) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkterna 40, 46, 49 och 56.
([94]) ”På samma sätt är den omständigheten, att en tredje part sedan länge använder ett kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det varumärke som avses i registreringsansökan, och att detta kännetecken åtnjuter ett visst rättsligt skydd, en av de relevanta faktorerna vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro” (11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 46), 13.11.2019, C-528/18 P, Outsource 2 India (fig.), EU:C:2019:961, punkterna 71–72, 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkterna 30–33.
([95]) Till exempel ett registrerat varumärke, ett icke registrerat varumärke/kännetecken, ett namn från en välkänd person, ett företagsnamn.
([96]) 28.1.2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, punkt 86.
([97]) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkterna 51–52.
([98]) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 53, 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkterna 36–39, 28.1.2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, punkterna 59–63 och 76–79.

att de aktuella rättigheterna är identiska/liknar varandra endast utgör en faktor, bland andra, som kan spela en viktig roll vid den övergripande bedömningen av ond tro. Vid bedömning av identiteten/likheten i samband med denna faktor är det därför möjligt att det inte krävs någon noggrann prövning av de visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter som finns mellan det omtvistade varumärket och den eller de äldre rättigheterna ([99]). Trots att en sådan noggrann prövning inte är nödvändig är det emellertid viktigt att understryka att om det åtminstone finns en viss grad av likhet mellan det omtvistade varumärket och den eller de äldre rättigheterna kan man, även om det är en svag sådan, konstatera att denna faktor är uppfylld. Med detta i åtanke är syftet med jämförelsen att fastställa huruvida det omtvistade varumärket och den eller de äldre rättigheterna liknar varandra eller inte. I detta hänseende kan det vara tillräckligt att etablera ett samband eller en koppling mellan de aktuella rättigheterna.

Slutligen är det viktigt att framhålla att det kan föreligga vissa särskilda omständigheter i samband med denna faktor beroende på vilket scenario avond tro det är frågan om. Avsnitt 2.5.2.2 innehåller viss specifik information som är tillämplig vid ett scenario rörande ansökan om omregistrering.

2.4.2.4 De aktuella varorna och/eller tjänsterna

Av EU:s rättspraxis ([100]) framgår att de aktuella varorna och/eller tjänsterna också kan utgöra en relevant faktor vid bedömningen av ond tro. Bedömningen av denna faktor bör göras med vederbörlig hänsyn till det mål som eftersträvas med bestämmelserna om ond tro, nämligen att förhindra missbruk av tredje parts rättigheter eller av varumärkessystemet.

I fall där flera varumärken är inblandade ([101]) kan en jämförelse av de aktuella varorna och/eller tjänsterna genomföras. Beroende på omständigheterna i det aktuella fallet kan det till exempel vara tillräckligt att analysera om varorna och/eller tjänsterna i fråga tillhör ett närstående/relaterat marknadssegment ([102]), eller utvidga bedömningen till en jämförelse av den marknadssektor eller det kommersiella verksamhetsområde inom vilket klaganden är verksam ([103]). Det krävs emellertid inte att varorna och/eller tjänsterna i fråga är identiska eller liknar varandra för att bestämmelserna om ond tro ska kunna tillämpas, exempelvis kan ond tro även fastställas i de fall det rör sig om olika varor och/eller tjänster ([104]).

Det är viktigt att komma ihåg att bedömningen av denna faktor kan avse olika typer av äldre rättigheter, och inte bara varumärken (t.ex. ett omtvistat varumärke och ett tidigare personnamn ([105])).

Exempelvis kan de berörda myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, på grundval av EU:s rättspraxis

- jämföra varor och/eller tjänster från det omtvistade varumärket med det område där klaganden har förvärvat sitt renommé/är känd ([106]),
- jämföra eller lämna synpunkter på varor och/eller tjänster från det omtvistade varumärket inom ramen för vedertagna affärsmetoder inom den relevanta marknadssektorn ([107]).

([99]) 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkterna 36–38.
([100]) 28.1.2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, punkterna 88–90.
([101]) Oberoende av huruvida en varumärkesansökan ar ingetts eller om varumärkena är registrerade eller oregistrerade.
([102]) 23.5.2019, T-3/18 och 4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkterna 64–65.
([103]) 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkterna 49–50.
([104]) 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkterna 39–41.
([105]) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt 46.
([106]) 28.4.2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, punkt 32.
([107]) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt 46, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkt 50.

- jämföra eller lämna synpunkter på varor och/eller tjänster från det omtvistade varumärket i förhållande till de varor/tjänster som en klagande kan förväntas vara intresserad av att marknadsföra ([108]).

Slutligen är det viktigt att framhålla att det kan föreligga vissa särskilda omständigheter i samband med denna faktor beroende på vilket scenario rörande ond tro det är frågan om. Avsnitt 2.5.2.2 innehåller viss specifik information som är tillämplig vid ett scenario med ansökan om omregistrering.

2.4.2.5 Risk för förväxling

Inom ramen för helhetsbedömningen av ond tro och de specifika omständigheterna i det enskilda fallet kan det i vissa fall vara relevant att avgöra huruvida den äldre rättigheten eller de äldre rättigheterna kan förväxlas med det omtvistade varumärket. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det därför vara viktigt att ta hänsyn till om det finns en risk för förväxling mellan det omtvistade varumärket och den äldre rättigheten eller de äldre rättigheterna ([109]).

Det bör dock än en gång framhållas att en risk för förväxling inte utgör ett villkor eller en förutsättning för ond tro vid bedömningen av ond tro vid varumärkesansökningar. Därför behöver det inte nödvändigtvis fastställas att det finns en risk för förväxling hos allmänheten för att bestämmelserna om ond tro skall kunna tillämpas ([110]), eftersom det bara är en av de faktorer som ska beaktas.

2.4.2.6 Tidigare relation mellan parterna

Enligt EU:s rättspraxis kan förekomsten av en direkt eller indirekt relation mellan klaganden och sökanden före ingivandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket också utgöra en indikation på ond tro från sökandens sida ([111]).

Med hänsyn till syftet med bestämmelserna om ond tro bör denna faktor ges en bred tolkning så att alla typer av relationer mellan parterna omfattas. Vid en bedömning av denna faktor bör därför bland annat följande beaktas: förekomsten av ett avtalsförhållande, inbegripet före eller efter avtalets ingående, eller förekomsten av ömsesidiga skyldigheter, inklusive lojalitets- och integritetsplikter som uppkommer på grund av vissa pågående eller avslutade befattningar i klagandens företag ([112]).

Enligt EU:s rättspraxis kan exempelvis följande tidigare relationer (en viss koppling) mellan klaganden och sökanden beaktas vid bedömningen av ond tro:

- Informella relationer mellan parterna, t.ex. (avtals)förhandlingar ([113]).
- Direkta relationer mellan parterna, t.ex. kontakter för att undersöka möjligheterna till en kommersiell lösning av en tvist ([114]).

([108]) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt 46.
([109]) 11.6.2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punkt 53.
([110]) 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 54, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkterna 31 och 40.
([111]) 1.2.2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punkterna 85–87, 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkterna 25–29, 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkterna 53–55.
([112]) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 28, 30.4.2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, punkterna 68–69, 12.7.2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, punkterna 53–54.
([113]) 31.5.2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, punkterna 43 och 47.
([114]) 5.5.2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, punkterna 60–61.

