

Mål C-17/24

Begäran om förhandsavgörande

Datum för ingivande:

11 januari 2024

Domstol som begär förhandsavgörande:

Cour de cassation (Frankrike)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

10 januari 2024

Klagande:

CeramTec GmbH

Motpart:

CoorStek Bioceramics LLC

[utelämnas]

COUR DE CASSATION

Offentlig förhandling av den **10 januari 2024**

Hänskjutande till
Europeiska unionens
domstol [utelämnas]

[utelämnas]

REPUBLIKEN FRANKRIKE

[utelämnas]

BESLUT AV DEN 10 JANUARI 2024 MEDDELAT AV COUR DE
CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (HÖGSTA DOMSTOLEN,
AVDELNINGEN FÖR HANDELSRÄTTSLIGA, FINANSIELLA OCH
EKONOMISKA MÅL)

CeramTec GmbH, ett bolag bildat enligt tysk rätt, med säte i [utelämnas] Plochingen (Tyskland), har överklagat [utelämnas] den dom som Cour d'appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) [utelämnas] meddelade den 25 juni 2021 i en tvist mellan det bolaget och bolaget Coorstek Bioceramics LLC, ett bolag bildat enligt amerikansk rätt, med säte i [utelämnas] Colorado [utelämnas] (Förenta staterna), tidigare kallat C5 Medical Werks LLC, motpart i målet om överklagande.

Klaganden har åberopat två grunder till stöd för sitt överklagande.

[utelämnas]

Förevarande beslut har meddelats av avdelningen för handelsrättsliga, finansiella och ekonomiska mål vid Cour de cassation [utelämnas].

Faktiska omständigheter och förfarandet i det nationella målet

- 1 Enligt den överklagade domen (Paris den 25 juni 2021) är bolaget CeramTec GmbH (Ceramtec) specialiserat på utveckling, tillverkning och distribution av tekniska keramiska komponenter som bland annat är avsedda att användas i höft- eller knäimplantat. Bolaget säljer dessa till protestillverkare som utformar kompletta höftproteser som sedan säljs till slutanvändarna, såsom sjukhus eller ortopedkirurger.
- 2 Bolaget innehade tidigare ett europeiskt patent (nr EP 0 542 815), som avsåg Frankrike och ett keramiskt kompositmaterial, vilket löpte ut den 5 augusti 2011.
- 3 Den 23 augusti 2011 ansökte bolaget om tre EU-varumärken:
 - Varumärke nr 10 214 195, avseende färgen rosa Pantone 677 C, 2010 års utgåva, registrerat den 26 mars 2013, med rätt till prioritet på grundval av ett tyskt varumärke av den 21 juli 2011.
 - EU-figurvarumärke nr 10 214 112, registrerat den 12 april 2013, med rätt till prioritet på grundval av ett tyskt varumärke av den 25 juli 2011, vilket är en grafisk återgivning av en kula i färgen rosa Pantone 677 C.
 - Det tredimensionella EU-varumärket nr 10 214 179, registrerat den 20 juni 2013, med rätt till prioritet på grundval av ett tyskt varumärke av den 26 juli 2011.
- 4 Dessa varumärken avser följande varor i klass 10 i den internationella Niceklassificeringen: keramiska delar för implantat för osteosyntes, ledyttersättning, bendistansstycken, höftledskulor, höftledsskålar och knäledsdelar; samtliga avsedda för försäljning till tillverkare av implantat.
- 5 Den 13 december 2013 väckte Ceramtec talan om varumärkesintrång och snyltning mot bolaget Coorstek Bioceramics LLC (nedan kallat Coorstek), som

tillverkar medicinska komponenter av avancerad teknisk keramik, bland annat för höftleds-, disk- och tandproteser, och som saluförde en produkt med samma karakteristiska rosa färg som Ceramtecs produkter. Coorstek har framställt ett genkärsmål och yrkat att de återopade varumärkena ska ogiltigförklaras.

