



Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
EVGENI TANCHEV
vom 16. Oktober 2019¹

Rechtssache C-371/18

**Sky plc,
Sky International AG,
Sky UK Limited
gegen
SkyKick UK Limited,
SkyKick Inc**

(Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice [England & Wales], Chancery Division [Hoher Gerichtshof (England und Wales), Abteilung Chancery, Vereinigtes Königreich])

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten – Marken – Angabe der Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz begehrt wird – Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit – Bösgläubigkeit – Bösgläubigkeit aufgrund der fehlenden Absicht, die Marke für die angegebenen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen – Auslegung des Urteils vom 19. Juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361)“

1. Dieses Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice (England & Wales) (Hoher Gerichtshof [England und Wales], Vereinigtes Königreich) wirft einige wichtige Fragen zum Recht der Unionsmarke auf. Dies spiegelt sich auch im Urteil des vorliegenden Gerichts im Ausgangsverfahren vom 6. Februar 2018 ([2018] EWHC 155 [Ch], Arnold J) wider, das nach einer fünftägigen Verhandlung erging und 94 Seiten (358 Randnummern) umfasst (im Folgenden: Urteil im Ausgangsverfahren).

2. Im Ausgangsverfahren machen die Kläger (im Folgenden zusammen: Sky – bei denen es sich im Wesentlichen um Satelliten- und Digitalfernsehsender handelt) geltend, die Beklagten (im Folgenden zusammen: SkyKick – bei der SkyKick Inc handelt es sich um eine Start-up-Gesellschaft, die Informationstechnologie-Dienstleistungen zur Cloud-Migration erbringt²) hätten vier Unionsmarken, deren Inhaberin die zweite Klägerin (die Sky AG) ist, und eine Marke des Vereinigten Königreichs, deren Inhaberin die erste Klägerin (die Sky plc) ist, die aus dem Wort SKY bestehen (im Folgenden: die Marken) durch die Benutzung des Zeichens „SkyKick“ und dessen Varianten verletzt.

3. Die Rechtssache ist recht komplex, doch im Wesentlichen stellt SkyKick eine Verletzung in Abrede und beantragt im Wege der Widerklage die Feststellung, dass die einzelnen Marken insgesamt oder teilweise deshalb nicht rechtsgültig eingetragen wurden, weil i) es den Angaben der Waren und Dienstleistungen an *Klarheit und Eindeutigkeit fehlt* und ii) die Anmeldungen *bösgläubig vorgenommen wurden*.

¹ Originalsprache: Englisch.

² Diese Art der Dienstleistung, die „migriert“, ist auch als „Kick“ bekannt. Die besonderen Produkte der Beklagten sind Dienstleistungen im Zusammenhang mit der „Cloud-Migration“, dem „Cloud-Backup“ und der „Cloud-Verwaltung“. Diese werden als Zusatz zur Microsoft-Office-365-Software bereitgestellt. Der Name SkyKick wurde gewählt, da er wie „sidekick“ (Kumpel/Helfer) klingt und an die Dienstleistung der Gesellschaft denken lässt, mit der die Nutzer ihre Daten in den Himmel („sky“ bzw. die Cloud) „kicken“ (migrieren).

4. Die Rechtssache ist bedeutend, da sie es dem Gerichtshof erlaubt, sich mit Fragen in Bezug auf einige Mängel zu beschäftigen, die sich im Markensystem der Union ergeben haben. Wie SkyKick feststellt, betreffen alle fünf Fragen des vorlegenden Gerichts einen der problematischsten Aspekte einer Marke, nämlich die Rolle und Funktion der Angabe oder „Spezifikation“ der Waren oder Dienstleistungen. Ein Großteil der Rechtsprechung des Gerichtshofs im Bereich der Marken betraf das *Zeichen*, das als Marke eingetragen ist. In diesem Bereich ist das Recht nunmehr relativ gut geregelt. Es bleiben jedoch noch Lücken und Unstimmigkeiten im Recht bezüglich der *Angabe der Waren und Dienstleistungen*. Der Schutz der Unionsmarke wird nach dem Grundsatz der Spezialität gewährt³, d. h. in Bezug auf die spezifischen Waren oder Dienstleistungen, deren Art und Anzahl den Umfang des Schutzes bestimmen, der dem Inhaber der Marke in Verbindung mit dem Zeichen eingeräumt wird.

5. Das vorlegende Gericht betont, das Problem bestehe insbesondere darin, dass SkyKick nach den anwendbaren Vorschriften des Unionsrechts und des nationalen Markenrechts offenbar keine Verteidigung gegen die Ansprüche von Sky wegen Markenverletzung zur Verfügung stehe. Dies wirft die Frage auf, ob ein Punkt im Markenrecht erreicht ist, an dem dem Inhaber der Marke eine absolute Monopolstellung eingeräumt wird, angesichts deren – ungeachtet des Umstands, dass die Marke für viele der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, nicht benutzt worden ist und voraussichtlich nicht benutzt werden wird – in Verletzungsverfahren keine Verteidigung mehr möglich ist. Somit veranschaulicht diese Rechtssache die Spannung, die heute zwischen den verschiedenen Interessen besteht, die ausgeglichen werden müssen.

I. Sachverhalt des Ausgangsverfahrens und Vorlagefragen

6. Die streitige Marken von Sky sind: i) Unionsbildmarke Nr. 3166352, angemeldet am 14. April 2003 und eingetragen am 12. September 2012 („EU352“) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 und 42, ii) Unionsbildmarke Nr. 3203619, angemeldet am 30. April 2003 und eingetragen am 6. September 2012 („EU619“) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 und 42, iii) Unionswortmarke SKY, Nr. 5298112, angemeldet am 6. September 2006 und eingetragen am 18. Juni 2015 („EU112“) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35, 37, 38 und 41, iv) Unionswortmarke SKY, Nr. 6870992, angemeldet am 18. April 2008 und eingetragen am 8. August 2012 („EU992“) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 und 35 bis 45, und v) im Vereinigten Königreich eingetragene Wortmarke SKY, Nr. 2500604, angemeldet am 20. Oktober 2008 und eingetragen am 7. September 2012 („UK604“) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 und 35 bis 45.

7. Sky erhob mit dem Vorbringen Klage, SkyKick habe diese Marken verletzt. Für die Zwecke ihrer Verletzungsansprüche stützt sich Sky auf die Eintragung der Marken hinsichtlich der folgenden Waren und Dienstleistungen (obwohl nicht jede Marke für alle diese Waren und Dienstleistungen eingetragen ist): i) Computersoftware (Klasse 9), ii) über das Internet bereitgestellte Computersoftware (Klasse 9), iii) Computersoftware und Telekommunikationsapparate für die Verbindung zu Datenbanken und zum Internet (Klasse 9), iv) Mittel für die Datenspeicherung (Klasse 9), v) Telekommunikationsdienste (Klasse 38), vi) E-Mail-Dienste (Klasse 38), vii) Dienstleistungen in Bezug auf Internetportale (Klasse 38) und viii) Computerdienstleistungen für den Zugang zu und die Abfrage von Informationen/Daten über einen Computer oder ein Computernetz (Klasse 38).

³ Schlussanträge des Generalanwalts Léger in der Rechtssache Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:12, Nr. 47).

8. Sky hat von der Marke SKY im Zusammenhang mit einer Reihe von Waren und Dienstleistungen umfassenden Gebrauch gemacht, insbesondere in Bezug auf Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit ihren Kerngeschäftsbereichen i) Fernsehübertragungen, ii) Telefonie und iii) Breitbandbereitstellung. SkyKick hat akzeptiert, dass SKY im November 2014 in diesen Bereichen im Vereinigten Königreich und in Irland ein bekannter Name war. Jedoch bietet Sky keine Waren oder Dienstleistungen zur E-Mail-Migration oder zum Cloud-Backup an, und es gibt auch keine Hinweise dafür, dass dies in naher Zukunft beabsichtigt ist.

9. SkyKick bringt vor, die einzelnen Marken seien deshalb (teilweise) für nichtig zu erklären, weil sie für Waren und Dienstleistungen eingetragen seien, die nicht mit ausreichender Klarheit und Eindeutigkeit angegeben seien.

10. Das vorlegende Gericht stellt fest, dieses Vorbringen werfe zwei Fragen auf. Die erste Frage sei, ob man sich gegen eine eingetragene Marke auf diesen Nichtigkeitsgrund berufen könne.

11. Im Urteil vom 19. Juni 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), sei festgestellt worden (und Art. 33 Abs. 2 der Verordnung [EU] 2017/1001⁴ erfordere nunmehr), dass ein Anmelder einer Marke die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt werde, *so klar und eindeutig anzugeben habe, dass die zuständigen Behörden und Dritte allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen könnten*. Versäume der Anmelder dies, habe es die zuständige Behörde abzulehnen, auf der Grundlage der Anmeldung eine Eintragung vorzunehmen, wenn die Angaben nicht so geändert würden, dass sie ausreichend klar und eindeutig seien.

12. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts folgt daraus nicht notwendigerweise, dass, wenn der Anmelder dem nicht nachkomme und die Behörde es versäume, sicherzustellen, dass der Anmelder den Mangel an Klarheit oder Eindeutigkeit im Laufe der Prüfung der Anmeldung behebe, die Marke aus diesem Grund nach der Eintragung für nichtig erklärt werden könne. Die in der Verordnung angeführten Nichtigkeitsgründe enthielten kein ausdrückliches Erfordernis dahin gehend, dass die Angabe der Waren und Dienstleistungen in der Anmeldung einer Unionsmarke klar und eindeutig zu sein habe. In Bezug auf eine nationale Marke gelte im Wesentlichen das Gleiche.

13. Die zweite von dem vorlegenden Gericht aufgeworfene Frage ist, ob, wenn der Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden könne, die Angaben zu einer der Marken zu beanstanden seien.

14. Das vorlegende Gericht ist der Auffassung, die Eintragung einer Marke für „Computersoftware“ sei zu ausgedehnt, sei nicht gerechtfertigt und widerspreche dem öffentlichen Interesse. Es stellt jedoch auch fest, dass daraus nicht notwendigerweise folge, dass es dem Begriff an Klarheit und Eindeutigkeit mangle. Tatsächlich erscheine er auf den ersten Blick als ein Begriff, dessen Bedeutung angemessen klar und eindeutig sei. Somit sei er hinreichend klar und eindeutig, um entscheiden zu können, ob die Waren von SkyKick damit identisch seien. Andererseits fällt es dem vorlegenden Gericht schwer, zu sehen, warum die von den Markenämtern, die das Europäische Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster bilden, in der gemeinsamen Mitteilung vom 20. November 2013 im Hinblick auf „Maschinen“ in Klasse 7 dargelegten Gründe nicht ebenso auf „Computersoftware“ anwendbar sind⁵.

⁴ Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1).

⁵ In der Mitteilung werden fünf in den Klassenüberschriften enthaltene Oberbegriffe bestimmt, die dem Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit nicht gerecht werden: Klasse 7 – Maschinen, Klasse 37 – Reparaturwesen, Klasse 37 – Installationsarbeiten, Klasse 40 – Materialbearbeitung und Klasse 45 – von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse. Es heißt darin, dass „der Begriff ‚Maschinen‘ keine klare Angabe darüber [bietet], welche Maschinen abgedeckt werden. Maschinen können über unterschiedliche Merkmale verfügen oder unterschiedlichen Zwecken dienen, zu ihrer Erzeugung und/oder Verwendung können sehr unterschiedliche technische Fähigkeiten und sehr unterschiedliches Know-how erforderlich sein, sie können unterschiedliche Verbraucher ansprechen, sie können über unterschiedliche Vertriebskanäle verkauft werden und können daher unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein.“

15. Außerdem fragt das vorlegende Gericht, ob die Gültigkeit der streitigen Marken durch die Bösgläubigkeit des Anmelders zur Zeit der Anmeldung der Marken beeinträchtigt sein kann.

16. SkyKick bringt im Ausgangsverfahren vor, die Marken seien bösgläubig eingetragen worden, da Sky nicht die Absicht gehabt habe, die Marken für alle angegebenen Waren und Dienstleistungen zu benutzen. SkyKick erkennt an, Sky habe die Absicht gehabt, die Marken für einen Teil der angegebenen Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Gleichwohl macht SkyKick in erster Linie geltend, die Marken seien insgesamt nichtig. Hilfsweise macht SkyKick geltend, die Marken seien nichtig, soweit die Angaben Waren und Dienstleistungen abdeckten, für die Sky die Marken nicht habe benutzen wollen.

17. Das vorlegende Gericht gibt an, im Vergleich mit der Rechtsprechung der Gerichte der Europäischen Union hätten sich die Gerichte des Vereinigten Königreichs wegen der Rolle, die Section 32(3) des United Kingdom Trade Marks Act 1994 (Gesetz des Vereinigten Königreichs von 1994 über die Marken, im Folgenden: Gesetz von 1994) im Markensystem des Vereinigten Königreichs spiele, stärker auf das Erfordernis der Benutzungsabsicht konzentriert⁶.

18. Jedoch fragt sich das vorlegende Gericht, ob diese Vorschrift mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Sollte sie für vereinbar befunden werden, hat das vorlegende Gericht Zweifel hinsichtlich des Umfangs des Erfordernisses der beabsichtigten Nutzung der Marke.