- En affärsrelation som grundas på muntliga överenskommelser, somutgörs av import och försäljning av specifika varor och användning av det omtvistade varumärket som ett varumärke i detta syfte ([115]).
- Förekomsten av ett distributionsavtal ([116]).
- Förekomsten av ett licensavtal, inklusive ett misslyckande att erhålla ett sådan avtal ([117]).
- Det faktum att sökanden agerade som verkställande direktör för en part i distributionsavtalet ([118]).
- Det faktum att sökanden utgjorde en aktieägare med ett betydande intresse i klagandens aktiekapital och att dess chefer var medlemmar i klagandens styrelse ([119]), var anställd hos klaganden eller arbetade för klaganden (eller andra företag som ingick i klagandens koncern) som en oberoende entreprenör ([120]).
- Det faktum att sökanden har erhållit befogenhet att företräda bolaget i egenskap av juridiskt ombud för ett bolag som bildats av klagandena och sökanden ([121]).
- Förekomsten av ett avtal genom vilket sökanden hade rätt att använda bild, tillnamn, ord- och figurmärken som innehades av sökanden för att främja marknadsföringen av specifika varor ([122]).

Med tanke på att tidigare relationer i praktiken kan föreligga i många olika former bör en bedömning göras från fall till fall, med beaktande av huruvida relationen mellan parterna gav sökanden möjlighet att bli förtrogen med och till exempel uppskatta värdet av tredje partens äldre rättigheter.

Vidare är det inte nödvändigt att ta hänsyn till den exakta avtalstypen mellan parterna eller dess form för att kunna dra slutsatsen att sökanden var i ond tro vid ingivandet av ansökan om varumärket. Det saknar betydelse om det finns ett licensavtal eller någon annan typ av avtal mellan parterna eller om avtalet mellan dem var skriftligt eller muntligt, eftersom förekomsten av dessa avtal under alla omständigheter är tillräckligt för att styrka att det förelåg ett direkt förhållande mellan parterna före datumet för ingivandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ([123]).

På grundval av ovanstående kan en ansökan om registrering eller registreringen av det omtvistade varumärket i sökandens eget namn i EU i sådana fall, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, betraktas som ett åsidosättande avgod handels- och affärssed. Följaktligen kan ond tro föreligga när en sökande genom registrering försöker lägga beslag på tidigare rättigheter från en tredje part med vilken denne hade ett avtalsförhållande eller en relation före eller i samband med ingående av avtal, eller någon form av relation där god tro är tillämplig och som ålägger sökanden en skyldighet att iaktta rent spel med avseende på den andra partens berättigade intressen och förväntningar i förhållande till rättigheten i fråga.

2.4.2.7 Det omtvistade varumärkets ursprung och dess användning sedan det skapades

Inom ramen för helhetsbedömningen av ond tro kan ursprunget hos det ord eller den logotyp/grafiska återgivning som det omtvistade varumärket består av eller de omständigheter under vilka det skapades, samt den tidigare användningen (inklusive den ”historiska” användningen) av det i näringsverksamhet ([124]), särskilt av konkurrerande företag, också utgöra en relevant faktor. Det kan ge användbar information om sökandens

([115]) 12.5.2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, punkt 55.
([116]) 30.4.2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, punkterna 53–57 (även ett exklusivt leveransavtal), 16.5.2017,T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, punkterna 32–34 och 39–40.
([117]) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkterna 116 och 124–125.
([118]) 17.3.2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, punkterna 47–49.
([119]) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 25.
([120]) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkterna 14 och 78.
([121]) 12.7.2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, punkterna 51 och 53–54.
([122]) 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkterna 30–33.
([123]) 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkterna 53–55.
([124]) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkt 60.

avsikt vid ingivandet av varumärkesansökan. En analys av denna faktor kan till exempel ge information om följande:

- Vem som utvecklade/skapade det ord/den logotyp som gett upphov till det omtvistade varumärket och skälen till att det skapades ([125]).
- Huruvida det omtvistade varumärket härstammar från en annan rättighet som innehas av den som ansöker om det omtvistade varumärket, till exempel ett företags firmanamn, och hur denna rättighet har använts ([126]).

Det bör även noteras att de territoriella aspekterna av den tidigare användningen av det omtvistade varumärket, inklusive dess historiska användning, inte bör begränsas till EU-marknaden ([127]). Därför kan även tidigare användning av det omtvistade varumärket i ett tredje land beaktas.

2.4.2.8 Kronologin för de omständigheter som ledde fram till ingivandet av ansökan om det omtvistade varumärket

Enligt EU:s rättspraxis ([128]) kan kronologin för de omständigheter som ledde fram till ingivandet av ansökan om det omtvistade varumärket också utgöra en relevant faktor vid bedömningen av ond tro. Eftersom ond tro måste fastställas med hänsyn till samtliga omständigheter som är relevanta i det aktuella fallet är det i detta avseende viktigt att göra en analys av den sekvens av händelser som ledde fram till ingivandet av registreringsansökan för det omtvistade varumärket (dvs. de händelser som föregick denna ansökan). Denna analys kan hjälpa de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, att förstå sökandens skäl för att inge ansökan om det omtvistade varumärket.

Följande händelser/omständigheter, som hämtats från EU:s rättspraxis, kan beaktas inom ramen för denna faktor:

- Huruvida det förelåg någon form av tvist mellan sökanden och klaganden före eller vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ([129]).
- Hur parternas affärsrelation var vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket och huruvida den hade avslutats,försämrats eller varit ansträngd under en viss tid ([130]).
- I fall där relationen mellan parterna avslutats, hur lång tid som förflutit mellan avslutandet av affärsrelationen och ingivandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ([131]).
- Huruvida klagandens ställning på marknaden hade förändrats, till exempel dennes ekonomiska situation och varumärkets välkändhet under den period som föregick ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ([132]).

([125]) 30.4.2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, punkterna 59–69 och 83, 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkterna 89–90, 26.2.2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, punkterna 73–76.
([126]) 14.2.2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, punkt 22.
([127]) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 47.
([128]) 26.2.2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, punkt 68, 5.10.2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punkt 28, 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 30.
([129]) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 30.
([130]) 12.5.2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, punkterna 69–71, 31.5.2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, punkt 42.
([131]) 17.3.2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, punkterna 67–70, 12.9.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, punkt 64.
([132]) 11.7.2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punkt 30.

- Tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ([133]). Denna analys är särskilt viktig i scenarier som avser en ansökan om omregistrering, där det bör kontrolleras om det faktum att sökanden ingav en ansökan om omregistrering av det omtvistade varumärket vid en viss tidpunkt utgör en relevant indikator.

Dessutom kan analysen av kronologin rörande de omständigheter som ledde fram till ansökan (eller som uppstod strax efter ansökan) om det omtvistade varumärket även ge information om andra faktorer, till exempel huruvida sökanden kände till eller måste ha känt till att klaganden använde en äldre identisk/liknande rättighet ([134]).

2.4.2.9 Huruvida ansökan om registrering av det omtvistade varumärket grundades på hederlig kommersiell logik

Avsaknaden av hederlig kommersiell logik, inklusive affärsstrategi, bakom ansökan om registrering av det omtvistade varumärket kan också vara en relevant faktor för att fastställa om det registrerades i ond tro.

Vid bedömningen av denna faktor är en av de situationer som de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, kan träffa på när en sökande ansökt om registrering av ett varumärke inte enbart för de kategorier av varor och/eller tjänster som vederbörande saluförde vid tidpunkten för ansökan, utan även för andra kategorier av varor/tjänster som denne avsåg att, eller övervägde att, saluföra i framtiden. Det är viktigt att notera, såsom har påpekats i EU:s rättspraxis ([135]), att detta i princip är en legitim praxis. En lång förteckning över varor och/eller tjänster betyder därför inte automatiskt att det föreligger ond tro. När det gäller ond tro kan emellertid en praxis att inkludera vissa varor och/eller tjänster i specifikationen betraktas som en indikator på ond tro, om den är konstlad och det saknas hederlig kommersiell logik, inklusive affärsstrategi, bakom den ([136]).

Flera exempel som hämtats från EU:s rättspraxis, där omständigheterna i målet visade att ansökan inte grundades på någon kommersiell logik, presenteras nedan.