- 6 Det framgår vidare av domen och av inlagorna att Ceramtec har väckt talan om varumärkesintrång och om snyltning i Tyskland, Förenta staterna och Schweiz. Ett överklagande har getts in mot de beslut som den tyska varumärkes- och patentbyrån antog den 21 juni och den 11 juli 2018 om ogiltigförklaring av de aktuella varumärkena. Genom ett beslut av den 11 september 2019 upphävdes i Förenta staterna, efter överklagande, ett beslut som Distriktsdomstolen i Colorado hade meddelat den 5 januari 2017 om ogiltigförklaring av de amerikanska varumärkena. Den schweiziska byrån vägrade att registrera varumärkena på grund av att de ansågs inte ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användningen i Schweiz, varpå Ceramtec återkallade sina varumärken. Den 13 mars 2023 upphävde Appellationsdomstolen i Stuttgart, som hade att pröva en talan om varumärkesintrång, beslutet att vilandeförklara Ceramtecs förfarande vid Domstolen i Stuttgart. Appellationsdomstolen i Stuttgart avvek från de förstnämnda domstolarnas bedömning av möjligheterna att bifalla yrkandet om ogiltigförklaring av varumärket med hänvisning till ond tro.
- 7 Genom dom av den 25 juni 2021 ogiltigförklarade Cour d'appel i Paris de tre EU-varumärkena på grund av att ansökan om registrering hade gjorts i ond tro.
- 8 Cour d'appel i Paris påpekade att Ceramtec, den dag då ansökan om registrering av de tre varumärkena i färg gjordes, den 23 augusti 2011, var övertygat om den tekniska effekten av kromoxid för att säkerställa hårdheten och hållfastheten hos de keramiska kulor som ingick i proteserna och att bolaget hade försökt skydda kulornas rosa färg, som var resultatet av den effekt som kromoxiden i keramiken gav upphov till. Cour d'appel i Paris drog därav slutsatsen att Ceramtec hade haft för avsikt att förlänga sin ensamrätt på den tekniska lösning som tidigare hade varit skyddad genom ett patent, som löpte ut den 5 augusti 2011.
- 9 Den onda tron kännetecknades, enligt Cour d'appel, av en önskan – inte att hindra konkurrenter från att använda den rosa färgen – utan att förlänga en ensamrätt och hindra konkurrenter från att ta sig in på den marknad som Ceramtec hade en dominerande ställning på tack vare det material som dess produkter bestod av, nämligen kromoxid i en proportion som innebar att keramiken fick en rosa färg.
- 10 Cour d'appel fann att sökanden därför hade haft för avsikt att få ensamrätt för andra ändamål än sådana som avser ett varumärkes funktion, det vill säga ursprungsangivelse, eftersom Ceramtec, vid tidpunkten för registreringsansökan, inte uppfattade den rosa färgen som kännetecknande ur kundernas synvinkel, utan som en effekt av en komponent i sitt material, vilken Ceramtec ansåg bidra till materialets hållfasthet.

- 11 Ceramtec har överklagat till högsta instans och kritiserat domen, eftersom det i den har slagits fast att bolagets tre EU-varumärken ska ogiltigförklaras och att bolaget inte kan väcka talan om intrång i sina varumärken.

Redogörelse för grunden

- 12 I den grund för överklagandet i högsta instans angående vilken klargöranden begärs från Europeiska unionens domstol (nedan kallad EU-domstolen), har det gjorts gällande att det enligt artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009 är förbjudet att som varumärke registrera kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Denna artikel svarar mot målet av allmänintresse att förhindra att varumärkesrätten leder till att ett företag ges ensamrätt på tekniska lösningar eller funktionella egenskaper hos en vara. Klaganden anser att, med tanke på denna särskilda bestämmelse, skulle en tolkning av artikel 52.1 i förordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009, enligt vilken ett varumärke får ogiltigförklaras på den enda grunden att sökanden helt enkelt har haft för avsikt att bibehålla rättigheterna till en teknisk lösning, utan att det visas att rätten till varumärket faktiskt säkerställer eller bevarar skyddet för en sådan lösning, innebära ett kringgående av tillämpningsområdet för artikel 7.1 e ii) och ett åsidosättande av de båda bestämmelsernas respektive tillämpningsområde.
- 13 Överklagandet handlar således om sambandet mellan artiklarna 7 och 52.1 b i förordning nr 207/2009, vilka båda innehåller absoluta ogiltighetsgrunder för ett varumärke. Denna fråga har inte tidigare prövats av Cour de cassation, och EU-domstolen tycks inte ha meddelat något avgörande i den fråga som ställs i förevarande mål.