19. Daher hat der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Hoher Gerichtshof [England und Wales], Abteilung Chancery) entschieden, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Kann eine Unionsmarke oder eine in einem Mitgliedstaat eingetragene nationale Marke deshalb ganz oder teilweise für nichtig erklärt werden, weil einige oder alle Begriffe im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht so klar und eindeutig sind, dass die zuständigen Behörden und Dritte allein auf der Grundlage dieser Begriffe den Umfang des durch die Marke gewährten Schutzes bestimmen können?
2. Wenn die erste Frage bejaht wird, ist ein Begriff wie „Computersoftware“ zu allgemein und umfasst Waren, die zu variabel sind, um der Funktion einer Marke als Herkunftshinweis gerecht zu werden, so dass dieser Begriff nicht so klar und eindeutig ist, dass die zuständigen Behörden und Dritte allein auf der Grundlage dieses Begriffs den Umfang des durch die Marke gewährten Schutzes bestimmen können?
3. Kann es bösgläubig sein, schlicht eine Marke ohne die Absicht anzumelden, sie für die angegebenen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen?
4. Wenn die dritte Frage bejaht wird, ist es möglich, festzustellen, dass der Anmelder bei der Anmeldung teilweise redlich und teilweise bösgläubig war, wenn und soweit er die Absicht hatte, die Marke für einige der angegebenen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, aber nicht die Absicht hatte, die Marke für andere der angegebenen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen?
5. Ist Section 32(3) des Gesetzes von 1994 mit der Richtlinie (EU) 2015/2436⁷ und mit den Vorgängerregelungen vereinbar?

⁶ Diese Section sieht vor, dass „[i]m Antrag [auf Eintragung einer Marke] ... zu erklären [ist], dass die Marke vom Anmelder oder mit seiner Zustimmung für [die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird,] benutzt wird oder dass *er die redliche Absicht hat, dass sie so benutzt werden soll*“ (Hervorhebung nur hier).

⁷ Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2015, L 336, S. 1).

II. Analyse

20. Sky, SkyKick, die Regierung des Vereinigten Königreichs, die finnische, die französische, die ungarische, die polnische und die slowakische Regierung sowie die Europäische Kommission haben beim Gerichtshof schriftliche Erklärungen eingereicht. Alle Beteiligten außer der ungarischen, der polnischen, der slowakischen und der finnischen Regierung haben an der mündlichen Verhandlung teilgenommen.

A. Erste und zweite Vorlagefrage

1. Kurze Zusammenfassung der Argumente der Beteiligten

21. Sky macht geltend, das Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit, das von dem Urteil vom 19. Juni 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), herrühre, sei lediglich mit der Anmeldung zur Eintragung verknüpft. Somit sei die allein mögliche Sanktion für die Nichterfüllung dieses Erfordernisses eine von den Behörden von Amts wegen zu ergreifende Maßnahme, um sicherzustellen, dass die betreffende Anmeldung nicht zu einer Eintragung von Waren und Dienstleistungen führe, die weder klar noch eindeutig bezeichnet seien. Sky bringt vor, die Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe seien im nationalen Recht und im Unionsrecht erschöpfend festgelegt, und diese Gründe schlossen das Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit der entsprechenden Angaben nicht ein. Außerdem habe der Gerichtshof in den Urteilen vom 16. Februar 2017, *Brandconcern/EUIPO und Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122, Rn. 29 und 30), und vom 11. Oktober 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750, Rn. 38), entschieden, das von dem Urteil vom 19. Juni 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), herrührende Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit könne nicht in Bezug auf bereits eingetragene Marken geltend gemacht werden. Sky schlägt vor, die zweite Frage zu verneinen, da Begriffe wie „Computersoftware“ – worauf der Anspruch wegen Verletzung der eingetragenen Marke gestützt sei – den praktischen Kriterien für Klarheit und Eindeutigkeit genügten.

22. SkyKick schlägt vor, die erste Frage zu bejahen. Andernfalls hätten Gesellschaften wie SkyKick keinen praktischen Rechtsbehelf oder keine Verteidigung in einem gegen sie angestregten Verletzungsverfahren, in dem sich der Markeninhaber auf einen Begriff stütze, dem es an der nach dem Unionsrecht erforderlichen Klarheit und Eindeutigkeit fehle. Der Gerichtshof habe daher klargestellt, dass die Richtlinie 2008/95/EG⁸ (und entsprechend die Verordnung [EG] Nr. 207/2009⁹) klare und eindeutige Angaben erfordere. Jedoch sei der Gerichtshof nicht ausdrücklich auf die Folgen eingegangen, die sich daraus ergäben, dass die Angaben zu einer eingetragenen Marke diesen Anforderungen nicht genügten. Hätte Sky recht, so wäre die praktische Bedeutung des Urteils vom 19. Juni 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), sehr begrenzt.

23. SkyKick zufolge kann das Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit aus Art. 4, Art. 7 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 der Verordnung 2017/1001 sowie den Art. 3, 4 und 5 der Richtlinie 2015/2436 in Verbindung mit dem Urteil vom 12. Dezember 2002, *Sieckmann* (C-273/00, EU:C:2002:748), abgeleitet werden. SkyKick argumentiert, es sei bemerkenswert, dass der Gerichtshof selbst im Urteil vom 19. Juni 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361, Rn. 43 bis 45), auf diese Vorschriften und den Umstand verwiesen habe, dass sie Eintragungshindernisse oder Nichtigkeits- bzw. Ungültigkeitsgründe festlegten.

⁸ Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25).

⁹ Verordnung des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1).

24. SkyKick bringt im Wesentlichen vor, die zweite Frage sei zu bejahen. Sie argumentiert, die Mehrdeutigkeit, die durch die Allgemeinheit eines Begriffs und seine Anwendung auf eine Vielfalt verschiedener Waren- und Dienstleistungsarten verursacht werde, sei Teil des durch das Urteil vom 19. Juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), festgestellten Mangels.

25. Die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die französische, die ungarische, die polnische, die slowakische und die finnische Regierung schlagen vor, die erste Frage zu verneinen, da die Eintragungshindernisse erschöpfend aufgeführt seien und in keiner der Rechtsvorschriften die ausdrückliche Anforderung vorgesehen sei, die Angabe der Waren und Dienstleistungen müsse klar und eindeutig sein. Außerdem folge aus der Rechtsprechung (Nr. 21 der vorliegenden Schlussanträge), dass das Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit lediglich in der Phase der Eintragung einer Marke anwendbar sei.

26. Die Regierung des Vereinigten Königreichs und die finnische Regierung halten es angesichts der Antwort, die sie auf die erste Frage vorschlagen, nicht für notwendig, die zweite Frage zu beantworten.

27. Die ungarische, die französische, die polnische und die slowakische Regierung argumentieren im Wesentlichen, der Begriff „Software“ sei nicht zu allgemein und bezeichne nicht Waren, die für die Zwecke der Bestimmung der von der Eintragung betroffenen Waren und Dienstleistungen zu vielfältig seien.

28. Die Kommission bringt im Wesentlichen auf der Grundlage von Argumenten, die denen der beteiligten Regierungen ähneln, vor, die erste Frage sei zu verneinen. Die Kommission fügt hinzu, die Prüfung der Unterscheidungskraft basiere auf der zwischen einem „Zeichen“ und „Waren und Dienstleistungen“ bestehenden Beziehung und nicht auf der Eindeutigkeit oder Mehrdeutigkeit der Angabe dieser Waren oder Dienstleistungen¹⁰. Sei die Angabe der Waren zu vage, werde dies zum Nachteil des Inhabers ausgelegt werden, und im Ergebnis werde die Unterscheidungskraft fehlen. Die Kommission bringt vor, angesichts der Antwort auf die erste Frage bestehe keine Notwendigkeit, die zweite Frage zu beantworten. Sie ist jedoch der Auffassung, die gemeinsame Mitteilung finde in zeitlicher Hinsicht keine Anwendung auf die streitigen Marken.

2. *Beurteilung*

29. Mit seiner ersten und seiner zweiten Frage, die zusammen zu prüfen sind, fragt das vorliegende Gericht im Wesentlichen, ob der Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit der Begriffe, die die Waren und Dienstleistungen bezeichnen, die von einer Marke erfasst werden, einen Nichtigkeits- bzw. Ungültigkeitsgrund für eine eingetragene Marke darstellen kann. Lautet die Antwort ja, möchte es wissen, ob der im Ausgangsverfahren streitige Begriff „Computersoftware“ hinreichend klar und eindeutig ist, um es den zuständigen Behörden und Dritten zu ermöglichen, allein auf der Grundlage dieses Begriffs den Umfang des durch die Marke gewährten Schutzes zu bestimmen.

30. Ich bin allerdings der Auffassung, letztere Frage sollte vom Gerichtshof selbst dann beantwortet werden, wenn die erste Frage verneint wird. Und zwar deshalb, weil es notwendig ist, zu prüfen, ob der Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit der Angabe der Waren und Dienstleistungen, die von der Eintragung der Marke erfasst werden, mit einem der Nichtigkeits- bzw. Ungültigkeitsgründe verknüpft sein kann, die in den anwendbaren Vorschriften des Unionsrechts ausdrücklich vorgesehen sind.

¹⁰ Urteile vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, Rn. 34), und vom 7. Juli 2005, Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, Rn. 25).

31. Bevor ich mich den Fragen in der Sache zuwende, sei angemerkt, dass das vorliegende Gericht bei der Prüfung dieser Fragen wird beurteilen müssen, welcher spezifische unionsrechtliche Rahmen zeitlich anwendbar ist, da es in seinem Vorabentscheidungsersuchen leider nicht ausdrücklich auf einen besonderen Rechtsakt verweist.

32. Die Verfahren betreffen für den Zeitraum von 2003 bis 2018 sowohl Unionsmarken auf der einen Seite als auch eine nationale Marke auf der anderen. Die Art des Hauptanspruchs – Verletzung – und die des Gegenanspruchs – Nichtigkeit bzw. Ungültigkeit – bedeuten gemeinsam, dass in dem Verfahren mehr als eine Verordnung und Richtlinie im markenrechtlichen Besitzstand der Union anwendbar sein können.

33. Wie von der Kommission dargelegt, ist der für die Beurteilung der in einem Verletzungsverfahren erhobenen Widerklage maßgebliche Zeitpunkt der Zeitpunkt, zu dem die Anmeldung zur Eintragung eingereicht wurde. Die Klägerinnen haben im Zeitraum vom 14. April 2003 bis zum 20. Oktober 2008 Marken angemeldet. Für die Unionsmarken würde dies bedeuten, dass die maßgebliche Regelung die Verordnung (EG) Nr. 40/94¹¹ (und nicht die Verordnung Nr. 207/2009) wäre, und im Fall der nationalen Marke wäre es die Richtlinie 89/104/EWG¹² (und nicht die Richtlinie 2015/2436).

34. Was den Anspruch wegen Verletzung anbelangt, so bezieht sich das Verfahren für die streitigen Unionsmarken auf Zeiträume, die von der Verordnung Nr. 207/2009 abgedeckt werden; für die nationale Marke sind die maßgeblichen Rechtsvorschriften in der Richtlinie 2008/95 enthalten.

35. Daraus folgt, dass – unter dem Vorbehalt der Nachprüfung durch das vorliegende Gericht – im Hinblick auf die Unionsmarken die Verordnung Nr. 207/2009 auf die Verletzung und die Verordnung Nr. 40/94 auf die Anmeldung zur Eintragung Anwendung finden; für die nationale Marke finden die Richtlinie 2008/95 auf die Verletzung und die Richtlinie 89/104 auf die Anmeldung zur Eintragung Anwendung.

36. Der Einfachheit halber reicht es für diese Schlussanträge aus, primär die Vorschriften der Richtlinie 89/104 und der Verordnung Nr. 40/94 zu erörtern, nicht zuletzt deshalb, weil für die vorliegenden Zwecke kein wesentlicher Unterschied zwischen den Vorschriften der früheren Verordnung Nr. 40/94 und ihrer Nachfolgeregelung, der Verordnung Nr. 207/2009, besteht, obwohl sich die Nummerierung einiger Artikel geändert hat; das Gleiche gilt für die Richtlinien 89/104 und 2008/95¹³.

a) Das Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit gehört nicht zu den in den Rechtsvorschriften des Unionsrechts erschöpfend festgelegten Ungültigkeits- bzw. Nichtigkeitsgründen

37. Die erste Vorlagefrage macht es erforderlich, dass der Gerichtshof den Anwendungsbereich der Rechtsprechung klarstellt, die sich aus dem Urteil vom 19. Juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), ergeben hat. Das vorliegende Gericht fragt insbesondere nach den Folgen, die sich aus dieser Rechtsprechung ergeben, wenn eine *eingetragene* Marke dem Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit nicht entspricht.

38. Ich bin zu dem Ergebnis gelangt – und es besteht diesbezüglich breite Übereinstimmung zwischen allen beteiligten Mitgliedstaaten und der Kommission –, dass die erste Frage verneint werden sollte.

¹¹ Verordnung des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates vom 18. Dezember 2006 (ABl. 2006, L 386, S. 14).

¹² Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

¹³ Vgl. Urteil vom 19. Juni 2014, Oberbank u. a. (C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 31).

39. Der Grund dafür ist einfach: In keiner der maßgeblichen Rechtsvorschriften ist die Ungültigkeit bzw. Nichtigkeit einer eingetragenen Marke aus dem Grund vorgesehen, dass es einigen oder allen bei der Angabe der Waren und Dienstleistungen verwendeten Begriffen an hinreichender Klarheit und Eindeutigkeit fehlt.