21.4.2021, T-663/19, **MONOPOLY**, EU:T:2021:211, punkterna 60–77 ([137])	Omständigheterna i förevarande fall visade att ett av de huvudsakliga skäl som innehavaren åberopat för att motivera en ansökan om omregistrering av samma varumärke var att minska den administrativa bördan i invändningsförfaranden (genom att undvika att behöva lägga fram bevis för användning när det efterfrågades i samband med varje sådan invändning). Mot bakgrund av omständigheterna i målet stod det klart att sökanden medgav att en av de fördelar som motiverade ansökan om registrering av det omtvistade varumärket var att sökanden inte kontinuerligt skulle behöva styrka verkligt bruk av varumärket i flera invändningsförfaranden. Sökandens förklaringar att den huvudsakliga avsikten var att skydda varumärket MONOPOLY för andra varor och tjänster för att ligga i linje med den tekniska utvecklingen och dess expanderande verksamhet ansågs emellertid vara legitima. Detta är skälet till att det omtvistade varumärket inte ogiltigförklarades i förhållande till de varor och tjänster som inte

([133]) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkterna 87–89.
([134]) 29.9.2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkterna 61–63, 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 46.
([135]) 14.2.2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, punkt 25, 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkterna 54–55 (i dessa två mål fann tribunalen inte att det förelåg ond tro), 7.6.2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, punkterna 88–89, 5.7.2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, punkt 55.
([136]) 14.2.2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, punkt 26 (i detta mål fann tribunalen inte att det förelåg ond tro).
([137]) För mer information om denna dom, se tabellen i avsnitt 2.5.2.2.

	omfattades av de äldre varumärkena. Dessa förklaringar motiverade emellertid inte ingivandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket för varor och tjänster som var identiska med dem som omfattades av de äldre varumärkena. Dessutom kunde den påstådda minskningen av den administrativa bördan till följd av ansökan om det omtvistade varumärket svårligen förenas med de ytterligare kostnader och den administrativa börda som hänförde sig till att ständigt förnya och bibehålla de äldre varumärkena.

28.1.2016, T-335/14, **DoggiS (fig.)**, EU:T:2016:39, punkterna 88 och 90	Den bevisning som lagts fram i förevarande mål förklarade inte varför sökanden, ur ett kommersiellt perspektiv, ansökte om ett figurmärke som var nästan identiskt med vissa äldre figurmärken som tillhörde klagandena och som omfattade samma tjänster som deras varumärken, samt för varor som är oundgängliga för de tjänsterna. Dessutom åberopade sökanden inte någon som helst kommersiell logik för att motivera sitt agerande. Sökanden åberopade i huvudsak endast ett antal grundlösa argument och gjorde gällande att han, när han ingav sin ansökan om registrering av det omtvistade varumärket, inte hade kännedom om de äldre varumärken som klagandena var innehavare av. Vidare kunde sökandens argument att han hade lång erfarenhet av franchisingbranschen inte styrka hans berättigade intresse, eftersom den åberopade erfarenheten avsåg finanssektorn, som helt skiljer sig från snabbmatsrestaurangbranschen.

29.9.2021, T-592/20, **Agate/Agate**, EU:T:2021:633, punkterna 68–71	Omständigheterna i detta mål visade att sökanden inte lämnade någon bevisning som kunde styrka användningen av det omtvistade varumärket eller försäljningen av däck under ett annat varumärke. Sökanden gav inte heller någon rimlig förklaring till att företagets kommersiella verksamhet inom jordbruksområdet hade utvidgats till däcksektorn, trots att det framgick av den framlagda bevisningen att ”företag som tillverkar lastbilsdäck inte tillverkar däck för lantbruks[fordon]”.

Det bör emellertid understrykas att en analys av omständigheterna i målet kan leda till slutsatsen att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket grundades på hederlig kommersiell logik. En sådan situation illustreras i följande exempel som hämtats från EU:s rättspraxis.

14.2.2012, T-33/11, **Bigab**, EU:T:2012:77, punkt 23	I detta mål ansågs det föreligga hederlig kommersiell logik på grund av att antalet medlemsstater där sökanden använde varumärket hade ökat under den period som föregick inlämningen av varumärkesansökan. Detta ansågs utgöra ett sannolikt motiv för sökanden att utöka skyddet för det omtvistade varumärket genom att registrera det som ett EU-varumärke och ond tro från sökandens sida uteslöts därför.

13.12.2012, T-136/11, **Pelikan**, EU:T:2012:689, punkterna 35–37 och 49	Bevisningen och de faktiska omständigheterna i målet visade att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ingavs i samband med 125-årsjubileetför varumärket ”Pelikan”, vilket var anledningen till att sökanden beslutade att modernisera det och lämna in en ny ansökan för denna nya version. Vidare beaktades omständigheten att det omtvistade varumärket omfattade en uppdaterad förteckning över tjänster. Sammanlagt ledde detta till slutsatsen att ansökan grundades på hederlig kommersiell logik, vilket samtidigt uteslöt möjligheten att sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket.

2.4.2.10 Begäran om ekonomisk ersättning

Det faktum att sökanden har begärt ekonomisk ersättning från klaganden kan också utgöra en relevant faktor vid bedömningen av ond tro, särskilt om det finns bevis för att sökanden kände till förekomsten av den äldre rättigheten och kunde förvänta sig att erhålla ett erbjudande om ekonomisk ersättning från klaganden ([138]). Därför kan ond tro föreligga om det är uppenbart att varumärkesansökan lämnades in i spekulativt syfte eller med enda syfte att pressa en tredje part på pengar, och inte med avsikten att varumärket ska fylla sin grundläggande funktion som varumärke ([139]).

2.4.2.11 Sökandens beteende/handlingar följer ett mönster

Det faktum att sökandens beteende/handlingar följde ett konkret mönster kan vara en relevant faktor som ska beaktas vid bedömningen av ond tro vid varumärkesansökningar.

Till exempel ansågs följande mönster i sökandens beteende/handlingar, som hämtats från EU:s rättspraxis, vara relevanta för att fastställa en ohederlig avsikt från sökandens sida:

- Det faktum att sökanden samma dag som ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ”NEYMAR” ingavs även hade lämnat in en ansökan om registrering av ett annat varumärke som också bestod av namnet på en annan känd fotbollsspelare ([140]).
- Det faktum att sökanden hade skapat en olaglig ansökningsstrategi (t.ex. genom att successivt kedja ihop ansökningar om registrering av nationella varumärken utan att betala registreringsavgifterna för att ge sig själv en blockerande ställning under en period som översteg betänketiden på sex månader för att yrka prioritet för en ansökan om EU-varumärke – och även den femårsfristen för verkligt bruk) ([141]).
- Det faktum att sökanden hade ingett ansökningar om flera varumärken från tredje parter med ett visst renommé, utan samtycke från innehavarna av dessa varumärken och/eller utan att något licensavtal undertecknats med dem ([142]).

Ett annat exempel kan vara det faktum att sökanden, även genom de juridiska/fysiska personer som är knutna till denne, missbrukar varumärkesreglerna/varumärkessystemet i syfte att överbelasta den andra parten eller till och med immaterialrättsmyndigheterna med betungande förfaranden (t.ex. genom att lämna in ett stort antal ansökningar om annullering).

2.5 Scenarier med ond tro vid varumärkesansökningar

I denna del av den gemensamma praxisen presenteras de mest typiska eller nämnvärda exemplen på scenarier med ond tro vid varumärkesansökningar – två som faller under aspekten missbruk av tredje parts rättigheter och tre under aspekten missbruk av varumärkessystemet. Dessutom innehåller varje scenario några exempel som hämtats från EU:s rättspraxis för att visa hur ond tro har bedömts i verkliga fall. Exemplen illustrerar särskilt hur de faktorer (vilka presenteras i avsnitt 2.4 ovan) som bidrog till slutsatsen att det var frågan om ond tro i varje specifikt scenario samverkade.