Anförda bestämmelser

Unionsrätt

- 14 Bestämmelserna i förordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, i dess lydelse före förordning 2015/2424 av den 16 december 2015, som trädde i kraft den 23 mars 2016, ska tillämpas med hänsyn till att registreringsansökan för de omtvistade varumärkena gjordes den 23 augusti 2011.
- 15 I artikel 7 i den förordningen föreskrivs absoluta hinder för att registrera ett kännetecken som varumärke. Bland annat föreskrivs i artikel 7.1 e ii) i den förordningen att kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat inte får registreras.
- 16 Den artikeln återges nu i artikel 7 i förordning nr 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EU-varumärkesförordningen).

- 17 EU-domstolen har klargjort att detta förbud svarar mot syftet att ”förhindra att varumärkesrätten leder till att ett företag ges ensamrätt på tekniska lösningar eller funktionella egenskaper hos en vara, vilka användare kan efterfråga hos konkurrenternas varor” och på så sätt ”förhindra att det varumärkesrättsliga skyddet omfattar mer än sådana kännetecken som gör det möjligt att särskilja en vara eller en tjänst från konkurrenternas varor eller tjänster och därmed förhindrar att konkurrenterna fritt kan erbjuda varor som innehåller nämnda tekniska lösningar eller funktionella egenskaper i konkurrens med varumärkesinnehavaren” (EU-domstolens dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, punkterna 78 och 79, och dom av den 23 april 2020, Gömböc Kutato, C-237/19, punkt 25).
- 18 EU-domstolen har vidare slagit fast att de absoluta registreringshinder för ett varumärke som avses i artikel 7 är fristående, vilket framgår av den successiva uppräkningsen av dem samt användningen av ordet ”endast”. Det är således tillräckligt att ett av dessa registreringshinder föreligger för att neka eller ogiltigförklara en varumärkesregistrering så länge det fullt ut är tillämpligt på kännetecknet (EU-domstolens dom av den 18 september 2014, Hauck, C-205/13, om tillämpningen av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95). EU-domstolen har även påpekat att ogiltigförklaring endast kan ske om ett av dessa registreringshinder föreligger fullt ut och att tillämpningen av den bestämmelsen i de fall då vart och ett av de tre registreringshinder som anges endast har kontrollerats delvis uppenbart skulle strida mot det allmänintresse som ligger bakom tillämpningen av de tre registreringshindren (se, analogt, EU-domstolens dom av den 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, punkt 50).
- 19 I artikel 52.1 i förordning nr 207/2009, med rubriken ”Absoluta registreringshinder”, föreskrivs följande:
- ”1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt i följande fall:
- a) Om gemenskapsvarumärket inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.
 - b) Om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.”
- 20 Dessa bestämmelser är hämtade från förordning nr 40/94 av den 20 december 1993 och återfinns numera i artikel 59.1 i EU-varumärkesförordningen.
- 21 Det finns inte någon lagstadgad definition av begreppet ond tro, men EU-domstolen har angett att det är ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt i unionen och att samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet ska beaktas vilka förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering gavs in, för att bedöma huruvida ont uppsåt har förelegat (se, analogt, dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, i den del den avsåg tolkningen av artikel 4.4 g i direktiv 2008/95/EG).

- 22 EU-domstolen har påpekat att om det framgår av omständigheterna att innehavaren av det omtvistade varumärket har gett in en ansökan om registrering av detta varumärke med avsikten att, på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten, utan att avse en särskild tredje man, att erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion, ska förekomsten av en sådan avsikt medföra tillämpning av den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 september 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, punkterna 46, 54 och 56).