40. Während es zutrifft, dass der Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit der Darstellung des Zeichens nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 (und der Richtlinie 2008/95) sowie nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 einen Ungültigkeits- bzw. Nichtigkeitsgrund darstellt, ist dies indessen nicht der Fall, wenn es um die Angabe der Waren und Dienstleistungen geht. Jede andere Auslegung würde dem Vorbehalt gemäß Art. 2 der Richtlinie 89/104 und Art. 4 dieser Verordnung einen Großteil seiner praktischen Wirkung nehmen.

41. Was nationale Marken angeht, so legt Art. 3 der Richtlinie 89/104 (Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe) schlicht keinen besonderen Ungültigkeitsgrund fest, der auf den Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit der Angabe der Waren und Dienstleistungen, die von der Eintragung erfasst werden, gestützt ist. Das vorliegende Gericht erkennt dies an (vgl. Rn. 159 des Urteils im Ausgangsverfahren).

42. Auch in der Rechtsprechung wird betont, dass die Richtlinie, „[w]ie sich aus ihrer siebten Begründungserwägung ergibt, ... die Eintragungshindernisse und die Ungültigkeitsgründe in Bezug auf die Marke selbst erschöpfend auf[führt]“¹⁴. Ebenso wird in der Rechtsprechung in Bezug auf die Richtlinie 2008/95, mit der die Richtlinie 89/104 kodifiziert wurde, klargestellt, dass sie „es den Mitgliedstaaten [untersagt], andere Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe als die in der Richtlinie aufgeführten einzuführen“¹⁵.

43. Somit kann der Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit der bei der Angabe der von der Eintragung einer nationalen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen verwendeten Begriffe, soweit er nicht ausdrücklich in Art. 3 der Richtlinie 89/104 festgelegt ist, nicht zusätzlich zu den dort festgelegten Gründen als Ungültigkeitsgrund angesehen werden.

44. Ebenso ist im Hinblick auf Unionsmarken festzustellen, dass die Liste der absoluten Nichtigkeitsgründe in Art. 51 der Verordnung Nr. 40/94 und Art. 7 dieser Verordnung, auf den Art. 51 verweist, keinen Nichtigkeitsgrund enthält, der auf einen Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit der bei der Angabe der von der Eintragung einer Unionsmarke erfassten Waren und Dienstleistungen verwendeten Begriffe gestützt ist.

45. Art. 96 („Widerklage“) der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor, dass „[d]ie Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ... nur auf die in dieser Verordnung geregelten Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe gestützt werden [kann]“.

46. Die in Nr. 42 der vorliegenden Schlussanträge angeführte Rechtsprechung ist eindeutig auch auf die Verordnungen über die Unionsmarke und auf Unionsmarken anwendbar.

47. Daraus folgt, dass die Liste der absoluten Nichtigkeitsgründe in Art. 51 der Verordnung Nr. 40/94 erschöpfend ist und der Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit bei der Angabe der von der Eintragung einer Unionsmarke erfassten Waren und Dienstleistungen nicht zusätzlich zu den vom Unionsgesetzgeber in dieser Verordnung festgelegten als Nichtigkeitsgrund angesehen werden kann.

¹⁴ Urteil vom 9. März 2006, Matratzen Concord (C-421/04, EU:C:2006:164, Rn. 19).

¹⁵ Urteil vom 27. Juni 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, Rn. 42).

48. Tatsächlich stimme ich dem zu, dass der Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit im Markenrecht wichtig ist, doch handelt es sich um Fragen, die von den zuständigen Markenämtern *bei der Bearbeitung einer Anmeldung* einer Marke zur Eintragung zu prüfen sind.

49. Selbst wenn bestehende Eintragungen, die dem Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit nicht gerecht werden, auf dieser Grundlage nicht für ungültig bzw. nichtig erklärt werden können, hat dies nichtsdestoweniger Auswirkungen auf den Schutzzumfang der eingetragenen Marke.

50. Die vorstehenden Erwägungen werden von einer systematischen Analyse des unionsrechtlichen Rahmens gestützt. Wie die Kommission dargelegt hat, mag man sich fragen, warum der Gesetzgeber zu dem Ergebnis gekommen ist, dass ein Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit der Darstellung eines Zeichens einen Ungültigkeits- bzw. Nichtigkeitsgrund darstellt, während dies nicht der Fall ist, wenn es um die *Angabe von Waren und Dienstleistungen* geht. Der Grund liegt darin, dass die Darstellung eines Zeichens nach der Anmeldung aus Gründen der Rechtssicherheit (abgesehen von einigen wenigen sehr engen Ausnahmen) grundsätzlich nicht mehr geändert werden kann. Somit kann der Feststellung, dass ein Zeichen unter Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 oder Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 angemeldet oder eingetragen wurde, nachträglich nicht abgeholfen werden. Die Zurückweisung (vor der Eintragung) oder die Löschung (nach der Eintragung) sind unter diesen Umständen die einzig verfügbaren Optionen.

51. Im Gegensatz dazu kann nach der Verordnung Nr. 40/94 die Angabe der Waren und Dienstleistungen immer Gegenstand einer Einschränkung oder eines teilweisen Verzichts sein (der Inhaber kann nachträglich weitere Angaben zur Liste der Waren und Dienstleistungen machen und diese einengen – sie jedoch niemals erweitern – und so jeden Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit beheben). Daher kann jeder Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit hinsichtlich der Angabe der Waren und Dienstleistungen vor oder nach der Eintragung behoben werden. Die Richtlinie 89/104 sieht eine Verfahrensautonomie vor, die den Mitgliedstaaten gestattet, das Gleiche zu tun.

b) Kann das Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit mit einem in den Vorschriften des Unionsrechts festgelegten Nichtigkeits- bzw. Ungültigkeitsgrund verknüpft werden?

52. Es ist nun erforderlich, zu prüfen, ob der Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit in den *Angaben* der von der Eintragung einer Marke erfassten Waren und Dienstleistungen mit einem der Nichtigkeits- bzw. Ungültigkeitsgründe verknüpft werden kann, die in den anwendbaren unionsrechtlichen Vorschriften erschöpfend festgelegt sind.

53. SkyKick macht diesbezüglich zwei Möglichkeiten geltend.

54. Erstens trägt sie vor, während das Urteil vom 19. Juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), nicht angebe, wo genau im Wortlaut der anwendbaren Richtlinien und Verordnungen die in dieser Rechtssache festgestellte implizierte Bedingung der Klarheit der Angaben begrifflich anzusiedeln sei, sei darin „sehr klar ausgeführt worden, dass diese Klarheit als Eintragungsvoraussetzung ein impliziertes Erfordernis für die Eintragung und letztlich die Gültigkeit einer Marke darstellt“. Natürlich wäre es, eine solche implizierte Voraussetzung für nationale Marken in Art. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 und für Unionsmarken in Art. 4 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 anzusiedeln.

55. Im Urteil vom 12. Dezember 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, Rn. 51 und 52), habe der Gerichtshof in Bezug auf die grafische Darstellung von Zeichen entschieden, dass „die Wirtschaftsteilnehmer klar und eindeutig in Erfahrung bringen können [müssen], welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst

haben, und auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter erlangen können [müssen]“ und dass, „[d]amit die Benutzer des Markenregisters aufgrund der Eintragung einer Marke deren genaue Ausgestaltung bestimmen können, ... die grafische Darstellung der Marke im Register in sich abgeschlossen, leicht zugänglich und verständlich sein [muss]“.

56. SkyKick argumentiert, das Gleiche habe im Hinblick auf das Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit der Angabe der von der Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen zu gelten.

57. Hierzu genügt die Feststellung, dass, wie im Wesentlichen von allen Beteiligten außer SkyKick vertreten, die sich aus dem Urteil vom 19. Juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), ergebende Rechtsprechung – ungeachtet der Kraft der vom Gerichtshof verwendeten Sprache – schlicht nicht dahin ausgelegt werden kann, dass sie einen neuen Ungültigkeits- bzw. Nichtigkeitsgrund einführt, zumal die Rechtsvorschriften selbst so eindeutig sind, dass die Liste der Ungültigkeits- bzw. Nichtigkeitsgründe erschöpfend ist.

58. Ich bin (wie die Kommission) der Auffassung, dass der Gerichtshof, als er in der Rechtssache Chartered Institute of Patent Attorneys die Analogie zum Urteil vom 12. Dezember 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), gezogen hat, sehr sorgfältig angegeben hat, dass der Zweck des auf Zeichen angewandten Erfordernisses der Klarheit und Eindeutigkeit darin besteht, den *Gegenstand* des Schutzes festzulegen, um den *Umfang des beantragten Schutzes* zu bestimmen¹⁶. Die Eintragung eines Zeichens als Marke muss immer in Verbindung mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen beantragt werden. Obwohl der Zweck des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit insbesondere darin besteht, die Marke selbst festzulegen, um den *genauen Gegenstand des* von der eingetragenen Marke gewährten *Schutzes* zu bestimmen¹⁷, wird der *Umfang dieses Schutzes* durch die Art und die Anzahl der in der Anmeldung angegebenen Waren und Dienstleistungen bestimmt. Dementsprechend zeigt das Urteil in der Rechtssache Chartered Institute of Patent Attorneys, dass es sich lediglich um einen Widerspruchsgrund gegen die Eintragung einer Marke handelt und sich in diesem Urteil keine Grundlage für einen Anspruch auf eine Ungültig- bzw. Nichtigklärung nach Eintragung findet. Der Gerichtshof hat nicht über die Folgen der Eintragung einer Marke entschieden, die dem Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit nicht gerecht wird.

59. Zweitens bringt SkyKick vor, dieses Erfordernis könne ebenso von dem in Art. 3 Abs. 1 Buchst. f der Richtlinie 89/104 und Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 festgelegten Zurückweisungs- oder Ungültigkeits- bzw. Nichtigkeitsgrund für gegen die öffentliche Ordnung verstoßende Marken abgedeckt werden.

60. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass dies im vorliegenden Verfahren der Fall ist, und stimme – wie ich unten erläutern werde (Nr. 79 der vorliegenden Schlussanträge) – damit überein, dass die Eintragung einer Marke für „Computersoftware“ nicht gerechtfertigt ist und gegen das öffentliche Interesse verstößt.

61. Auch kann aus der Rechtsprechung abgeleitet werden, dass eine Marke, die dem Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit nicht gerecht wird, gegen die öffentliche Ordnung verstößt (vgl. insbesondere Urteil vom 19. Juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, Rn. 46 bis 48).

62. Außerdem besteht das Ergebnis einer zu leicht erreichbaren und/oder zu weit gefassten Eintragung darin, dass, da das Angebot an geeigneten Marken reduziert wird, Zutrittshindernisse für Dritte entstehen, dass die Kosten steigen, die auf die Verbraucher abgewälzt werden könnten, und dass der frei verfügbare Bereich erodiert (vgl. Nr. 95 der vorliegenden Schlussanträge).

¹⁶ Vgl. auch die Schlussanträge des Generalanwalts Bot in der Rechtssache Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2011:784, Nr. 68).

¹⁷ Urteil vom 12. Dezember 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, Rn. 48).

63. Ich bin erstens der Auffassung, dass der Gerichtshof im Urteil vom 19. Juni 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), ausdrücklich in Betracht gezogen hat, dass es weit gefassten Begriffen, die auf eine Vielfalt verschiedener Waren und Dienstleistungen anwendbar sind, an Klarheit und Eindeutigkeit mangelt. Zweitens rufen, wie von SkyKick dargelegt, zu allgemein gehaltene Begriffe schlechthin die gleichen Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Ordnung hervor wie andere Formen unklarer und ungenauer Begriffe. Der 28. Erwägungsgrund der Verordnung 2017/1001 verleiht dieser Frage der öffentlichen Ordnung Ausdruck. Drittens ist es mit der wesentlichen Funktion der Marke, wie sie im Urteil vom 29. September 1998, *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, Rn. 28), dargestellt wird, unvereinbar, wenn Eintragungen für solche weit gefassten Waren und Dienstleistungen gestattet werden.

64. Das vorliegende Gericht hat festgestellt, dass es, sofern die Marken die fraglichen Waren und Dienstleistungen rechtsgültig abdecken sollten, gezwungen wäre, auf der Grundlage eines Vergleichs zwischen den für Sky eingetragenen, sehr weit gefassten Waren und Dienstleistungen (ohne Rücksicht auf die tatsächliche Benutzung durch Sky oder ihren Ruf im Hinblick auf diese Waren und Dienstleistungen; in der Tat mag man, wie unten zu sehen sein wird, von Marken sprechen, die für „eine ungeheure und ungeheuer unscharfe Produktpalette“ benutzt werden) und den Waren und Dienstleistungen von SkyKick eine Markenverletzung festzustellen. Es ist eindeutig, dass sich das vorliegende Gericht mit diesem Ergebnis unwohl gefühlt hat.

65. Das vorliegende Gericht hat tatsächliche Feststellungen im Hinblick auf den Umfang der in den Markenmeldungen angegebenen Waren- und Dienstleistungspalette getroffen (vgl. Vorlagebeschluss, Rn. 4): z. B. hatte Sky an den Tagen, an denen sie ihre Unionsmarken anmeldete, nicht die Absicht, diese im Hinblick auf alle von den Angaben abgedeckten Waren und Dienstleistungen zu benutzen (vgl. Urteil im Ausgangsverfahren, Rn. 250). Die von Sky im Hinblick auf die Marke des Vereinigten Königreichs nach Section 32(3) des Gesetzes von 1994 abgegebene Erklärung, dass sie die Marke in Verbindung mit den Waren/Dienstleistungen, für die sie Markenschutz beantragte, benutze (oder dies beabsichtige), war teilweise unrichtig (vgl. Urteil im Ausgangsverfahren, Rn. 254).