I detta avseende är det viktigt att komma ihåg skillnaden mellan ”faktorer” och ”scenarier”. ”Scenarier med ond tro” avser konkreta situationer där flera faktorer (som är relevanta för bedömningen av ond tro) måste föreligga

([138]) 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkterna 81–83.
([139]) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punkt 72, 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkt 145.
([140]) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt 50.
([141]) 7.7.2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punkterna 48 och 51–52, 7.9.2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, punkterna 35–37.
([142]) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkterna 154–155.

och samverka för att man ska kunna dra slutsatsen att sökanden handlat i ond tro. En ”faktor” utgör emellertid endast en omständighet som kan beaktas vid bedömningen av ond tro, och vanligtvis är en faktor inte i sig tillräcklig för att fastställa att det förelegat ond tro.

2.5.1 Scenarier avseende missbruk av tredje parts rättigheter

2.5.1.1 Snyltande beteende

Snyltande beteende omfattar situationer där det, efter en analys av alla omständigheter i målet, är uppenbart att det omtvistade varumärket registrerades med en ohederlig avsikt för

a) att snylta på äldre rättigheters renommé ([143]), inklusive utnyttja kvarvarande renommé ([144]), eller
b) att dra nytta av en tidigare rättighet, oavsett hur känd den är på marknaden.

Det bör noteras att detta scenario omfattar ett brett spektrum av fall där sökanden, med kännedom om förekomsten av en äldre rättighet som åtnjuter en viss grad av rättsligt skydd/erkännande på marknaden, inbegripet verklig närvaro på marknaden ([145]), har lämnat in en varumärkesansökan i syfte att skapa en anknytning till eller imitera denna äldre rättighet så mycket som möjligt för att dra nytta av dess attraktionskraft och/eller kännedomen om den på marknaden. Detta kan även inträffa om sökanden försöker skapa ett falskt intryck av kontinuitet eller en falsk koppling som innebär att det omtvistade varumärket efterträder ett tidigare historiskt känt varumärke eller en person, ett företag eller en äldre rättighet som tidigare var kända och som fortfarande är kända för den relevanta allmänheten ([146]).

Av ovanstående följer att förekomsten av ond tro vid detta scenario kan härledas från olika faktorer. För att detta scenario ska vara tillämpligt krävs det emellertid att det fastställs att sökanden haft en ohederlig avsikt att dra nytta av den äldre rättighetens attraktionskraft och/eller kännedomen om den på marknaden. Detta kan exempelvis härröra från goodwill, renommé, framgång, prestige och/eller en verklig närvaro som tredje parts tidigare rättighet har uppnått, eller från hänvisningen till en välrenommerad/välkänd person eller händelse. Sökanden kan till exempel ha för avsikt att dra nytta av klagandens investeringar för marknadsföring och uppbyggande av goodwill för sin tidigare rättighet eller klagandens användning av en tidigare rättighet som har etablerat en stark närvaro på en viss marknad.

Mot bakgrund av ovanstående är det uppenbart att detta scenario omfattar men inte är begränsat till fall där syftet är att utnyttja den tidigare rättighetens renommé, inbegripet dess kvarvarande renommé. Det är därför viktigt att den äldre rättigheten hade ett visst renomméeller anseende vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ([147]). En tydlig åtskillnad bör emellertid göras mellan artikel 5.3 a i EU-varumärkesdirektivet och bestämmelserna om ond tro.

([143]) 14.5.2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punkt 51, 19.10.2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) m.fl., EU:T:2022:644, punkt 83.
([144]) 8.5.2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.
([145]) För mer information om faktorn ”graden av rättsskydd”, se underavsnitt 2.4.2.2.
([146]) 6.7.2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, punkterna 68–69 (i detta mål fann tribunalen inteatt det förelåg ond tro).
([147]) 6.7.2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, punkt 57 (i detta mål fann tribunalen inte att det förelåg ond tro).

Det ska framhållas att klaganden – i samband med ond tro – inte kan åläggas att fastställa hur känd den äldre rättigheten är på samma sätt som vid förfaranden som grundas på artikel 5.3 a i EU-varumärkesdirektivet ([148]). Detta beror på att de båda bestämmelserna har olika syften.

- Artikel 5.3 a i EU-varumärkesdirektivet ger skydd för tidigare registrerade varumärken – som är kända i medlemsstaten eller Europeiska unionen – när användningen av det varumärke som ansökan avser (det omtvistade varumärket) utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Denna artikel utgör dessutom ett separat registreringshinder eller en ogiltighetsgrund och är föremål för egna formella och materiella krav, bland vilka det inte ingår att sökanden av det omtvistade varumärket varitr i ond tro.

- För att tillämpa bestämmelserna om ond tro emellertid krävs, såsom redan angetts i detta dokument, bland andra faktorer som är relevanta i det specifika fallet, en ohederlig avsikt från sökandens sida. Denna faktor fastställs normalt med hänvisning till relevanta, konsekventa och objektiva kriterier och kommer att bedömas mot bakgrund av bevisningen i målet. Den omständigheten att den äldre rättigheten (som kan vara ett registrerat varumärke eller inte) är känd, har en annan grad av erkännande på marknaden eller används av tredje part i näringsverksamhet, är därför omständigheter som bland andra kan tyda på att sökanden haft en ohederlig avsikt enligt scenariot rörande snyltande beteende.

Slutligen bör de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, när de prövar detta scenario även ta hänsyn till att ett snyltande beteende kan uppkomma även om den äldre rättighetens grad av erkännande eller användning i näringsverksamhet härrör från ett land utanför EU.

Som ett exempel kan de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, stöta på situationer som liknar den som presenteras i nedanstående mål från tribunalen:

Parter vid tribunalen	Simca Europe Ltd mot harmoniseringsbyrån		**Parter vid överklagande-nämnden**	PSA PEUGEOT CITROËN, Groupement d'Intérêt Economique [klagande] mot SIMCA EUROPE LIMITED [nuvarande innehavare]
Tribunalens målnummer och datum	T-327/12, 8.5.2014		**Överklagande-nämndens ärendenummer och datum**	R 645/2011-1, 12.4.2012
Varumärken	**Omtvistat varumärke**	**Äldre rättigheter**	**Faktorer som var relevanta för fastställandet av ond tro i detta mål**	
	SIMCA EU-varumärke nr 6 489 371 (ordmärke) Klass 12	Ordmärke nr 218 957 (Tyskland, Spanien,	Sökandens ohederliga avsikt *(i detta mål: att "snylta" på att sökandens varumärken fortfarande var välkända och att dra fördel av detta faktum)*	
			Sökandens vetskap om att tredje part använder en äldre identisk/liknande rättighet	
			Graden av rättsskydd som äldre rättigheter från tredje part åtnjuter	
			Identitet/likhet mellan det omtvistade varumärket och äldre rättigheter	

([148]) 23.5.2019, T-3/18 och T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR m.fl., EU:T:2019:357, punkt 60.