Nationell rätt

- 23 Det fanns inte några bestämmelser om ond tro i de nationella rättsakterna vid den tidpunkt då de omtvistade registreringsansökningarna gjordes. I artikel L. 712-6 i code de la propriété intellectuelle (lagen om immateriella rättigheter) föreskrevs följande: ”Om en ansökan om registrering har gjorts antingen i strid med tredje mans rättigheter eller i strid med en lagstadgad eller avtalsenlig skyldighet, kan den person som anser sig ha rätt till varumärket göra gällande sin äganderätt till det inför domstol.”
- 24 Enligt franska domstolars rättspraxis kan ogiltigförklaring av ett varumärke för vilket en ansökan har gjorts i strid med andras rättigheter begäras med stöd av principen svek omintetgör allt (*fraus omnia corrumpit*), jämförd, sedan lagen om införlivande av den 4 januari 1991, med artikel L. 712-6 i lagen om immateriella rättigheter. Detta ingår således bland de ogiltighetsgrunder som föreskrivs i artikel 4.4 g i direktiv 2008/95 (Com., den 17 mars 2021, överklagande nr 18-19.774).
- 25 Cour de cassation anser att ”bedrägeri i samband med en ansökan om varumärkesregistrering föreligger när denna görs i syfte att beröva någon annan ett kännetecken som är nödvändigt för dennes verksamhet” (Corn., den 25 april 2006, nr 04-15.641, Bull. nr 100) eller när det har bevisats att sökanden medvetet har åsidosatt intressen (Corn., den 12 december 2018, överklagande nr 17-24.582) och när flera ansökningar om varumärkesregistrering är en del av en affärsstrategi som syftar till att frånta aktörer möjligheten att använda ett namn som är nödvändigt för deras befintliga eller framtida verksamhet (Corn., den 1 juni 2022, överklagande nr 19-17.778).

Skälen till att förhandsavgörande begärs

- 26 Ceramtec har gjort gällande att det enligt artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009 är förbjudet att som varumärke registrera kännetecken ”som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat” i syfte att förhindra att varumärkesrätten leder till att ett företag ges ensamrätt på tekniska lösningar eller funktionella egenskaper hos en vara, vilka användare kan efterfråga hos konkurrenternas varor (EU-domstolens dom av den 23 april 2020, Gômboc

Kutato, C-237/19, punkt 25) och, på så sätt, utan tidsbegränsning behålla exklusiva rättigheter avseende tekniska lösningar (samma dom, punkt 27) eller andra rättigheter som unionslagstiftaren har velat begränsa giltighetstiden för (EU-domstolens dom av den 16 september 2015, Société des produits Nestlé c/Cadbury, C-215/14, punkt 45).

- 27 Ceramtec anser, med hänvisning till EU-domstolens praxis, i synnerhet domarna i målet Hauk och målet Société des produits Nestlé c/Cadbury (vilka det har hänvisats till ovan), att de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7 i förordning nr 207/2009, som ska vara uppfyllda vart och ett för sig och inte i kombination med varandra, är fristående och att de inte, om de inte styrks, kan känneteckna en sådan ond tro som avses i artikel 52.1 b i den förordningen. I annat fall skulle begreppet ond tro kunna åberopas för att kringgå eller bortse från villkoren för att tillämpa de ogiltighetsgrunder som avses i artikel 7.
- 28 Ceramtec anser dessutom att ett sådant kringgående skulle strida mot syftet med förordningen, enligt vilken det inte bara måste finnas en avsikt att säkerställa att en teknisk lösning skyddas genom varumärkesrätten utan även ett faktiskt skydd för denna. Ceramtec har emellertid i förevarande fall hävdade att bolaget, efter det att patentet hade löpt ut och ansökan om registrering av de omtvistade EU-varumärkena hade gjorts, upptäckte att kromoxiden, som gav den rosa färg som varumärkesansökan avsåg och som användes i utformningen av de figurativa och tredimensionella varumärkena, i själva verket inte hade någon teknisk effekt. Ceramtec har därav dragit slutsatsen att eftersom det inte finns någon teknisk effekt av denna komponent, kan de varumärken som skyddar den rosa färgen inte ha inneburit något kringgående av varumärkesrättens syfte, varför ond tro inte kan anses föreligga, i och med att det inte finns någon teknisk effekt som kan skyddas.
- 29 Ceramtec har hävdade att sökandens blotta avsikt inte kan anses utgöra ond tro i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 om det inte finns någon teknisk effekt som därigenom kan skyddas. Ceramtec anser att en motsatt tolkning skulle innebära att tredje part kan invända mot en ansökan om varumärkesregistrering på de grunder som anges i artikel 7.1 e ii) i förordningen utan att tillämpningsvillkoren är uppfyllda, vilket skulle vara detsamma som att indirekt använda begreppet ond tro för att tillämpa denna ogiltighetsgrund, utan att det krävs att villkoren för tillämpningen av den är uppfyllda.
- 30 Coorstek har gjort gällande att de båda bestämmelserna har olika syften och att artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009 inte kan anses utgöra en specialbestämmelse som har företräde framför artikel 52.1 b. Enligt Coorstek rör det sig om två olika situationer där ett varumärke kan ogiltigförklaras på helt skilda grunder. Det är sökandens beteende som ska vara avgörande vid bedömningen av ond tro och inte det aktuella kännetecknets inneboende egenskaper. Dessutom ska ond tro bedömas vid den tidpunkt då registreringsansökan görs, varför det saknar betydelse att ensamrätten till kännetecknet i själva verket inte ger något skydd för lösningen, medan sökanden trodde att så var fallet, i och med att det endast är sökandens avsikt som ska