66. Sodann enthielten die Angaben Waren/Dienstleistungen, bezüglich deren Sky keine vernünftigen geschäftlichen Gründe für einen Eintragungsantrag hatte. Der Richter, vor dem das Ausgangsverfahren verhandelt wurde, führte nach Berücksichtigung aller Beweismittel und der Verhandlung aus: „Ich bin gezwungen, zu dem Ergebnis zu kommen, dass der Grund für die Einbeziehung solcher Waren und Dienstleistungen darin bestand, dass Sky eine Strategie verfolgte, einen sehr breiten Schutz der Marken ohne Rücksicht darauf anzustreben, ob dies geschäftlich gerechtfertigt war“ (Urteil im Ausgangsverfahren, Rn. 250). Beispielweise sind die Angaben für die Anmeldung von EU112 (2 836 Wörter), EU992 (8 127 Wörter) und UK604 (8 255 Wörter) äußerst weit gefasst (vgl. Vorlagebeschluss, Rn. 4). Dem Zeugen von Sky war es häufig nicht möglich, zu erklären, dass Sky die Absicht hatte, die Marken in Verbindung mit den jeweiligen von den Angaben abgedeckten Waren und Dienstleistungen zu benutzen (vgl. Urteil im Ausgangsverfahren, Rn. 246).

67. Insoweit betone ich, dass das vorliegende Gericht die verschiedenen Kategorien geprüft und aus dieser Analyse Schlüsse gezogen, Zeugen angehört und den Sachverhalt festgestellt hat, was in der Tat der Art der Prüfung entspricht, die in einer Rechtssache wie dieser durchgeführt werden sollte.

68. Ich bin der Auffassung, dass – während es keine Vorbedingung für die Eintragung einer Marke darstellt – das gesamte System letztendlich auf der Grundlage funktioniert, dass früher oder später (irgend)eine Benutzung zugewiesen wird.

69. In dieser Hinsicht erinnere ich an den neunten Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 und den zehnten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009.

70. Der Gerichtshof¹⁸ hat entschieden, dass „sich ... aus [diesen Erwägungsgründen] ergibt, [dass] der Unionsgesetzgeber die Aufrechterhaltung der an die nationale bzw. [Unions]marke anknüpfenden Rechte von der Voraussetzung abhängig machen [wollte], dass sie tatsächlich benutzt wird. ... [E]ine [Unions]marke, die nicht benutzt wird, [könnte] das Spektrum der Zeichen, die andere Marktteilnehmer als Marken eintragen lassen können, beschränken und den Mitbewerbern die Möglichkeit zur Verwendung dieser oder einer ähnlichen Marke nehmen, wenn diese auf dem Binnenmarkt Waren oder Dienstleistungen anbieten, die mit den durch die fragliche Marke geschützten identisch oder ihnen ähnlich sind. Folglich könnte die Nichtbenutzung einer [Unions]marke auch den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr beschränken“. Diese Ausführungen beziehen sich zwar auf den Zweck des Verfalls nach fünfjähriger Nichtbenutzung, die zum Ausdruck gebrachte Ansicht gilt jedoch für das Erfordernis der Benutzung während der gesamten Geltungsdauer einer Marke. Durch Bedenken hinsichtlich der Überfrachtung des Registers wird demnach die Erforderlichkeit größerer Eindeutigkeit weiter unterstützt¹⁹. Auf das Erfordernis eines „zweckdienlichen und genauen“ Markenregisters hat der Gerichtshof bereits in einer früheren Entscheidung hingewiesen²⁰. In der Tat führt ein überfrachtetes Register dazu, dass die „Vereinbarung“ über das geistige Eigentum aus dem Gleichgewicht gebracht wird, und zwar zulasten des öffentlichen Interesses, das von denjenigen, die Schutz anstreben, verlangt, klar anzugeben, was sie mit guten Gründen schützen wollen²¹.

71. Darüber hinaus stelle ich fest, dass die neue Richtlinie 2015/2436 sogar stärker formuliert ist. Ihre Erwägungsgründe 31 und 32 lauten: „Marken erfüllen *nur dann* ihren Zweck, Waren oder Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden und Verbrauchern zu sachkundigen Entscheidungen zu verhelfen, *wenn sie tatsächlich im Markt benutzt werden*. Das Benutzungserfordernis ist auch notwendig, um die Gesamtzahl der in der Union eingetragenen und geschützten Marken und damit die Zahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern. Es ist daher unbedingt zu fordern, dass eingetragene Marken tatsächlich für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, benutzt werden oder, wenn sie innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht dafür benutzt werden, für verfallen erklärt werden“ (Hervorhebung nur hier). „Eine eingetragene Marke sollte infolgedessen nur geschützt werden, soweit sie tatsächlich benutzt wird ...“ In der Tat besteht kein Grund, warum eine Unionsmarke geschützt werden sollte, sofern sie nicht ernsthaft benutzt wird²².

72. Sind Begriffe, die nicht anwendbar sind, jedoch gleichwohl im Register erscheinen, vage und unbestimmt, wird dies auf Wettbewerber, die einen Marktzutritt erwägen, auch insofern eine abschreckende Wirkung ausüben²³, als eine Gesellschaft wie Sky auf dem Markt größer erscheinen wird, als sie in Wirklichkeit ist.

73. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sky in dreifacher Hinsicht nicht die Absicht hatte, die Marken für Waren und Dienstleistungen zu benutzen, die von der Eintragung erfasst werden (Urteil im Ausgangsverfahren, Rn. 251): i) Die Angaben enthalten ausdrücklich genannte Waren und Dienstleistungen, wie etwa „Bleichmittel“, „Isolationsmaterial“ und „Peitschen“, für die Sky die Marken überhaupt nicht benutzen wollte; ii) die Angaben umfassen Waren- und Dienstleistungskategorien, die so weit gefasst sind, dass Sky nicht die Absicht hatte, die Marken über den gesamten Umfang der

18 Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 32).

19 Johnson, P., „So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?“, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 49(8), 2018, S. 940 bis 970, Abschnitt 2.3. Außerdem hat eine unabhängige vom Amt für geistiges Eigentum des Vereinigten Königreichs in Auftrag gegebene und veröffentlichte Studie festgestellt, dass selbst Marken, die mehr als 1 000 Wörter enthielten, lediglich zu 0,08 % des angemeldeten Gesamtumfangs benutzt wurden. Vgl. Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., *Cluttering and non-use of trade marks in Europe*, UK IPO, August 2015.

20 Urteil vom 12. Dezember 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, Rn. 50).

21 Wie in Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., a. a. O., S. 96, festgestellt.

22 Zu einer Marke, die nie benutzt worden ist, und zur Frage, ob man sich abstrakt auf eine solche Marke stützen kann, vgl. die gegenwärtig anhängige Rechtssache C-622/18, Cooper International Spirits u. a. Der Gerichtshof wird bei der Behandlung dieser und der vorliegenden Rechtssache eine einheitliche Haltung einnehmen müssen.

23 Vgl. Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 43 und 44).

Kategorie hinweg zu benutzen – das Musterbeispiel ist „Computersoftware“, doch gibt es andere wie „Telekommunikation/Telekommunikationsdienste“ in allen fünf Eintragungen –, und iii) die Angaben sollten alle Waren/Dienstleistungen in den maßgeblichen Klassen abdecken – z. B. war beabsichtigt, alle Arten von Computersoftware der Klasse 9 abzudecken, ungeachtet der Tatsache, dass Sky nicht alle Softwarearten anbot und nie anbieten konnte –, jedoch hatte Sky die Absicht, alle Waren der Klasse 9 abzudecken. Diese Klasse enthält Hunderte von unterschiedlichen Waren, von elektrischen Türklingeln bis hin zu Sanduhren und von Feuermeldern bis hin zu Drähten für elektrische Sicherungen. Sky hat die Marken (und andere Marken, deren Inhaber sie ist) dazu benutzt, Widerspruch gegen Teile von Markenmeldungen Dritter einzulegen, die Waren und Dienstleistungen abdecken, für die Sky nicht die Absicht hatte, die Marken zu benutzen (Urteil im Ausgangsverfahren, Rn. 255).

74. Während der Begriff „Computersoftware“ in gewissem Sinne klar ist (er umfasst Computercode), mangelt es ihm zweifellos in dem Sinne an Eindeutigkeit, dass er Waren abdeckt, die in ihrer Funktion und ihrem Benutzungsbereich zu variabel sind, um mit der Funktion einer Marke vereinbar zu sein.

75. Wie der Gerichtshof im Urteil vom 19. Juni 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361, Rn. 54), entschieden hat, können „[e]inige der Oberbegriffe in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation ... [dem Erfordernis der hinreichenden Klarheit und Eindeutigkeit] nicht genügen ..., wenn sie *zu allgemein formuliert sind und zu unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen abdecken, als dass sie mit der Herkunftsfunktion der Marke vereinbar wären*“ (Hervorhebung nur hier).

76. Dies ist genau die Situation, der wir uns in der vorliegenden Rechtssache gegenübersehen. Ich stimme in der Tat dem vorlegenden Gericht darin zu, dass die Eintragung einer Marke für „Computersoftware“ aus den von Richter Laddie im Verfahren *Mercury gegen Mercury*²⁴ dargelegten Gründen zu weit gefasst ist, die heute, beinahe ein Vierteljahrhundert später, sogar mit größerer Kraft gelten, da Computersoftware viel allgegenwärtiger ist als im Jahr 1995.

77. In dem betreffenden Urteil hat Richter Laddie ausgeführt, dass „der Beklagte argumentiert, dass nach ihrem gegenwärtigen Wortlaut die Eintragung des Klägers ein Monopol an der Marke – und verwechselbar mit ähnlichen Marken – entstehen lässt, wenn sie für eine ungeheure und ungeheuer unscharfe Produktpalette einschließlich solcher Produkte benutzt wird, an denen der Kläger kein legitimes Interesse haben kann. Im Laufe der Erörterung habe ich [dem Kläger] vorgehalten, dass die Eintragung einer Marke für ‚Computersoftware‘ jede Zusammenstellung aufgezeichneter digitaler Befehle abdecken würde, die benutzt werden, um jede Art von Computer zu bedienen. Sie würde nicht lediglich die vom Kläger angebotene Art von Produkten, sondern Spielsoftware, Buchhaltungssoftware, Software zum Entwurf von Ahnentafeln, im Bereich der medizinischen Diagnostik benutzte Software, zur Kontrolle der Computer in Satelliten benutzte Software und die zum Betrieb des Londoner U-Bahn-Systems benutzte Software abdecken. Ich denke, dass er letztendlich akzeptierte, dass einige von ihnen derart weit von dem entfernt waren, was sein Mandant vermarktete und woran er ein Interesse hatte, dass vielleicht eine Einschränkung des Umfangs der Eintragung wünschenswert wäre, um einige der eher abseitigen Produkte auszuschließen. Jedenfalls spricht – gleich, ob dies akzeptiert wurde oder nicht – meines Erachtens ein gewichtiges Argument dafür, dass die Eintragung einer Marke schlicht für ‚Computersoftware‘ normalerweise zu weit gefasst sein wird. Meines Erachtens liegt die bestimmende Eigenschaft einer Computersoftware weder in dem Medium, auf dem sie aufgezeichnet ist, noch in dem Umstand, dass sie einen Computer bedient, noch in den Vertriebskanälen, die sie passiert, sondern in der Funktion, die sie ausübt. Eine Software, die es einem Computer ermöglicht, sich wie ein Flugsimulator zu verhalten, stellt ein vollkommen anderes Produkt dar als Software, die – sagen wir – es einem Computer ermöglicht, optisch Textbuchstaben

²⁴ *Mercury Communications Ltd v Mercury Interactive (UK) Ltd*, [1995] FSR 850, S. 864-865.

zu lesen oder eine Chemiefabrik zu entwerfen. Meines Erachtens ist es völlig unerwünscht, dass ein Händler, der ein Interesse an einem begrenzten Bereich von Computersoftware hat, durch die Eintragung ein gesetzliches Monopol unbegrenzter Dauer erhält, das alle Arten von Software einschließlich derer abdeckt, die weit entfernt von seinem eigenen Handelsinteresse liegen.“

78. In dieser Hinsicht stellt SkyKick zu Recht fest, dass in einer modernen Gesellschaft ein praktisch unbegrenztes Spektrum an „intelligenten“ Waren Computersoftware enthält oder mit ihr geliefert wird: Spielkonsolen, E-Bücher, Haushaltsgeräte, Spielzeug, Fernseher, Uhren usw. (ganz zu schweigen von solchen Anwendungen wie die Software zum Betrieb des Großen Hadronen-Speicherrings). Zwar enthalten sie alle Computersoftware, doch handelt es sich um vollkommen unterschiedliche Warenarten. Schließlich wird mit den unionsrechtlichen Markenvorschriften nicht bezweckt, dass eine Gesellschaft, die intelligente Kühlschränke anbietet, wegen einer Markenverletzung in Anspruch genommen wird, weil sie Waren – Computersoftware – anbietet, die mit denen des Anbieters einer Markthandelsplattform identisch sind.

79. Kurz gesagt ist die Eintragung einer Marke für „Computersoftware“ meines Erachtens nicht gerechtfertigt und widerspricht dem öffentlichen Interesse, da sie dem Inhaber ein Monopol ungeheuren Umfangs gewährt, das durch kein legitimes geschäftliches Interesse des Inhabers gerechtfertigt werden kann.