		Österrike och Benelux) Klasserna 12, 16, 25 **SIMCA** Franskt varumärkesnummer 1606604 (ordmärke) Klasserna 12, 37	Det omtvistade varumärkets ursprung och dess användning sedan det skapades
			Avsaknad av hederlig kommersiell logik bakom ansökan om registrering av det omtvistade varumärket
			Kronologin för de omständigheter som ledde fram till ingivandet av ansökan om det omtvistade varumärket
Sammanfattning av målet	Den ursprungliga sökanden (Joachim Wöhler) registrerade EU-varumärket ”SIMCA”. Varumärket överfördes därefter till Simca Europe Ltd (den nuvarande innehavaren). Klaganden (GIE PSA Peugeot Citroen) väckte talan om ogiltighetsförklaring på grund av ond tro. Företaget var innehavare av ett äldre varumärke ”SIMCA” som var skyddat i flera medlemsstater, trots att varumärket inte hade använts under de senaste årtiondena. Även om varumärket ”SIMCA”:s renommé hade minskat under åren var det fortfarande välkänt till en viss grad (en ”kvarvarande välkändhet”) bland den bilintresserade allmänheten. Tribunalen konstaterade att det var ett välkänt faktum att varumärket ”SIMCA” existerade som ett ”historiskt” varumärke och att den tidigare innehavaren var medveten om varumärkets kvarvarande renommé. Följaktligen ansåg tribunalen att ansökan om registrering av det identiska omtvistade varumärket i klass 12 avsiktligt ingetts för att åstadkomma en association till de äldre rättigheterna och dra fördel av deras kvarvarande renommé på bilmarknaden och således ”snylta” på detta renommé eller till och med för att konkurrera med dessa äldre varumärken om klaganden skulle återuppta användningen av dem i framtiden.		

2.5.1.2 Åsidosättande av ett förtroendeförhållande

Enligt detta scenario rörande ond tro måste det fastställas att det förelåg ett förtroendeförhållande (ett av exemplen från den faktor som förklaras i underavsnitt 2.4.2.6) mellan klaganden och sökanden, innan ansökan om registrering av det omtvistade varumärket lämnades in. Vid bedömningen av ond tro bör man därför bland annat kontrollera om det förelåg något avtal om affärssamarbete mellan sökanden och klaganden av ett sådant slag som ger upphov till ett förtroendeförhållande, eller om ett sådant förhållande föreskrivs enligt lag. Till exempel bör detta förtroendeförhållande uttryckligen eller underförstått ålägga sökanden en allmän förtroende- och lojalitetsplikt avseende den äldre rättighetsinnehavarens (klaganden) intressen.

De relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, kan stöta på liknande situationer som den som presenteras i nedanstående mål från tribunalen.

Parter vid tribunalen	SA.PAR. S.r.l. mot harmoniseringsbyrån	**Parter vid överklagande-nämnden**	SALINI COSTRUTTORI S.p.A. [klagande] mot SA.PAR. S.r.l. [sökande]
Tribunalens målnummer och datum	T-321/10, 11.7.2013	**Överklagande-nämndens ärendenummer och datum**	R 219/2009-1, 21.4.2010
Varumärken	**Omtvistat varumärke** / **Äldre rättigheter**	**Faktorer som var relevanta för fastställandet av ond tro i detta mål**	

	GRUPPO SALINI EU-varumärke nr 3 831 161 (ordmärke) Klasserna 36, 37, 42	**SALINI** (oregistrerat varumärke/kännetecken)	Sökandens ohederliga avsikt *(i detta mål: avsikt att tillskansa sig rätten till klagandens varumärke)*
			Sökandens vetskap om att tredje part använder en äldre identisk/liknande rättighet
			Graden av rättsskydd som äldre rättigheter från tredje part åtnjuter
			Identitet/likhet mellan det omtvistade varumärket och äldre rättigheter
			Tidigare förhållande mellan parterna
			Tidsföljden för de omständigheter som ledde fram till ingivandet av ansökan om det omtvistade varumärket
			Avsaknad av hederlig kommersiell logik bakom ansökan om registrering av det omtvistade varumärket
Sammanfattning av målet	Sökanden (SA.PAR. Srl) registrerade EU-varumärket ”GRUPPO SALINI”. Klaganden (Salini Costruttori SpA) väckte talan om ogiltighetsförklaring på grund av ond tro. Tribunalen fann att sökanden inte kunde ha varit omedveten om klagandens långvariga användning av det icke registrerade varumärket/kännetecknet ”SALINI” (ensamt eller tillsammans med ordet ”costruttori”) i Italien och utomlands. Det förelåg en tidigare relation mellan parterna. Tribunalen tog hänsyn till att sökanden hade ett stort innehav i klagandens aktiekapital och att dess chefer hade höga befattningar i klagandens ledning och således hade ”kvalificerad” kännedom om klagandens kommersiella expansion och ökade anseende. Denna status med ”kvalificerad” kännedom var emellertid inte i sig tillräcklig för att dra slutsatsen att det förelåg ond tro och andra faktorer undersöktes ytterligare, bland annat kronologin rörande de omständigheter som ledde fram till ingivandet av registreringsansökan (inklusive en bolagstvist före ansökan och en ökning av sökandens omsättning och renommé). Mot bakgrund av ovanstående bekräftade tribunalen att det förelåg ond tro, eftersom sökandens avsikt varit att tillskansa sig rätten till klagandens varumärke.		

2.5.2 Scenarier avseende missbruk av varumärkessystemet

2.5.2.1 Defensiva registreringar

Det är viktigt att betona att EU-varumärkesdirektivet inte uppställer några krav på att sökanden deklarerar eller visar sin avsikt att använda ett varumärke vid tidpunkten för ansökan. Dessutom kan ett registrerat varumärke inte återkallas på grund av det inte har använts förrän fem år har gått från registreringen. Sökanden är följaktligen inte skyldig att vid tidpunkten för ansökan om registrering med precision ange eller ens känna till hur det sökta varumärket kommer att användas och har fem år på sig att börja använda varumärket i enlighet med varumärkets grundläggande funktion. Inom ramen för ett förfarande rörande ond tro kan registrering av ett varumärke utan att sökanden har för avsikt att använda varumärket för de varor och tjänster som avses med registreringen trots detta anses ha skett i ond tro när ansökan om registrering av varumärket inte kan motiveras ([149]) med hänsyn till de syften som anges i EU-varumärkesdirektivet.

I detta avseende är det även viktigt att komma ihåg att trots att det inte uppställs krav på någon avsikt att använda ett varumärke, är det inte heller berättigat att skydda varumärken om de inte faktiskt används på

([149]) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punkt 35.

marknaden i enlighet med de krav på verkligt bruk som föreskrivs i relevant (nationell/EU-) lagstiftning. Bakgrunden till detta är att bibehållandet av registreringen av ett varumärke som inte används skulle kunna begränsa vilka kännetecken som kan registreras av andra som varumärken samt beröva konkurrenterna möjligheten att använda detta eller ett liknande varumärke för identiska eller liknande varor och/eller tjänster ([150]).

Det finns inte något som hindrar att ett varumärke registreras (förutsatt att varumärket i övrigt uppfyller registreringskraven), trots att sökanden ansöker om registrering av ett varumärke utan att ha någon som helst avsikt att använda det för de angivna varorna och/eller tjänsterna. Den enda möjligheten att upphäva registreringen, eller begränsa dess omfattning, före utgången av den femårsperiod som krävs innan det är möjligt att påtala bristande användning, är om ansökan gjordes i ond tro. Detta säkerställer att varumärkessystemet inte kan missbrukas ([151]).

Mot denna bakgrund kommer registreringar som inte fyller någon legitim funktion som varumärke – särskilt den grundläggande funktionen att ange kommersiellt ursprung – och som är avsedda att

a) endast öka omfattningen av skyddet för sökandens övriga äldre rättigheter, utan någon hederlig kommersiell logik ([152]), och/eller
b) utan någon hederlig kommersiell logik hindra tredje part från att registrera eller använda identiska/liknande rättigheter för identiska/liknande varor och/eller tjänster i framtiden (i förhållande till alla eller vissa av de identifierade varorna och/eller tjänsterna),

anses ha gjorts i ond tro.