beaktas. Att ansöka om registrering av ett kännetecken i syfte att förbehålla sig en teknisk lösning undergräver således den rättvisa konkurrensen, även om den patenterade tekniska effekten, som skyddas av upphovsrätten, i slutändan visar sig vara ineffektiv.

- 31 Generaladvokaten anser att de svar som EU-domstolen har lämnat i fråga om begreppet ond tro är tillräckliga för att pröva grunden för överklagandet, utan att grunda sig på en icke uppenbar tolkning av förordningen.
- 32 Cour d'appel de Paris konstaterade i sin dom av den 25 juni 2021 att industriella äganderättigheter inte får överföras i syfte att skydda samma egenskap hos varan och att sökandens onda tro kännetecknades av en avsikt att skydda en teknisk lösning efter det att patentskyddet hade upphört, utan att denne med framgång kunde klandra domstolen för att förväxla ond tro med det registreringshinder som avses i artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009.
- 33 I en dom av den 13 mars 2023 fann Appellationsdomstolen i Stuttgart däremot att den omständigheten att den karakteristiska rosa färgen var nödvändig för att uppnå en teknisk effekt i själva verket motsvarade det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009, vilken borde ha åberopats med stöd av artikel 52.1 a och inte med stöd av artikel 52.1 b.
- 34 Härav följer att medlemsstaternas appellationsdomstolar har gjort olika tolkningar av förhållandet mellan de absoluta ogiltighetsgrunder som avses i artikel 7 i förordning nr 207/2009 och den onda tro som utgör en ogiltighetsgrund enligt artikel 52.1 b i den förordningen.

Frågor som har hänskjutits för förhandsavgörande

- 35 Följaktligen uppkommer frågan om förhållandet mellan de absoluta ogiltighetsgrunder som avses i artikel 7 i förordning nr 207/2009, där det hänvisas till artikel 52.1 a i samma förordning, och artikel 52.1 b som avser registreringsansökningar som görs i ond tro.
- 36 Eftersom ond tro är ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt, bör följande frågor ställas till EU-domstolen:
- 37 Är de ogiltighetsgrunder som utgörs dels av registrering av ett varumärke i strid med bestämmelserna i artikel 7, dels av ond tro från sökandens sida vid tidpunkten för registreringsansökan, vilka omfattas av artikel 52.1 a respektive artikel 52.1.b i samma förordning, fristående och inte till någon del överlappande?
- 38 Om den första frågan besvaras nekande, kan sökandens onda tro bedömas mot bakgrund av enbart det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009 utan att det fastställs att det kännetecken som

varumärkesansökan avser endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat?

- 39 Ska artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 tolkas så, att ond tro inte ska anses föreligga hos en sökande som har gett in en ansökan om varumärkesregistrering i avsikt att skydda en teknisk lösning, när det efter det att denna ansökan gavs in upptäckts att det inte finns något samband mellan den tekniska lösningen i fråga och de kännetecken som ansökan om varumärkesregistrering avser?

Av dessa skäl hänskjuter domstolen

med beaktande av 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

frågor till Europeiska unionens domstol:

1. Ska artikel 52 i förordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken tolkas så, att de ogiltighetsgrunder som avses i artikel 7.1 a är fristående från och inte inkluderar sådan ond tro som avses i artikel 52.1 b?
2. Om den första frågan besvaras nekande, kan sökandens onda tro bedömas enbart mot bakgrund av det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009 utan att det fastställs att det kännetecken som varumärkesansökan avser endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat?
3. Ska artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 tolkas så, att ond tro inte ska anses föreligga hos en sökande som har gett in en ansökan om varumärkesregistrering i avsikt att skydda en teknisk lösning, när det efter det att denna ansökan gavs in upptäckts att det inte finns något samband mellan den tekniska lösningen i fråga och de kännetecken som ansökan om varumärkesregistrering avser?

[utelämnas]