80. Wie das vorliegende Gericht feststellt, ist es bemerkenswert, dass die dargestellte Auffassung ebenso in der Praxis des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trademark Office, USPTO) und in seinem Handbuch für das Prüfungsverfahren (*Trademark Manual of Examining Procedure*, TMEP) anerkannt ist (im Markensystem der Vereinigten Staaten ist es nicht zulässig, „Computersoftware“ als solche anzumelden – vielmehr hat der Anmelder im Interesse der Eindeutigkeit die Art/den Zweck der Software und ihren Nutzungsbereich anzugeben)²⁵. Am 21. Juni 2012 erhob der Prüfer des USPTO Einwände gegen die Begriffe „Computersoftware“ und „Computerdienstleistungen“: „Die Formulierung ‚Computersoftware‘ ... ist unbestimmt und muss erläutert werden, da ihr Zweck aufzuführen ist. ... Eine Angabe für Computersoftware muss den Zweck oder die Funktion der Software angeben.“

81. Ich stimme dem vorliegenden Gericht auch darin zu, dass es schwerfällt, zu sehen, warum die Erwägungen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster im Hinblick auf „Maschinen“ in Klasse 7 insoweit nicht gleichfalls für „Computersoftware“ (vgl. Fn. 5 der vorliegenden Schussanträge), „Telekommunikationsdienste“ (vgl. Urteil im Ausgangsverfahren, Rn. 163) oder „Finanzdienstleistungen“²⁶ gelten.

c) Welche Kriterien sind für die Feststellung maßgeblich, ob ein Begriff hinreichend klar und eindeutig ist?

82. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der Ausgangspunkt für die Analyse der maßgeblichen Kriterien für die Feststellung der Klarheit und Eindeutigkeit in der bestehenden Rechtsprechung der Unionsgerichte zu finden ist, in der es um die Feststellung geht, ob dem Erfordernis der „Benutzung“ im Hinblick auf einige, aber nicht alle Waren oder Dienstleistungen entsprochen wurde. Wie im

²⁵ Im TMEP heißt es in Abschnitt 1402.03(d): „Jede Angabe von Waren für Computerprogramme muss hinreichend spezifisch sein, um Feststellungen im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr zu ermöglichen. Der Zweck des Spezifizitätserfordernisses bei der Angabe der Computerprogramme besteht darin, unnötige Eintragungszurückweisungen ... zu vermeiden, wenn die tatsächlichen Waren der Beteiligten nicht ähnlich sind und im Markt keine Konfliktsituation besteht. ... Aufgrund der Ausbreitung und des Spezialisierungsgrads der Computerprogramme werden [selbst] weitgefaste Angaben wie ‚Computerprogramme im Medizinbereich‘ oder ‚Computerprogramme im Erziehungsbereich‘ nicht akzeptiert, wenn nicht die besondere Funktion oder der besondere Zweck des Programms in diesem Bereich angegeben wird. ... ‚Computerprogramme zur Nutzung bei der Krebsdiagnose‘ oder ‚Computerprogramme zur Nutzung bei der Erziehung der Kinder zum Lesen‘ könnten akzeptiert werden.“

²⁶ Vgl. ein anderes Verfahren des vorliegenden Gerichts, *FIL Ltd v Fidelis Underwriting Ltd*, [2018] EWHC 1097 (Pat), Nr. 95, Arnold J.

juristischen Schrifttum²⁷ vorgeschlagen wurde, ist dies bedeutend, da es erklärt, wie die Teile einer Marke, die nicht benutzt wurden, von den Teilen getrennt werden, die benutzt wurden. Dies verdeutlicht den Grad der Spezifität, der idealerweise für die Gültigkeit einer Marke erforderlich wäre, und auf jeden Fall, wie eindeutig sie nach fünf Jahren sein muss.

83. Bisher hatte nur das Gericht die Möglichkeit, über diese Frage zu entscheiden. Im Urteil vom 14. Juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) (T-126/03, EU:T:2005:288; kein Rechtsmittel eingelegt)²⁸, hat es die grundlegende Herangehensweise an die teilweise Benutzung einer Ware oder Dienstleistung dargelegt. Es hat die beiden Kräfte bezeichnet, die den Benutzungsumfang beschränken. Wurde eine Marke nur in Verbindung mit einem Teil der Waren oder Dienstleistungen benutzt, kann sie nicht so angesehen werden, als sei sie für alle Waren oder Dienstleistungen benutzt worden, für die sie eingetragen wurde (vgl. Rn. 44 jenes Urteils). Ich bin der Auffassung, dass diese Herangehensweise insofern richtig ist, als sie einzelne Waren in Bezug auf Gruppen und Untergruppen betrachtet. Die Benutzung innerhalb einer Gruppe reicht zum Erhalt der gesamten Gruppe aus, wenn diese nicht – außer auf willkürliche Weise – in hinreichend eigenständige Untergruppen unterteilt werden kann (vgl. Rn. 45 und 46)²⁹. Somit muss geklärt werden, ob eine Gruppe unabhängige Untergruppen umfasst, so dass der Gerichtshof entscheiden kann, ob die Benutzung nur im Hinblick auf diese Untergruppe von Waren und Dienstleistungen nachgewiesen wurde oder ob, wenn sich keine Untergruppe abgrenzen lässt, die Benutzung vielmehr für die gesamte Gruppe festgestellt werden kann³⁰.

84. Daher bin ich der Auffassung, dass die Benutzungsabsicht als Spiegelbild des Verfalls wegen Nichtbenutzung aufgefasst werden sollte³¹.

85. In der Tat hat die Kommission eine solche Herangehensweise bereits vor ca. elf Jahren in der Rechtssache vorgeschlagen, die zu dem Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 31 und 32), geführt hat³², wonach das EUIPO bei der Bearbeitung der Eintragung eines Zeichens als Marke zu prüfen hat, ob die Marke in der Absicht der tatsächlichen Benutzung angemeldet wird. Andererseits steht es, wenn das EUIPO ein Zeichen als Marke einträgt, die sodann nicht tatsächlich benutzt wird, Dritten frei, gestützt auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 innerhalb einer Frist von fünf Jahren geltend zu machen, dass der Anmelder bei der Anmeldung dieses Zeichens als Marke bösgläubig war, und aus diesem Grund eine Nichtigerklärung zu beantragen. Was die Kriterien angeht, die für die Feststellung maßgeblich sind, ob der Anmelder bösgläubig war, verweist die Kommission auf das Verhalten des Anmelders auf dem Markt, das Verhalten anderer Unternehmer im Hinblick auf das zur Eintragung angemeldete Zeichen, den Umstand, dass der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung möglicherweise ein Markenportfolio unterhielt, und alle anderen Umstände des Einzelfalls.

86. Dies stellt insofern eine vernünftige Herangehensweise dar, als „ein Gericht, soweit die zum Zeitpunkt der Anmeldung *beabsichtigte* Benutzung der Marke nicht ausreichen würde, fünf Jahre später einen Verfallsantrag zu überstehen, zu dem Schluss kommen sollte, dass die Anmeldung bösgläubig erfolgt ist. Bei der Prüfung änderte sich nichts, das Markenamt wäre weiterhin nicht verpflichtet, festzustellen, ob bei der Anmeldung die Absicht der Benutzung bestand, ... es wäre vielmehr Dritten überlassen, die Nichtig- oder Ungültigerklärung der Marke nach der Gewährung [oder, wenn Widerspruch wegen absoluter Gründe erhoben werden kann, in Widerspruchsverfahren

27 Vgl. Johnson, P., a. a. O., Abschnitt 5.2. Dieser Teil der Schlussanträge stützt sich auf die bereits von Professor Johnson vorgeschlagene Analyse.

28 Mit dieser Rechtsprechung des Gerichts wird sich der Gerichtshof in der Rechtssache C-714/18 P, ACTC/EUIPO, und in den verbundenen Rechtssachen C-720/18 und C-721/18, Ferrari, beschäftigen (diese Rechtssachen sind gegenwärtig anhängig).

29 Vgl. Urteil vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46, Rn. 24).

30 Vgl. Urteil vom 27. März 2014, Intesa Sanpaolo/HABM – equinet Bank (EQUITER) (T-47/12, EU:T:2014:159, Rn. 20).

31 So bereits vorgeschlagen von Johnson, P., a. a. O., Abschnitt 5.3.

32 Vgl. auch die Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston in der Rechtssache Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148, Nr. 48).

vor dem Markenamt] zu beantragen. ... In der Praxis würde dies (üblicherweise) bedeuten, dass die Nichtigkeit oder die Ungültigkeit nur begehrt würde, wenn [– wie hier im Ausgangsverfahren –] ein Dritter die unbenutzte Marke tatsächlich nutzen will; andernfalls würden unbenutzte Marken (einschließlich solcher ohne Benutzungsabsicht) schlicht eingetragen bleiben (wie es jetzt der Fall ist)³³.

B. Dritte Vorlagefrage

1. Kurze Zusammenfassung der Argumente der Beteiligten

87. Sky bringt vor, es bestünden keine anderen Erfordernisse in Bezug auf die Nutzung einer in dem betreffenden Mitgliedstaat oder auf Unionsebene eingetragene Marke als die, die in den anwendbaren Vorschriften des Unionsrechts ausdrücklich aufgestellt würden. Diese seien vollkommen objektiv im Kontext eines *inter partes* nach Ablauf eines ununterbrochenen Zeitraums einer fünfjährigen Nichtbenutzung gestellten Antrags auf Verhängung von Sanktionen zu beurteilen. Die Anwendung von Sanktionen wegen Nichtbenutzung hänge nicht vom Vorliegen einer subjektiven Absicht des Markeninhabers ab. Sky fügt hinzu, weder auf der Ebene der Mitgliedstaaten noch auf Unionsebene sei es gestattet, eine Regel aufzustellen oder anzuwenden, die dahin gehe, dass der Schutz einer Marke durch Eintragung vom Vorliegen einer ausdrücklichen oder implizierten „Erklärung der Absicht der Markenbenutzung“ im Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung abhängige oder abhängig gewesen sei. Das Vereinigte Königreich könne auf der Grundlage der von ihm vorgenommenen Notifikation nach Regel 7 Abs. 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen und zum Madrider Protokoll keine eigene andere Regel aufstellen oder anwenden³⁴. Es sei nicht gestattet, eine Regel aufzustellen oder anzuwenden, nach der das Vorliegen von Bösgläubigkeit schlicht mit der fehlenden Absicht gleichgestellt werden könne, eine Marke für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die von der entweder auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder auf Unionsebene eingereichten Anmeldung dieser Marke zur Eintragung abgedeckt seien.

88. SkyKick bringt im Wesentlichen vor, die dritte Frage sei zu bejahen. Sky sei nämlich bösgläubig gewesen.

89. Die Regierung des Vereinigten Königreichs schlägt vor, die dritte und die vierte Frage zusammen zu beantworten und zu bejahen.

90. Die französische Regierung bringt vor, die dritte, die vierte und die fünfte Frage sollten zusammen behandelt und verneint werden. Sie macht insbesondere geltend, dass der Gerichtshof auch verlange, dass der Anmelder die Absicht habe, Dritten zu schaden, so dass der bloße Umstand der Einreichung einer Anmeldung einer Marke zur Eintragung ohne die Absicht, diese Marke zu benutzen, keinen ausreichenden Grund für die Feststellung der Bösgläubigkeit darstelle. Darüber hinaus macht diese Regierung geltend, dass die Unionsmarke, wenn ihr Inhaber sie innerhalb der Fünfjahresfrist für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sei, nicht ernsthaft benutzt habe, Gegenstand einer Sanktion wegen Nichtbenutzung sei. Eine solche Sanktion sei unabhängig davon anwendbar, ob der Markeninhaber beabsichtige, die in der Anmeldung zur Eintragung aufgeführten Waren und Dienstleistungen zu benutzen.

91. Die ungarische, die polnische und die slowakische Regierung schlagen keine Antwort auf diese Frage vor.

³³ Vgl. Johnson, P., a. a. O., Abschnitt 4.3, der erläutert, wie dies mit den vorbereitenden Arbeiten in Einklang steht.

³⁴ Das Madrider System der internationalen Registrierung von Marken wird im Madrider Abkommen, ursprünglich 1891 abgeschlossen, und im Protokoll zum Madrider Abkommen, ursprünglich 1989 angenommen, geregelt.

92. Die finnische Regierung bringt vor, die dritte Frage solle verneint werden. Die finnische Regierung und die Kommission tragen ähnliche Argumente vor und machen geltend, die Absicht des Anmelders könne unter bestimmten Umständen, unter denen das einzige Ziel darin bestehe, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, „für die Bösgläubigkeit kennzeichnend“ sein. Das Fehlen einer wirklichen Absicht, die Marke zu benutzen, könne „unter bestimmten Umständen“ die Schlussfolgerung stützen, die Marke sei bösgläubig angemeldet worden, wenn festgestellt werde, dass das einzige Ziel des Markenanmelders darin bestanden habe, den „Marktzutritt“ Dritter zu verhindern³⁵.