Vid bedömningen av ond tro inom ramen för detta scenario bör den som ansöker om registrering av det omtvistade varumärket inte vara skyldig att bevisa att varumärket har använts. Detta beror på att bedömningen inte avser verkligt bruk utan snarare huruvida sökanden, vid tidpunkten för ansökan om det omtvistade varumärket, hade för avsikt eller som syfte (eller möjlig avsikt eller syfte) att använda det på marknaden ([153]) i enlighet med ett varumärkes grundläggande funktioner. Vid denna bedömning måste alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet beaktas och i synnerhet kan det faktum att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket inte grundades på hederlig kommersiell logik([154]) vara ett tecken på sökandens ohederliga avsikt ([155]).

Slutligen, såsom förklaras ovan, kan de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, stöta på detta scenario, bland annat om en sökande medvetet försöker erhålla en varumärkesregistrering för ett stort antal varor eller tjänster utan någon avsikt att använda varumärket i förhållande till alla eller vissa av dem ([156]), men potentiellt, till exempel, för att hindra tredje parter från att använda det registrerade varumärket för försäljning av dessa varor och/eller tjänster. Defensiva registreringar kan också utgöra ond tro, såsom framgår av nedanstående mål från tribunalen, när sökandens avsikt endast

([150]) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 50.
([151]) Förslag till avgörande av generaladvokat Tanchev av den 16 oktober 2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, punkt 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, punkterna 57–58 (i detta mål fann tribunalen inte att det förelåg ond tro), 29.9.2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkt 68 (och däri angiven rättspraxis), 5.5.2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, punkt 64 (och där angiven rättspraxis).
([154]) För mer information om faktorn ”huruvida ansökan om registrering av det omtvistade varumärket grundades på hederliga kommersiell logik”, se underavsnitt 2.4.2.9.
([155]) 29.9.2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, punkt 69.
([156]) 29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 81, förslag till avgörande av generaladvokat Tanchev av den 16 oktober 2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, punkterna 94–95.

var att förstärka skyddet för en annan rättighet och utvidga sin varumärkesportfölj, utan att det förelegat någon hederlig kommersiell logik.

<table>
<tr><td>Parter vid tribunalen</td><td colspan="2">Target Ventures Group Ltd mot EUIPO</td><td>Parter vid överklagande-nämnden</td><td>Target Ventures Group Ltd [klagande] mot Target Partners GmbH [sökande]</td></tr>
<tr><td>Tribunalens målnummer och datum</td><td colspan="2">T-273/19, 28.10.2020</td><td>Överklagande-nämndens ärendenummer och datum</td><td>R 1684/2017-2, 4.2.2019</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Varumärken</td><td>Omtvistat varumärke</td><td>Äldre rättigheter</td><td colspan="2">Faktorer som var relevanta för fastställandet av ond tro i detta mål</td></tr>
<tr><td rowspan="4">TARGET VENTURES EU-varumärke nr 13 685 565 (ordmärke) Klasserna 35, 36</td><td rowspan="4">TARGET PARTNERS (oregistrerat varumärke/kännetecken)

TARGET VENTURES (domännamn)</td><td colspan="2">Sökandens ohederliga avsikt (i detta mål: avsikt att förstärka skyddet för en annan rättighet och utvidga sin varumärkesportfölj)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Identitet/likhet mellan det omtvistade varumärket och äldre rättigheter</td></tr>
<tr><td colspan="2">Det omtvistade varumärkets ursprung och dess användning sedan det skapades</td></tr>
<tr><td colspan="2">Avsaknad av hederlig kommersiell logikbakom ansökan om registrering av det omtvistade varumärket</td></tr>
<tr><td>Sammanfattning av målet</td><td colspan="4">Sökanden, en riskkapitalfond (Target Partners GmbH), registrerade EU-varumärket ”TARGET VENTURES”. Företaget var även ägare till domännamnen ”targetventures.com” och ”targetventures.de”, vilka endast användes för att omdirigera till sökandens officiella webbplats ”www.targetpartners.de”. Klaganden (Target Ventures Group Ltd), också en riskkapitalfond, hade varit verksam under beteckningen ”TARGET VENTURES” på de ryska och europeiska riskkapitalmarknaderna. Tribunalen fann att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket i syfte att undvika risk för förväxling med kännetecknet ”TARGET PARTNERS”, som sökanden redan innehade, och/eller för att skydda den beståndsdel som är gemensam för dessa kännetecken (dvs. TARGET) var avsedd för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion, särskilt den grundläggande funktionen att ange ursprung, och att det snarare bidrog mer till att förstärka och skydda sökandens första rättighet (TARGET PARTNERS). Dessutom uppgav tribunalen att klagandens påstående att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket syftade till att utvidga dess användning inte enbart motsades av att varumärket ”TARGET VENTURES” inte hade använts – förutom den användning som redan gjorts innan ansökan om registrering ingavs – utan även av den omständigheten att sökanden bekräftade att dess verksamhet i allmänhetens ögon endast identifieras med kännetecknet ”TARGET PARTNERS”.</td></tr>
</table>

2.5.2.2 Ansökan om omregistrering

I samband med ett scenario med en ansökan om omregistrering av ett varumärke är det viktigt att inledningsvis belysa att en innehavare kan ha ett legitimt intresse av att lämna in en ny ansökan för ett redan registrerat varumärke. Detta kan till exempel vara fallet när innehavaren av ett tidigare registrerat varumärke i enlighet med sin nya marknadsföringsstrategi, nya affärsbehov och/eller förändringar i konsumenternas efterfrågan, beslutar att ansöka om registrering av en moderniserad/uppdaterad version av sitt/sina tidigare registrerade

varumärken ([157]) och/eller för att täcka en uppdaterad förteckning över varor och/eller tjänster ([158]). Det är även uppenbart att en ansökan om omregistrering av ett varumärke är en åtgärd som i sig inte är förbjuden enligt EU-varumärkesdirektivet ([159]) ([160]).

Mot bakgrund av ovanstående ska det framhållas att en ansökan om omregistrering endast kommer att anses ha lämnats in i ond tro under konkreta och specifika omständigheter, när det bevisas att sökandens avsikt med att inge ansökan om omregistrering varit att missbruka varumärkessystemet ([161]).

Det finns emellertid flera faktorer som de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, bör betrakta vid bedömningen av huruvida det är frågan om en ansökan om omregistrering. Dessa faktorer ingår i punkterna 1) till 4) nedan för att ge viss vägledning vid utförandet av denna bedömning. Ingen av dem kommer dock, för sig eller tillsammans, att vara tillräcklig för att konstatera att sökanden handlade i ond tro vid ingivandet av ansökan om varumärkesregistrering, eftersom alla relevanta omständigheter i målet måste prövas, i synnerhet sökandens ohederliga avsikt.

1) Äganderätten/parterna till de aktuella varumärkena

En av de faktorer som ska analyseras vid bedömningen av huruvida det rör sig om en ansökan om omregistrering är äganderätten till de aktuella varumärkena och de parter som är involverade. I detta avseende är det tydligt att både sökanden av det omtvistade varumärke som ansökan om omregistrering avser och innehavaren av det eller de tidigare registrerade varumärkena måste vara samma/identiska fysiska/juridiska person.

I samband med ond tro skulle det emellertid inte vara korrekt att begränsa bedömningen av denna faktor enbart till situationer där sökanden av det omtvistade varumärket och innehavaren av det eller de tidigare registrerade varumärkena utgör samma/identiska fysiska/juridiska personer utan vissa ytterligare särdrag måste beaktas. Annars skulle denna regel vara mycket lätt att kringgå genom användandet av en annan fysisk eller juridisk person som är kopplad till innehavaren.

Såsom redan nämnts i detta dokument är det viktigt att identifiera vem sökanden av det omtvistade varumärket är. I detta avseende, såsom anges i underavsnitt 2.3.3, kommer varje fysisk/juridisk person som anges som sökande i ansökningsformuläret att betraktas som sådan. Denna princip, och den extensiva tolkningen av begreppet sökande som anges i nämnda underavsnitt, är även tillämplig på scenariot med en ansökan om omregistrering.