2. Beurteilung

93. Bei der dritten Frage geht es darum, ob die Marken deshalb bösgläubig eingetragen wurden, weil Sky nicht beabsichtigte, sie in Verbindung mit allen Waren und Dienstleistungen zu benutzen, die in den Angaben aufgeführt waren, und sogar einige dieser Marken *ohne jede Absicht, sie in Verbindung mit den angegebenen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen*, zur Eintragung angemeldet hatte. Daher wird der Gerichtshof in der vorliegenden Rechtssache über die Bedeutung und den Umfang des Begriffs der „Bösgläubigkeit“ zu entscheiden haben, auf den in Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und in Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 89/104 verwiesen wird³⁶.

94. Meines Erachtens ist Bösgläubigkeit gegeben, wenn das vorlegende Gericht feststellt, dass der Anmelder – wie hier Sky – die *wohlüberlegte* Absicht hatte, Rechte zu erwerben, die er nicht benutzen wollte, um möglicherweise u. a. Dritte an der Benutzung der eingetragenen Marke für den Vertrieb von Waren und Dienstleistungen zu hindern³⁷. Wenn wohlüberlegt eine Eintragung für Waren und Dienstleistungen angestrebt wird, für die keine Nutzungsabsicht besteht, spiegelt dies nämlich die Absicht wider, das Markensystem zu missbrauchen. Die Möglichkeit, eine Marke wegen Bösgläubigkeit für nichtig bzw. ungültig zu erklären, weil die Absicht fehlte, sie in Verbindung mit einigen der angegebenen Waren und Dienstleistungen zu benutzen, steht nicht nur im Einklang mit dem eigentlichen Ziel der Verordnung Nr. 40/94 und der Richtlinie 89/104 (und ihrer Nachfolgeregelungen), sondern ebenso mit ihrer Entstehungsgeschichte zu diesem Begriff (vgl. Nr. 115 der vorliegenden Schlussanträge).

95. Das vorlegende Gericht weist zu Recht darauf hin, dass es sich dabei um bedeutende Fragen handelt: Die Umstände, unter denen die Eintragung einer Marke erreicht werden kann, und der Schutzzumfang, der dadurch erlangt wird, sind Hauptmerkmale jedes Markensystems und entscheidend für das Gleichgewicht des Systems. Es birgt zweifelsohne Vorteile, die Eintragung von Marken zu gestatten, ohne ihre tatsächliche Benutzung zu verlangen, wie es (im Gegensatz z. B. zum System der Vereinigten Staaten) im europäischen System geschieht. Zwei der wichtigsten Vorteile bestehen darin, dass es für Markeninhaber einfacher wird, vor der Markeneinführung Schutz ihrer Marken zu erlangen, und dass es das Eintragungsverfahren einfacher, schneller und preiswerter macht. Kann jedoch – wie in der vorliegenden Rechtssache – die Eintragung zu leicht und/oder zu umfassend erlangt werden, wird dies, da das Angebot an geeigneten Marken abnimmt, zur Errichtung von Zutrittsschranken für Dritte, zu steigenden Kosten, die wahrscheinlich auf die Verbraucher abgewälzt werden, und zu einer Erosion des frei verfügbaren Bereichs führen.

35 Die Kommission stützt sich im Wesentlichen auf die Urteile vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), vom 13. Dezember 2012, pelicantravel.com/HABM – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:689; kein Rechtsmittel eingelegt), und vom 7. Juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396; Rechtsmittel zurückgewiesen mit Beschluss vom 14. Dezember 2017, Verus/EUIPO, C-101/17 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:979).

36 Während nach ersterer Vorschrift der Verordnung Bösgläubigkeit bei der Einreichung der Anmeldung einer Marke einen absoluten Nichtigkeitsgrund darstellt, ist dies bei Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 89/104 nicht unmittelbar der Fall. Dieser Artikel räumt den Mitgliedstaaten nämlich ein Ermessen ein, diesen Ungültigkeitsgrund in ihr nationales Recht umzusetzen oder nicht. Jedenfalls ist der materielle Inhalt dieser beiden Vorschriften auf die gleiche Weise auszulegen.

37 Vgl. Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

96. Ich teile auch die Auffassung des vorlegenden Gerichts, dass, wenn der Anmelder eine Marke ohne Absicht, diese für die angegebenen Waren und Dienstleistungen zu benutzen, zur Eintragung anmeldet, einer Eintragung der Marke (in der Annahme, dass die Marke ansonsten eintragungsfähig ist) nichts entgegensteht. Vor Ablauf der Fünfjahresfrist, die Voraussetzung für eine Anfechtung wegen Nichtbenutzung ist, kann eine Marke einzig und allein auf der Grundlage, dass die Anmeldung bösgläubig erfolgt ist, gelöscht oder in ihrem Umfang eingeschränkt werden. Kann eine Marke ohne jede Absicht, sie in Verbindung mit allen oder einigen der angegebenen Waren und Dienstleistungen zu benutzen, eingetragen werden und kann die Eintragung nicht wegen Bösgläubigkeit angefochten oder eingeschränkt werden, ist das System anfällig für Missbrauch. Beispiele für einen solchen Missbrauch sind in der Rechtsprechung zu finden³⁸.

97. In recht passender Weise waren diese Fragen in einer jüngeren Rechtssache Gegenstand der Prüfung durch den Gerichtshof. Ich stimme Generalanwältin Kokott zu, die eine Prüfung der Bösgläubigkeit auf der Grundlage vorschlägt, dass Bösgläubigkeit vorliegt, sowie ein Akteur einen ungerechtfertigten Vorteil aus dem Markensystem der Union erlangt³⁹.

98. Im Urteil in jener Rechtssache (Urteil vom 12. September 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, Rn. 45) hat der Gerichtshof zunächst darauf hingewiesen, dass die Regelungen über die Unionsmarke zu einem unverfälschten Wettbewerbssystem in der Union beitragen sollen. In diesem System muss jedes Unternehmen, um die Kunden durch die Qualität seiner Waren oder seiner Dienstleistungen an sich zu binden, die Möglichkeit haben, Zeichen als Marken eintragen zu lassen, die es dem Verbraucher ermöglichen, diese Waren oder diese Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden.

99. Sodann hat er in Rn. 46 dieses Urteils entschieden, dass „der absolute Nichtigkeitsgrund im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 Anwendung [findet], wenn sich aus schlüssigen und übereinstimmenden Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Unionsmarke die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken – u. a. der ... wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe – zu verschaffen“.

100. In dieser Hinsicht hatte der Gerichtshof zuvor entschieden, dass „die Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 umfassend zu beurteilen ist, wobei alle im vorliegenden Fall erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind“, und „dass die Absicht des Anmelders im maßgeblichen Zeitpunkt ... ein subjektives Tatbestandsmerkmal ist, das anhand der objektiven Fallumstände bestimmt werden muss“⁴⁰.

101. Darüber hinaus hat es der Gerichtshof im Urteil vom 12. September 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, Rn. 62 ff.), für wichtig erachtet, zu entscheiden, dass das Gericht „nicht geprüft [hat], ob der Anmeldung einer Marke mit dem stilisierten Wort ‚KOTON‘ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 35 und 39 im Sinne des Abkommens von Nizza in Anbetracht der Tätigkeiten des Streithelfers eine unternehmerische Logik zukam“. Ferner hat er entschieden, dass das Gericht, auch wenn es „die unternehmerische Logik ...“, in die sich die Anmeldung ... einfügt“, und „die Geschehensabfolge bei der Anmeldung“ als Faktoren, die erheblich sein könnten, angeführt hat, diese Faktoren in der Folge in seinem Urteil nicht erschöpfend geprüft hat. Der Gerichtshof hat dem Rechtsmittel stattgegeben und das Urteil des Gerichts aufgehoben.

³⁸ Vgl. z. B. Urteil LUCEO.

³⁹ Vgl. ihre Schlussanträge in der Rechtssache Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:287, Nr. 32).

⁴⁰ Vgl. Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 37 und 42).

102. Anders als beim Gerichtshof liegt beim Gericht bereits in gewissem Umfang Rechtsprechung zur Bösgläubigkeit vor. Zwar mögen viele Rechtssachen von ihrem individuellen Sachverhalt abhängen, doch wird in der Rechtsprechung des Gerichts auch anerkannt, dass zumindest unter gewissen Umständen die Eintragung einer Marke ohne (ernsthafte) Absicht, sie zu benutzen, Bösgläubigkeit darstellen kann⁴¹.

103. Ich bin der Auffassung, dass die angeführte Rechtsprechung des Gerichts zutreffend bestätigt, dass es von Bedeutung ist, nach der unternehmerischen Logik des Anmelders für die Einreichung seiner Anmeldung zu fragen⁴². Beispielsweise war das Gericht der Auffassung, dass ein Verhalten, das kein legitimes Geschäftsgebaren darstellte, sondern im Widerspruch zu den Zielen der Verordnung Nr. 207/2009 stand, bösgläubig war, da es Rechtsmissbrauch gleichkommt. Dieses Urteil stützt auch die Ansicht, dass die Anmeldung einer Marke ohne die Absicht, sie für die angegebenen Waren und Dienstleistungen zu benutzen, grundsätzlich bösgläubig ist⁴³.

104. Anders als die französische Regierung bin ich der Auffassung, dass meine Herangehensweise und meine Auslegung des Begriffs „Bösgläubigkeit“ des Anmelders – in den Fällen in denen er ein Zeichen für Waren und Dienstleistungen ohne die Absicht eintragen lässt, dieses Zeichen für diese Waren und Dienstleistungen zu benutzen – nicht das Risiko birgt, dem Verfallsmechanismus seine praktische Wirksamkeit zu nehmen. Wie das von der Regierung des Vereinigten Königreichs in der Sitzung vorgebrachte Beispiel erläutert, hat jemand, der die Marke Taxi für drei Gruppen von Lebensmitteln, nämlich Kekse, Joghurt und gekochtes Fleisch zur Eintragung anmeldet, die Absicht, die Marke für alle drei Gruppen zu benutzen. Hat der Anmelder diese fünf Jahre später nicht für Kekse benutzt, läuft er lediglich in Bezug auf Kekse Gefahr, dass seine Marke wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt wird. Mit anderen Worten wird der Anmelder Schwierigkeiten haben, sich gegenüber einem anderen Produzenten auf diese Marke zu berufen. In diesem Beispiel besteht keine Unvereinbarkeit mit Bösgläubigkeit. Es war insofern eine geschäftliche Rechtfertigung gegeben, als der Anmelder die Möglichkeit der zukünftigen Benutzung oder Ausdehnung seiner Marke auf andere Produkte abdecken wollte. Wenn andererseits der Anmelder die gleiche Marke Taxi für Kekse, Joghurt, gekochtes Fleisch, Flugzeuge und chirurgische Instrumente zur Eintragung angemeldet hätte, würde dieses Monopol jeden Produzenten von Flugzeugen und chirurgischen Instrumenten daran hindern, den Begriff „Taxi“ als Marke für sein Unternehmen zu benutzen. Wenn daher mit der Anmeldung angestrebt wurde, Dritte an der Benutzung dieses Begriffs zu hindern, obwohl der Anmelder nicht die Absicht hatte, diesen Begriff als Marke zu benutzen, ist die Anmeldung zur Eintragung missbräuchlich, da sie nichts mit den geschäftlichen Aktivitäten des Anmelders zu tun hat.

105. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf den Beweggründen zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke zur Eintragung, während es für den Verfall notwendig ist, den Schwerpunkt auf die Benutzung zu legen, die während der ersten fünf Jahre stattgefunden oder nicht stattgefunden hat.

106. Stattdessen bin ich der Meinung, dass in Wirklichkeit möglicherweise der Verfallsmechanismus das Risiko birgt, den Anwendungsbereich des Bösgläubigkeitsmechanismus zu beseitigen.

41 Vgl. z. B. Urteile vom 7. Juni 2011, Psytech International/HABM – Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (T-507/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:253, Rn. 88 und 89; kein Rechtsmittel eingelegt), vom 14. Februar 2012, Peeters Landbouwmachines/HABM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, Rn. 24 bis 26; kein Rechtsmittel eingelegt), Pelikan (Rn. 54 bis 55 und 58 bis 60), vom 8. Mai 2014, Simca Europe/HABM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, Rn. 38 und 39; kein Rechtsmittel eingelegt), und LUCEO (Rn. 28 bis 33 und 48 bis 52).

42 Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. Juni 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (T-343/14, EU:T:2017:458, Rn. 46 und 47; kein Rechtsmittel eingelegt).

43 Vgl. Urteil LUCEO (Rn. 28 bis 33 und 48 bis 52).

107. Das Gericht hat ebenso entschieden, dass „die Absicht, einen Dritten an der Vermarktung einer Ware zu hindern, unter bestimmten Umständen für die Bösgläubigkeit des Anmelders kennzeichnend sein kann, wenn nachträglich offenbar wird, dass der Anmelder ein Zeichen ohne die Absicht, es zu benutzen, zur Eintragung als Unionsmarke angemeldet hat“⁴⁴. Dies ist wohl eine klare Entscheidung, dass die Anmeldung einer Marke zur Eintragung ohne die Absicht, sie in Verbindung mit den angegebenen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, als solche Bösgläubigkeit darstellt.

108. Ich teile auch die Ansicht in der Rechtsprechung im Vereinigten Königreich⁴⁵, dass „Bösgläubigkeit Unehrllichkeit und ... einige Geschäfte umfasst, die hinter den Standards akzeptablen Geschäftsgebarens zurückbleiben, die von vernünftigen und erfahrenen Personen in dem geprüften speziellen Bereich eingehalten werden“⁴⁶.

109. Aus der bestehenden Rechtsprechung des Gerichtshofs lässt sich bereits ableiten, dass die Eintragung einer Marke ohne die Absicht, sie zu benutzen, Bösgläubigkeit darstellen kann⁴⁷. In der Tat bin ich (wie das vorlegende Gericht) der Auffassung, dass erstens, obwohl sich in den anwendbaren Verordnungen oder Richtlinien kein ausdrückliches Erfordernis einer Benutzungsabsicht findet, und eine eingetragene Marke wegen Nichtbenutzung erst nach fünf Jahren für verfallen erklärt werden kann, die Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts nahelegt, dass zumindest unter bestimmten Umständen eine Anmeldung einer Marke zur Eintragung ohne jede Absicht, sie in Verbindung mit den angegebenen Waren und Dienstleistungen zu benutzen, insoweit Bösgläubigkeit darstellen kann, als dies einen Missbrauch des Markensystems darstellt (was ebenso die Meinung der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission ist). Zweitens reicht der Umstand, dass ein Anmelder eine Marke in Bezug auf eine breite Waren- und Dienstleistungspalette zur Eintragung angemeldet hat, nach der Rechtsprechung nicht aus, um Bösgläubigkeit nachzuweisen, wenn der Anmelder unter Berücksichtigung seiner Benutzung oder beabsichtigten Benutzung der Marke vernünftige geschäftliche Gründe hat.

110. Ich möchte hinzufügen, dass die Begründung für die Anmeldung zur Eintragung entfällt, wenn ein Anmelder eine Marke ohne jede Benutzungsabsicht zur Eintragung anmeldet. In diesem Fall handelt es sich nicht um eine Anmeldung zur Eintragung, die eine wesentliche Funktion hat, sondern eher um eine wettbewerbswidrige Anmeldung, um Dritte an der Entwicklung ihrer eigenen Geschäftsaktivitäten zu hindern. Es ist klar, dass dies nicht dem Ziel des Markensystems entspricht.

111. Der Gerichtshof hat auch anerkannt, dass die Anmeldung einer Marke ohne die Absicht, sie im Handel zu benutzen, und zu dem alleinigen Zweck, sie für die Registrierung eines Internet-Domännennamens zu verwenden, Bösgläubigkeit darstellen kann⁴⁸. In dem betreffenden Verfahren wollte die Anmelderin die Registrierung des Domännennamens „eu“ für ein deutsches Wort (für Autoreifen) erwirken, indem sie es als schwedische Marke (für Autositzgurte oder „Sicherheitsgurte“) eintragen ließ, um diese sodann nach der anwendbaren Verordnung in einen Domännennamen umzuwandeln. Der Gerichtshof wendete die Regel aus der Rechtssache Lindt⁴⁹ an und entschied, dass aus dem Vorlagebeschluss hervorging, dass die Klägerin, obgleich sie die Wortmarke &R&E&I&F&E&N& in Schweden für Sicherheitsgurte hatte eintragen lassen, insofern nicht die Absicht

44 Urteil vom 5. Mai 2017, PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO) (T-132/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:316, Rn. 63 bis 65; kein Rechtsmittel eingelegt).

45 Vgl. das Urteil im Ausgangsverfahren, Rn. 210. Ich bin diesbezüglich der Auffassung, dass der Umstand, dass die Regeln des Vereinigten Königreichs nach Section 32(3) des Gesetzes von 1994 ausdrücklich eine Benutzungsabsicht erfordern, nicht notwendigerweise entscheidend ist.

46 Vgl. Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd [1999] RPC 367, Nr. 379. Vgl. ebenso DEMON ALE Trade Mark [2000] RPC 345, Decon Laboratories Ltd v Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, LABORATOIRE DE LA MER Trade Marks [2002] FSR 51, Knoll AG's Trade Mark [2003] RPC 10, Ferrero SpA's Trade Marks [2004] RPC 29, 32Red plc v WHG (International) Ltd [2012] EWCA Civ 19, Red Bull GmbH v Sun Mark Ltd [2012] EWHC 1929 (Ch), Total Ltd v YouView TV Ltd [2014] EWHC 1963 (Ch), Jaguar Land Rover Ltd v Bombardier Recreational Products Inc [2016] EWHC 3266 (Ch), HTC Corp v One Max Ltd (O/486/17), Paper Stacked Ltd v CKL Holdings NV (O/036/18).

47 Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

48 Vgl. Urteil vom 3. Juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311).

49 Vgl. Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

hatte, diese Marke zu benutzen, als sie „in Wirklichkeit beabsichtigte, ein Internetportal für den Reifenhandel zu betreiben, dessen Registrierung sie plante“. Daher handelte es sich in dieser Rechtssache tatsächlich eher um einen Versuch, die Markenregeln zu „spielen“⁵⁰. Der Gerichtshof kam mit anderen Worten zu dem Ergebnis, dass die Anmeldung von Marken, um Domänen zu „besetzen“, im Kontext dieser Verordnung Bösgläubigkeit darstellen könnte. Wie ich in den vorliegenden Schlussanträgen argumentiere, gelten vergleichbare Erwägungen allgemein im System der Markeneintragung.

112. Auch das Gericht hat anerkannt, dass die Einreichung einer Anmeldung einer Unionsmarke zur Eintragung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum als Teil einer Blockadestrategie Bösgläubigkeit darstellen kann⁵¹.

113. Das Gericht hat in Rn. 51 dieses Urteils entschieden, dass „die sukzessive Aneinanderreihung von nationalen Markenmeldungen des gleichen Zeichens für Waren und Dienstleistungen, die zu zumindest teilweise identischen Klassen gehören, Herrn A. eine Sperrposition verschaffen soll. Wenn nämlich ein Dritter eine identische oder ähnliche Unionsmarke anmeldet, meldet Herr A. eine Unionsmarke an, beansprucht für diese, gestützt auf das letzte Glied in der Kette der nationalen Markenmeldungen, die Priorität und erhebt unter Berufung auf seine Unionsmarkenmeldung Widerspruch. Die Aneinanderreihung der nationalen Markenmeldungen soll ihm also eine Sperrposition für einen Zeitraum verschaffen, der länger ist als die sechsmonatige Überlegungsfrist nach Art. 29 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 und sogar als die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung“.

114. Ich bin der Auffassung, dass es, wenn ein Anmelder nicht beabsichtigt, die Marke zu benutzen, unerheblich ist, ob er vorhat, einen bestimmten Dritten oder alle Dritte daran zu hindern, die Marke zu benutzen. Unter diesen Umständen strebt der Anmelder auf unlautere Weise ein Monopol an, um mögliche Wettbewerber von der Nutzung eines Zeichens auszuschließen, dessen Benutzung er nicht beabsichtigt. Dies stellt einen Missbrauch des Markensystems dar.

115. Schließlich stützen meines Erachtens die vorbereitenden Arbeiten die vorstehende Analyse. Sie legen im Hinblick auf den Begriff der Bösgläubigkeit nahe, dass die Nichtigerklärung einer Marke wegen Bösgläubigkeit auch Situationen umfasst, in denen eine Markenmeldung ohne die Absicht eingereicht wird, alle/einige der angegebenen Waren/Dienstleistungen zu benutzen. 1984 schlug die deutsche Delegation in der Arbeitsgruppe des Rates für eine Markenverordnung ausdrücklich vor, bei der Einreichung der Anmeldung einer Unionsmarke eine gutgläubige Benutzungsabsicht zu verlangen (Schreiben der deutschen Delegation Dok. 12. Oktober 1984 9755/84, S. 7 bis 8). Dieser Vorschlag wurde anschließend 1985 angenommen und 1986 in Art. 41 Abs. 1 Buchst. b als absoluter Nichtigkeitsgrund eingeführt. In nachfolgenden Fassungen dieser Vorschrift wurde das Fehlen einer gutgläubigen Benutzungsabsicht durch den allgemeineren Begriff der Bösgläubigkeit ersetzt, der letztendlich zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 – nunmehr Art. 59 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 – führte.

50 Vgl. ebenso die jüngere Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO vom 22. Juli 2019 im Beschwerdeverfahren R 1849/2017-2, Monopoly (die angefochtene Unionsmarke erfasste eine Vielzahl an Waren und Dienstleistungen, bei denen es sich schlicht um eine Wiederholung der früheren, bereits eingetragenen Unionsmarken MONOPOLY handelte. Alle genannten Umstände implizierten, dass der Inhaber die Absicht hatte, die Regeln der Unionsmarke dadurch auszunutzen, dass er künstlich eine Situation erzeugte, in der er die ernsthafte Benutzung seiner früheren Marken für die angegebenen Waren und Dienstleistungen nicht nachzuweisen hatte, und somit wurde teilweise Bösgläubigkeit nachgewiesen).

51 Urteil LUCEO.

116. Im juristischen Schrifttum vertraten einige Autoren⁵² die Ansicht, die Ersetzung eines ausdrücklichen Erfordernisses einer gutgläubigen Benutzungsabsicht einer Marke durch schlichte „Bösgläubigkeit“ sei vorgenommen worden, um das Erfordernis einer Benutzungsabsicht aus der Verordnung – und der Richtlinie – zu entfernen. Meiner Auffassung nach trifft diese Ansicht nicht zu.

117. Ich kann in den vorbereitenden Arbeiten nichts erkennen, das nahelegt, dies treffe zu, und halte die Ansicht anderer Autoren im Schrifttum⁵³ für überzeugender, wonach die Ersetzung des ausdrücklichen Erfordernisses gegen das allgemeinere der „Bösgläubigkeit“ vorgenommen wurde, um den Geltungsbereich der Vorschrift insofern zu erweitern, als angenommen wurde, dieser Begriff umfasse eine gutgläubige Benutzungsabsicht und andere Arten der Bösgläubigkeit⁵⁴.

C. Vierte Vorlagefrage

1. Kurze Zusammenfassung der Argumente der Beteiligten

118. Sky bringt vor, wenn einem Widerspruch wegen Bösgläubigkeit stattgegeben werde, sei es zwingend, dass er nur im Hinblick auf die spezifischen Waren oder Dienstleistungen zur Anwendung komme. Es entspreche ständiger Rechtsprechung, dass die Prüfung von Eintragungshindernissen oder Ungültigkeits- bzw. Nichtigkeitsgründen in Bezug auf jede der Waren oder Dienstleistungen durchzuführen sei, für die die Markeneintragung angestrebt oder erlangt worden sei⁵⁵.

119. SkyKick macht in erster Linie geltend, wenn eine Marke ohne die Absicht angemeldet werde, sie für alle Waren und Dienstleistungen zu benutzen, für die der Anmelder die Eintragung anstrebe, und wenn die Bemühung um übermäßig weit gefasste Rechte einer bewussten strategischen Entscheidung entspreche, müsse dies zur Folge haben, dass die Eintragung insgesamt nichtig sei. SkyKick stützt sich auf Art. 59 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001, der vorsieht, dass eine Unionsmarke „für nichtig erklärt [wird]“ wenn „der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war“. Sie bringt vor, die einzige Entscheidung eines Unionsgerichts, die (nach ihrer Kenntnis) diese Frage behandle, stütze unmittelbar ihr Hauptvorbringen. In der Rechtssache GRUPPO SALINI⁵⁶ habe das Gericht entschieden, dass „das Vorliegen einer Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Markenmeldung für sich allein zur Folge [hat], dass die angefochtene Marke insgesamt nichtig ist“. Dies entspreche auch dem Grundsatz *fraus omnia corrumpit* (Betrug macht alles zunichte), der dem Recht vieler Mitgliedstaaten einschließlich des englischen Common Law gemeinsam sei⁵⁷.

120. Hilfsweise bringt SkyKick vor, die Antwort auf die Frage, ob Bösgläubigkeit die Nichtigkeit einer Marke nach sich ziehe, hänge von einer Einzelfallprüfung ab, für die es wiederum auf eine multifaktorielle Analyse ankomme. Die zu berücksichtigenden Faktoren umfassten das Vorliegen geschäftlicher Rechtfertigungsgründe, das Ausmaß, in dem der Anmelder die Rechtssicherheit für Dritte und die Behörden außer Acht gelassen habe, die Größe des Inhabers und die ihm zur Verfügung stehenden Mittel, die Anzahl der angegebenen Waren und Dienstleistungen und das Ausmaß, in dem sie sich überschneiden, das Ausmaß, in dem die Marke Waren/Dienstleistungen abdecke, die zu benutzen der Anmelder nicht beabsichtige, die Unterscheidungskraft der Marke, die

52 Tsoutsanis, A., *Trade mark registrations in bad faith*, Oxford University Press, 2010, S. 65.

53 Johnson, P., a. a. O., Abschnitt 4.3, der näher erläutert, dass mindestens fünf Gründe für die Richtigkeit dieser Ansicht sprechen.

54 Der Begriff der Bösgläubigkeit ist ohne Zweifel ein weiter gefasster Begriff, der andere Arten des Missbrauchs des Markensystems umfasst, um etwa gegen unerwünschte Formen des Handels mit Marken vorzugehen, aber auch um eine ordnungsgemäße Verwaltung des Systems der Registrierung von Marken zu gewährleisten und zu verhindern, dass Dritte ihre (zukünftigen) Zeichen nicht als Marken eintragen können (vgl. Schreiben der deutschen Delegation, siehe oben, Nr. 115 der vorliegenden Schlussanträge).

55 Urteil vom 17. Oktober 2013, Isdin/Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, Rn. 24 bis 30).

56 Urteil vom 11. Juli 2013, SA.PAR./HABM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372; kein Rechtsmittel eingelegt).