([157]) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkterna 35–36 och 51 (i detta mål fann tribunalen inte att det förelåg ond tro).
([158]) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkt 49 (i detta mål fann tribunalen inte att det förelåg ond tro), 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 75.
([159]) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 punkt 70.
([160]) Vid en ansökan om omregistrering är det emellertid även viktigt att erinra om följande bestämmelser/praxis på nationell nivå: I Portugal är en ansökan om omregistreringav ett identiskt varumärke för identiska varor och/eller tjänster inte tillåten, eftersom det i artikel 224 i den portugisiska lagen om industriell äganderätt anges att ”endast en registrering får förekomma för samma varumärke för en och samma vara eller tjänst och därför kommer ett sådant varumärke att avslås ex officio”. I Cypern utgör det dessutom intern praxis, trots att det inte finns några nationella bestämmelser på området, att ingen kan inneha två certifikat för exakt samma varumärke för samma förteckning över varor och/eller tjänster, och följaktligen kommer en varumärkesansökan som lämnats in av en identisk sökande för en identisk återgivning och för identiska varor och/eller tjänster inte att godtas.
([161]) För mer information om ”sökandens ohederliga avsikt”, se underavsnitt 2.4.1.1.

I samband med en ansökan om omregistrering måste därför de berörda myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, exempelvis analysera följande:

a) Om den som inger ansökan om omregistrering av det omtvistade varumärket och innehavaren av det eller de tidigare registrerade varumärkena är samma/identiska fysiska/juridiska person ([162]).
b) Om de tillhör samma företagsgrupp.
c) Om det finns en möjlig koppling/anknytning/överenskommelse mellan dem (t.ex. en situation där innehavaren av det tidigare registrerade varumärket eller de tidigare registrerade varumärkena är en fysisk person och om ansökan om omregistrering av det omtvistade varumärket inges av ett företag där den tidigare innehavaren är verkställande direktör eller den största aktieägaren).

2) Bedömning av huruvida återgivningen av de aktuella varumärkena är identisk/liknande

I samband med en ansökan om omregistrering, och i enlighet med EU:s rättspraxis ([163]), måste de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, även bedöma om återgivningen av det (omregistrerade) omtvistade varumärket och återgivningen av det tidigare registrerade varumärket eller de tidigare registrerade varumärkena är identiska.

Att begränsa bedömningen av återgivningen av de aktuella varumärkena endast till de situationer där varumärkena är (strikt) identiska skulle emellertid innebära att hela detta scenario till stor del blir verkningslöst och lätt för sökanden att kringgå, genom att helt enkelt inge en ansökan om omregistrering med vissa ändringar/variationer i återgivningen av det tidigare registrerade varumärket eller de tidigare registrerade varumärkena.

Med beaktande av ovanstående bör bedömningen av huruvida de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, stöter på en situation med en ansökan om omregistrering inte begränsas till det faktum att återgivningen av varumärkena i fråga är identisk, utan bör även utvidgas till att omfatta liknande varumärken. Vid bedömningen krävs det alltid en saklig värdering av samtliga relevanta omständigheter i varje enskilt fall.

3) Bedömning av huruvida de varor och/eller tjänster som omfattas av de aktuella varumärkena är identiska/liknande

I samband med en ansökan om omregistrering bör de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, även bedöma huruvida de varor och/eller tjänster som omfattas av varumärkena i fråga är identiska ([164]).

Liksom för den tidigare faktorn ska det i samband med detta scenario framhållas att om bedömningen av varorna och/eller tjänsterna rörande de aktuella varumärkena begränsades till att endast omfatta situationer där de är identiska skulle detta innebära att hela scenariot med ansökan om omregistrering till stort del blir verkningslöst och en ohederlig sökande skulle till följd av detta mycket lätt kunna kringgå regeln genom att helt enkelt inge en ansökan om omregistrering av ett varumärke med vissa ändringar av specifikationen av varorna och/eller tjänsterna med avseende på det äldre registrerade varumärket eller de äldre registrerade varumärkena.

([162]) 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.
([163]) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkt 30 (i detta mål fann tribunalen inte att det förelåg ond tro), 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.
([164]) 13.12.2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punkterna 42 och 49–51 (i detta mål fann tribunalen inte att det förelåg ond tro), 21.4.2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punkt 75.

Med beaktande av ovanstående bör bedömningen av huruvida de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, står inför en situation med en ansökan om omregistrering inte begränsas till det faktum att de varor och/eller tjänster som omfattas av de aktuella varumärkena är identiska, utan den bör utvidgas till att omfatta även liknande och/eller närbesläktade varor och/eller tjänster. Vid bedömningen krävs det alltid en saklig värdering av samtliga relevanta omständigheter i varje enskilt fall.

4) Territoriella aspekter eller territorium som omfattas av de omtvistade varumärkena

Slutligen är en annan faktor som de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, måste analysera för att kontrollera om de står inför en situation med en ansökan om omregistrering det territorium där de aktuella varumärkena är tillämpliga.

I detta sammanhang ska det erinras om att det föreligger en mycket nära relation mellan Europeiska unionens varumärkessystem och de nationella systemen, där principerna om samexistens och komplementaritet är kännetecknande. Detta innebär att båda systemen existerar och är tillämpliga sida vid sida och att samma varumärke därför kan skyddas av samma innehavare som ett EU-varumärke och som ett nationellt varumärke i en (eller i alla) av medlemsstaterna. Möjligheten att inge en ansökan om ett EU-varumärke för att erhålla ett enhetligt skydd på unionsnivå, utöver det skydd som erhålls genom nationella varumärken som registrerats i de olika medlemsstaterna, är själva syftet med unionens varumärkessystem och ska därför inte i sig anses utgöra en handling i ond tro ([165]). Följaktligen är inlämnandet av en ansökan om EU-varumärke som är identiskt med eller mycket likt nationella eller internationella varumärken som redan är registrerade vanligtvis förenligt med kommersiell logik och utgör inte ensamt bevis på ond tro.

5) Analys av relevanta faktorer för att identifiera en situation med ansökan om omregistrering och bedömning av ond tro

Mot bakgrund av vad som har angetts i ovannämnda underavsnitt avseende ansökan om omregistrering och efter att ha analyserat alla faktorer till vilka hänvisas i detta dokument, kommer de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, att kunna bedöma huruvida det rör sig om en situation med en ansökan om omregistrering.

Såsom redan förklarats kommer emellertid ingen av ovanstående faktorer, vare sig ensam eller tillsammans, att vara tillräcklig för att konstatera att sökanden agerat i ond tro vid ingivandet av en ansökan om omregistrering av ett varumärke. Liksom i andra scenarier med ond tro måste andra faktorer som är relevanta för bedömningen av ond tro, särskilt en ohederlig avsikt från sökanden, undersökas i detalj ([166]) med beaktande av det syfte som eftersträvas med bestämmelserna om ond tro, vilket i samband med ett scenario med ansökan om omregistrering är att förhindra missbruk av varumärkessystemet.

Som ett exempel kan de relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, stöta på situationer som liknar den som presenteras i nedanstående mål från tribunalen, där ansökan om omregistrering ingavs i ond tro.

Parter vid tribunalen	Hasbro, Inc. mot EUIPO	**Parter vid överklagande-nämnden**	Kreativni Dogadaji [klagande] d.o.o. mot Hasbro, Inc. [sökande]

([165]) 15.9.2016, T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, punkt 45.
([166]) För mer information om faktorn beträffande sökandens ohederliga avsikt, se underavsnitt 2.4.1.1.