57 Vgl. z. B. Tsoutsanis, A., a. a. O., Abschnitt 2.38 und die dort angeführten Zitate.

Frage, ob die fraglichen Rechte Duplikate oder „ständig erneuert“ worden seien, die auf der Grundlage der Marken im Hinblick auf Waren/Dienstleistungen, für die keine Benutzungsabsicht bestanden habe, verfolgten Durchsetzungsmaßnahmen und die Frage, ob der Inhaber trotz der fehlenden Benutzungsabsicht einen vernünftigen Rechtfertigungsgrund für seine Anmeldung habe.

121. Die Regierung des Vereinigten Königreichs schlägt im Kontext ihrer Antwort auf die dritte Frage eine Antwort auf die vierte Frage vor. Die französische Regierung schlägt vor, die Frage zusammen mit der dritten und der fünften Frage zu beantworten. Die ungarische, die polnische und die slowakische Regierung schlagen keine Antwort auf diese Frage vor.

122. Die finnische Regierung und die Kommission bringen im Wesentlichen vor, die vierte Frage sei zu bejahen. Die Erstreckung der Wirkung des Nichtigkeitsgrundes auch auf Waren und Dienstleistungen, für die die Marke tatsächlich benutzt werde, wäre eine Folge in der Art einer Sanktion, für die sich im Wortlaut der Vorschriften keine Stütze finde.

2. Beurteilung

123. Angesichts der Tatsache, dass die dritte Frage bejaht wird, ist die Prüfung erforderlich, welche Folgen die Bösgläubigkeit eines Anmelders bei der Einreichung der Anmeldung hat, wenn sich die Bösgläubigkeit nur auf einige Waren und Dienstleistungen bezieht, die von der Eintragung erfasst werden.

124. Meiner Ansicht nach schlägt das vorlegende Gericht zu Recht vor, dass eine Marke teilweise für nichtig erklärt werden kann, wenn die Anmeldung teilweise bösgläubig vorgenommen wurde.

125. Hierzu reicht die Feststellung aus, dass sich aus Art. 51 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Art. 13 der Richtlinie 89/104 klar ergibt, dass, wenn der Nichtigkeits- oder Ungültigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vorliegt, für die die Marke eingetragen ist, sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig oder ungültig erklärt werden kann.

126. Daher halte ich die Rechtsprechung des Gerichts⁵⁸, die das Gegenteil nahelegt (d. h., dass das Vorliegen von Bösgläubigkeit die Nichtigkeit der Marke insgesamt zur Folge hat), für falsch.

127. Daraus folgt im Licht von Art. 13 der Richtlinie 89/104 und Art. 51 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94, dass, wenn der Ungültigkeits- bzw. Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vorliegt, für die die Marke eingetragen ist, sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für ungültig bzw. nichtig erklärt werden kann.

D. Fünfte Vorlagefrage

1. Kurze Zusammenfassung der Argumente der Beteiligten

128. Sky bringt vor, Section 32(3) des Gesetzes von 1994 sei nicht mit dem System der auf den Markenschutz durch Eintragung auf der Ebene der Mitgliedstaaten oder der Union anwendbaren Vorschriften des Unionsrechts vereinbar. Jedenfalls sei es nicht zulässig, eine nationale Gesetzgebungsmaßnahme wie Section 32(3) dahin auszulegen oder anzuwenden, dass i) sie zu einer Feststellung von Bösgläubigkeit führe, die nicht mit dem autonomen Begriff der Bösgläubigkeit des Unionsrechts vereinbar sei, oder ii) ein anderes oder schwerer zu erfüllendes Benutzungserfordernis

⁵⁸ Vgl. Urteile vom 14. Februar 2012, Peeters Landbouwmachines/HABM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, Rn. 32; kein Rechtsmittel eingelegt), und vom 11. Juli 2013, SA.PAR./HABM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, Rn. 47 und 48; kein Rechtsmittel eingelegt).

für eingetragene Marken als das eingeführt werde, das materiell von den auf den Verfall von Eintragungen und den „Benutzungsnachweis“ als Voraussetzung für die Durchsetzung der durch die Eintragung gewährten Rechte anwendbaren Vorschriften des Unionsrechts mit Wirkung erst ab und nach der Eintragung auferlegt und geregelt werde.

129. Die Regierung des Vereinigten Königreichs bringt vor, diese Frage sei insoweit unzulässig, als die Richtlinie 2015/2436 noch nicht in das Recht des Vereinigten Königreichs umgesetzt worden sei.

130. SkyKick und die Regierung des Vereinigten Königreichs machen (Letztere hilfsweise) geltend, Section 32(3) erlege ein Verfahrenserfordernis auf, nach dem in der Anmeldung anzugeben sei, dass die Marke tatsächlich benutzt werde oder dass der Anmelder beabsichtige, die Marke zu benutzen, und sei so mit der Unionsgesetzgebung über nationale Marken und Unionsmarken vereinbar.

131. Die französische Regierung schlägt vor, diese Frage zusammen mit der dritten und der vierten Frage zu beantworten. Die ungarische, die polnische, die slowakische und die finnische Regierung schlagen keine Antwort auf diese Frage vor.

132. Die Kommission argumentiert im Wesentlichen, Section 32(3) des Gesetzes von 1994 sei mit dem Unionsrecht vereinbar.

2. Beurteilung

133. Das vorliegende Gericht erläutert, die Gerichte des Vereinigten Königreichs seien der Auffassung, ein Verstoß gegen Section 32(3) des Gesetzes von 1994 durch Einreichung einer falschen Erklärung könne im Kontext eines auf das Verbot der Bösgläubigkeit gestützten Antrags auf Ungültigerklärung einer Marke vorgebracht werden. Mit anderen Worten kann im Vereinigten Königreich die nach Section 32(3) eingereichte Erklärung als Beweismittel benutzt werden, um die potenzielle Bösgläubigkeit des Anmelders darzulegen, die einen absoluten Ungültigkeitsgrund darstellt.

134. Das vorliegende Gericht fragt nach der Vereinbarkeit dieser Section mit der Richtlinie 2015/2436 und den *Vorgängerregelungen*, und somit sollte der Unzulässigkeitseinwand der Regierung des Vereinigten Königreichs zurückgewiesen werden.

135. Die maßgeblichen Richtlinien überlassen Fragen der Verfahrensautonomie den Mitgliedstaaten, aber es gibt auch gewisse materielle Fragen, die nicht Gegenstand der Harmonisierung sind. In der Tat, im fünften Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 (der dem sechsten Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 entspricht) heißt es: „Den Mitgliedstaaten *steht es weiterhin frei, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen. Es steht ihnen beispielsweise zu, die Form der Verfahren für die Eintragung und die Ungültigerklärung festzulegen, zu bestimmen, ob ältere Rechte im Eintragungsverfahren oder im Verfahren zur Ungültigerklärung oder in beiden Verfahren geltend gemacht werden müssen, und – wenn ältere Rechte im Eintragungsverfahren geltend gemacht werden dürfen – ein Widerspruchsverfahren oder eine Prüfung von Amts wegen oder beides vorzusehen. Die Mitgliedstaaten können weiterhin festlegen, welche Rechtswirkung dem Verfall oder der Ungültigerklärung einer Marke zukommt*“ (Hervorhebung nur hier).

136. Zusätzlich heißt es im siebten Erwägungsgrund dieser Richtlinie (der dem achten Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 entspricht) u. a., dass „[d]ie Mitgliedstaaten ... in ihrem Recht Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe beibehalten oder einführen [können], die an die Bedingungen des Erwerbs oder der Aufrechterhaltung der Marke gebunden sind, für die keine Angleichungsbestimmungen bestehen und die sich beispielsweise auf die Markeninhaberschaft, auf die Verlängerung der Marke, auf die Vorschriften über die Gebühren oder auf die Nichteinhaltung von

Verfahrensvorschriften beziehen“⁵⁹.

137. Jedenfalls ist für die Zwecke der vorliegenden Rechtssache wichtig, dass Section 32(3) des Gesetzes von 1994 meines Erachtens keinen neuen Ungültigkeitsgrund festlegt.

138. Vielmehr legt sie lediglich die sich auf Anmeldungen beziehenden Verfahrensanforderungen fest, da darin die Elemente angeführt werden, die zu einer Markenmeldung gehören müssen. Eine Vorschrift wie Section 32(3) kann auch einer Reihe von Zwecken dienen, die mit dem Verfall oder der Ungültigkeit in Verbindung stehen, einschließlich der Nichterfüllung verfahrens- oder materiell-rechtlicher Regeln.

139. Zwar kann ein Verstoß gegen die verfahrensrechtlichen Verpflichtungen dieser Section in der Tat die Ungültigkeit einer eingetragenen Marke zur Folge haben, doch wird diese Ungültigkeit, wenn sie festgestellt wird, nichtsdestoweniger auf das Erfordernis der Bösgläubigkeit nach Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 89/104 gestützt sein.

140. Ich bin (wie die Kommission) der Auffassung, dass Section 32(3) als solche lediglich ein verfahrensrechtliches Erfordernis im Hinblick auf eine Nichteinhaltung darstellt, das dazu beiträgt, unter allen Umständen des Falles Beweise für die Bösgläubigkeit beizubringen. Section 32(3) enthält keine Angaben zu den Rechtsfolgen einer unrichtigen Erklärung des Markenanmelders. Dies sollte an sich einem Ungültigkeitsgrund entsprechen, demzufolge Bösgläubigkeit festgestellt ist, wenn der Anmelder keine gutgläubige Absicht zur Benutzung aller angegebenen Waren und Dienstleistungen hatte. Mit anderen Worten kann die Anwendbarkeit eines auf Bösgläubigkeit gestützten Ungültigkeitsgrundes nicht allein aufgrund der Abgabe einer falschen Erklärung nach Section 32(3) des Gesetzes von 1994 festgestellt werden. Sie könnte jedoch Teil der Beweismittel sein.

141. Daher sehe ich nicht, wie Section 32(3) bei der Erfüllung der Pflicht des vorliegenden Gerichts, das nationale Recht im Einklang mit der Richtlinie auszulegen, ein Hindernis darstellen könnte, soweit Section 32(3) keine Angaben zu den Rechtsfolgen einer unrichtigen Erklärung des Markenanmelders enthält.

142. Daraus folgt, dass Section 32(2) des Gesetzes von 1994 unter der Voraussetzung, dass sie nicht die alleinige Grundlage für die Feststellung der Bösgläubigkeit darstellt, mit der Richtlinie 89/104 vereinbar ist.

III. Ergebnis

143. Aus diesen Gründen schlage ich dem Gerichtshof vor, die vom High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Hoher Gerichtshof [England und Wales], Abteilung Chancery, Vereinigtes Königreich), zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:

1. Eine eingetragene Unionsmarke oder nationale Marke kann nicht allein deshalb insgesamt oder teilweise für nichtig bzw. ungültig erklärt werden, weil einige oder alle Begriffe in der Angabe der Waren und Dienstleistungen nicht hinreichend klar und eindeutig sind. Ein Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit bei der Angabe der Waren und Dienstleistungen kann jedoch bei der Beurteilung des Schutzzumfangs berücksichtigt werden, der einer solchen Eintragung zukommt.

⁵⁹ Vgl. Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, Rn. 30). Wie die Kommission dargelegt hat, wurde dieser Erwägungsgrund im Urteil vom 27. Juni 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435), recht eng ausgelegt, wodurch er auf die in der Richtlinie aufgeführten Gründe beschränkt ist; die Bedeutung der Wendung „beibehalten oder einführen, ... für die keine Angleichungsbestimmungen bestehen“ wurde dabei nicht ausgelegt.

2. Das Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit kann jedoch insoweit von dem in Art. 3 Abs. 1 Buchst. f der Ersten Richtlinie 89/104 des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und in Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke für gegen die öffentliche Ordnung verstoßende Marken festgelegten Eintragungshindernis oder Ungültigkeits- bzw. Nichtigkeitsgrund umfasst sein, als die Eintragung einer Marke für „Computersoftware“ nicht gerechtfertigt ist und gegen das öffentliche Interesse verstößt. Ein Begriff wie „Computersoftware“ ist zu allgemein und deckt Waren und Dienstleistungen ab, die zu variabel sind, um der Funktion der Marke als Herkunftshinweis gerecht zu werden, so dass der Begriff nicht so hinreichend klar und eindeutig ist, dass die zuständigen Behörden und Dritte allein auf der Grundlage dieses Begriffs den Umfang des durch die Marke gewährten Schutzes bestimmen können.
3. Unter bestimmten Umständen kann die Anmeldung einer Marke zur Eintragung, ohne dass die Absicht besteht, sie in Verbindung mit den angegebenen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, für Bösgläubigkeit kennzeichnend sein, insbesondere dann, wenn das alleinige Ziel des Anmelders darin besteht, den Marktzutritt Dritter zu verhindern, was auch dann gilt, wenn Beweise für eine missbräuchliche Anmeldestrategie vorliegen, die festzustellen Sache des vorliegenden Gerichts ist.
4. Angesichts von Art. 13 der Richtlinie 89/104 und Art. 51 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 ist die Marke, wenn der Ungültigkeits- bzw. Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vorliegt, für die die Marke eingetragen ist, nur für diese Waren oder Dienstleistungen für ungültig bzw. für nichtig zu erklären.
5. Section 32(3) des Gesetzes des Vereinigten Königreichs von 1994 über die Marken ist unter der Voraussetzung, dass sie nicht die alleinige Grundlage für eine Feststellung von Bösgläubigkeit darstellt, mit der Richtlinie 89/104 vereinbar.