<table>
<tr><th>Tribunalens målnummer och datum</th><td colspan="2">T-663/19, 21.4.2021 (167)</td><th>Överklagande-nämndens ärendenummer och datum</th><td>R 1849/2017-2, 22.7.2019</td></tr>
<tr><th rowspan="7">Varumärken</th><th>Omtvistat varumärke</th><th>Äldre rättigheter</th><th colspan="2">Faktorer som var relevanta för fastställandet av ond tro i detta mål</th></tr>
<tr><td rowspan="6">MONOPOLY EU-varumärke nr 9 071 961 (ordmärke) Klasserna 9, 16, 28 och 41</td><td rowspan="6">MONOPOLY EU-varumärke nr 238 352 (ordmärke) Klasserna 9, 25, 28

MONOPOLY EU-varumärke nr 6 895 511 (ordmärke) Klass 41

MONOPOLY EU-varumärke nr 8 950 776 (ordmärke) Klass 16</td><td colspan="2">Sökandens ohederliga avsikt (i detta mål: att förlänga femårsfristen för verkligt bruk och inte behöva lägga fram bevis för användning av varumärket och)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Identitet/likhet mellan det omtvistade varumärket och äldre rättigheter</td></tr>
<tr><td colspan="2">Identiska eller liknande varor/tjänster</td></tr>
<tr><td colspan="2">Det omtvistade varumärkets ursprung och dess användning sedan det skapades</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kronologin för de omständigheter som ledde fram till ingivandet av ansökan om det omtvistade varumärket</td></tr>
<tr><td colspan="2">Avsaknad av hederlig kommersiell logik bakom ansökan om registrering</td></tr>
<tr><th>Sammanfattning av målet</th><td colspan="4">Sökanden (Hasbro, Inc.) registrerade det omtvistade EU-varumärket ”MONOPOLY”, och var även innehavare av flera tidigare registrerade EU-varumärken med ”MONOPOLY” som var skyddade i samma klasser. Klaganden (Kreativni Događaji d.o.o.) väckte talan om ogiltighetsförklaring på grund av ond tro. Det omtvistade varumärket omfattade ett stort antal varor och tjänster som redan omfattades av de äldre ”MONOPOLY”-varumärkena. Sökanden medgav vid en muntlig utfrågning inför överklagandenämnden att en av fördelarna med denna strategi var att minska den administrativa bördan i många invändningsförfaranden där sökanden var tvungen att förbereda och lägga fram bevisning. Tribunalen konstaterade att syftet med sökandens ansökan om omregistrering var att inte behöva upprätta och inge bevis för användning av det omtvistade varumärket och därmed förlänga femårsfristen för verkligt bruk avseende de äldre varumärkena. Ett sådant beteende måste emellertid anses strida mot syftena med EU-varumärkesförordningen, mot de principer som reglerar unionens varumärkesrätt och mot regeln om bevis för verkligt bruk. I samband med det aktuella målet bör det nämnas att konstaterandet av ond tro endast påverkade de varor och tjänster från det omtvistade varumärket som fanns vara identiska med dem som omfattades av de äldre varumärkena.</td></tr>
</table>

2.5.2.3 Spekulativa syften/varumärke som ett instrument för påtryckning

Såsom förklaras i underavsnitt 2.4.2.10 kan ond tro föreligga bland annat när en ansökan om registrering av ett varumärke inte omfattas av dess ursprungliga syfte och lämnas in spekulativt eller enbart i syfte att erhålla ekonomisk ersättning. Den omständigheten att sökanden har begärt ekonomisk ersättning, även en betydande

(167) För mer information om denna dom, se tabellen i underavsnitt 2.4.2.9.

sådan, är emellertid inte tillräcklig för att konstatera att sökanden handlat bedrägligt och spekulativt vid ingivandet av ansökan om registrering av varumärket. Detta kan exempelvis bero på att en begäran om ekonomisk ersättning för överlåtelsen av varumärket, med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet, omfattas av marknadsfriheten ([168]). För att detta scenario med ond tro ska bli aktuellt måste därför flera faktorer för bedömningen av ond tro, som är relevanta i det enskilda fallet, beaktas.

De relevanta myndigheterna, inklusive medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, kan stöta på liknande situationer som den som presenteras i nedanstående mål från tribunalen.

<table>
<tr><td>Parter vid tribunalen</td><td colspan="2">Copernicus-Trademarks Ltd mot EUIPO</td><td>Parter vid överklagande-nämnden</td><td>COPERNICUS-TRADEMARKS Limited [sökande] mot MAQUET GmbH & Co. KG [klagande]</td></tr>
<tr><td>Tribunalens målnummer och datum</td><td colspan="2">T-82/14, 7.7.2016</td><td>Överklagande-nämndens ärendenummer och datum</td><td>R 2292/2012-4, 25.11.2013</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Varumärken</td><td>Omtvistat varumärke</td><td>Tidigare registrerat varumärke</td><td colspan="2">Faktorer som var relevanta för fastställandet av ond tro i detta mål</td></tr>
<tr><td rowspan="5">LUCEO
EU-varumärke nr 8 554 974 (ordmärke) Klasserna 10, 12, 28</td><td rowspan="5">LUCEO
Österrikiskt varumärke 1533/2009 (ordmärke) Klasserna 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 36, 40</td><td colspan="2">Sökandens ohederliga avsikt (i detta mål: avsikten att erhålla en blockerande ställning för att kunna göra en invändning mot eventuella senare ansökningar om registrering av identiska/liknande varumärken från tredje part)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Identitet/likhet mellan det omtvistade varumärket och äldre rättigheter</td></tr>
<tr><td colspan="2">Det omtvistade varumärkets ursprung och dess användning sedan det skapades</td></tr>
<tr><td colspan="2">Begäran om ekonomisk ersättning</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sökandens beteende/handlingar följer ett mönster</td></tr>
<tr><td>Sammanfattning av målet</td><td colspan="4">Klaganden (Maquet GmbH) ingav ansökan om registrering av EU-varumärket ”LUCEA LED” för varor i klass 10. Sökanden (Copernicus EOOD) registrerade det omtvistade EU-varumärket ”LUCEO” och åberopade prioritet på grundval av ett österrikiskt varumärke. Sökanden framställde en invändning mot ansökan om EU-varumärket ”LUCEA LED” och klaganden väckte talan om ogiltigförklaring av varumärket LUCEO på grund av ond tro. Tribunalen bekräftade att sökanden hade använt sig av en missbruklig ansökningsstrategi som bestod i att ansökningar om registrering av nationella varumärken successivt kedjades samman. Tribunalen fann bland annat att kedjan av ansökningar om registrering av tyska och österrikiska ”LUCEO”-varumärken var avsedd att ge sökanden en blockerande ställning under en period som översteg betänketiden på sex månader (för att hävda prioritet vid en ansökan om ett EU-varumärke) och den femårsfristen för verkligt bruk. Sökanden använde denna blockerande position för att göra invändningar mot ansökningar om identiska/liknande varumärken genom att hävda prioritet för sina äldre ”LUCEO”-varumärken och begärde ekonomisk ersättning först efter det att klaganden hade tagit kontakt. Tribunalen fann att denna registreringsstrategi var oförenlig med syftet med EU-varumärkesförordningen och utgjorde missbruk av varumärkessystemet, eftersom</td></tr>
</table>

([168]) 1.2.2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39.

	varumärkesansökningarna avvek från deras ursprungliga syfte och ingavs i spekulativt syfte eller enbart i syfte att erhålla ekonomisk ersättning.

2.6 Omfattningen av avslag/annulleringen på grund av ond tro

Ond tro föreligger generellt i fråga om alla de varor och/eller tjänster för vilka det omtvistade varumärket har sökts eller registrerats. Enligt EU-domstolens dom i målet ”SKY” är det emellertid möjligt med ett partiellt avslag eller en partiell annullering ([169]).

([169]) 29.1.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punkt 81.