



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT
föredraget den 4 april 2019¹

Mål C-104/18 P

**Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO),
ytterligare deltagare i rättegången:**

Joaquín Nadal Esteban

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning nr 207/2009 – Ogiltighetsförfarande – Figurmärke med ordelementen STYLO & KOTON – Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring – Ond tro”

I. Inledning

1. Ett i ond tro registrerat varumärke kan senare förklaras ogiltigt. Dock uppkommer frågan vad som anses utgöra ond tro och hur ond tro kan fastställas.

2. EU-domstolen har redan gjort vissa grundläggande konstateranden och tribunalen har i olika förfaranden kunnat fördjupa sig i dessa frågor. Emellertid saknas fortfarande en slutgiltigt klarläggande av dessa. Förevarande överklagande ger domstolen tillfälle att precisera sin praxis.

II. Tillämpliga bestämmelser

3. De tillämpliga bestämmelserna i förevarande förfarande föreligger i varumärkesförordningen.²

4. Artikel 52.1 i varumärkesförordningen (nu artikel 59.1 i förordning 2017/1001) innehåller följande absoluta ogiltighetsgrunder:

”Efter ansökan till immaterialrättsmyndigheten eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska ett EU-varumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

a) ...

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

¹ Originalspråk: tyska.

² Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) (ersatt med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

5. I artikel 52.3 i varumärkesförordningen (nu artikel 59.3 i förordning 2017/1001) föreskrivs följande möjlighet till partiell ogiltigförklaring:

”Om det finns grund för ogiltighet endast när det gäller en del av de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, ska varumärket förklaras ogiltigt endast för berörda varor eller tjänster.”

6. Artikel 65 i varumärkesförordningen (nu artikel 72 i förordning 2017/1001) innehåller följande bestämmelser om det rättsliga förfarandet och dess konsekvenser:

”1. Beslut av överklagandenämnden i fråga om överklaganden får överklagas till tribunalen.

...

6. Immaterialrättsmyndigheten ska vidta de åtgärder som krävs för att följa tribunalens dom eller, vid överklagande av denna dom, domstolens dom.”

III. Bakgrund till tvisten och tidigare förfarande

7. Den 25 april 2011 ansökte Joaquín Nadal Esteban, hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) om att följande varumärke skulle registreras för klasserna 25 (kläder, fotbeklädnader, huvudbonader), 35 (annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster) och 39 (transport, emballering/paketering och förvaring av gods, anordnande av resor) i Nice-överenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster av den 15 juni 1957 för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg:



8. Klaganden, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Koton), reste invändningar mot denna ansökan på grundval av sina egna äldre figurmärken som båda har följande utförande:



9. Dessa varumärken var registrerade för klasserna 25 och 35 men inte för klass 39. I fråga om de båda förstnämnda klasserna beaktades invändningarna.

10. Däremot registrerades det omtvistade varumärket den 5 november 2014 med nummer 9917436 för tjänster inom klass 39.

11. Den 5 december 2014 ingav Koton ansökan om ogiltighetsförklaring av detta varumärke under åberopande av ond tro i enlighet med artikel 52.1 b i varumärkesförordningen.

12. EUIPO:s annulleringsenhet avslog denna ansökan och överklagandenämnden avslog därpå överklagandet av detta beslut. Genom den överklagade domen av den 30 november 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, ej publicerad, EU:T:2017:853), ogillade slutligen också tribunalen överklagandet av överklagandenämndens avgörande.

13. Alla tre avgörandena grundade sig på att Kotons varumärken inte omfattade de tjänster för vilka det omtvistade varumärket registrerats.

IV. Yrkanden

14. Den 13 februari 2018 inkom Koton med förevarande överklagande, i vilket Koton har yrkat att domstolen ska

- 1) upphäva den överklagade domen,
- 2) ogiltigförklara det angripna beslutet,
- 3) ogiltigförklara EU-varumärke nr 9917436, och
- 4) förplikta Joaquín Nadal Esteban och EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

15. EUIPO har yrkat att domstolen ska

- 1) bifalla överklagandet, och
- 2) förplikta EUIPO och Joaquín Nadal Esteban att ersätta rättegångskostnaderna.

16. Däremot har Joaquín Nadal Esteban yrkat att domstolen ska

- 1) ogilla överklagandet, och
- 2) förplikta Koton att ersätta rättegångskostnaderna.

17. Parterna har yttrat sig skriftligen samt muntligen, vid förhandlingen den 6 december 2018.

V. Rättslig bedömning

18. Det måste först och främst fastslås att Kotons yrkande om ogiltigförklaring av det omtvistade varumärket inte kan tas upp till prövning. Dels har Koton inte yrkat detta vid tribunalen, varför yrkandet redan därigenom skulle utvidga saken i målet. Dels är det enligt artikel 65.1 i varumärkesförordningen bara överklagandenämndens avgörande som kan överklagas till unionsdomstolarna.

19. Koton och EUIPO vänder sig emellertid framför allt mot en relativt tydlig avvikelse i den överklagade domen från befintlig rättspraxis. Jag kommer först att ta upp denna avvikelse (i avsnitt A) innan jag undersöker om ytterligare grunder ändå kan motivera den överklagade domen (i avsnitt B). Avgörandet i förevarande överklagande är därmed avhängigt av om en ytterligare och hittills inte beaktad omständighet som EUIPO redovisat utgör föremål för förfarandet eller har anförts för sent (i avsnitt C). Avslutningsvis kommer jag att yttra mig om målet vid tribunalen (i avsnitt D).

A. Nödvändigheten av att identiska eller liknande varor eller tjänster används

20. Koton anför i sin enda grund för överklagandet att tribunalen i punkterna 44 och 60 i den överklagade domen har åsidosatt artikel 52.1 b i varumärkesförordningen. EUIPO stöder denna argumentering.

21. I enlighet med artikel 52.1 b i varumärkesförordningen ska EU-varumärket efter ansökan till immaterialrättsmyndigheten förklaras ogiltigt om sökanden var i ond tro vid ansökan om registrering av varumärket.

22. I punkt 44 i den överklagade domen har tribunalen bekräftat överklagandenämndens åsikt, att ond tro från sökandens sida i den mening som avses i artikel 52.1 b i varumärkesförordningen *förutsätter* att en tredje part använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en identisk eller liknande produkt eller en identisk eller liknande tjänst som kan förväxlas med det kännetecken för vilken ansökan om registrering inges.

23. Efter att ha underkänt ytterligare anföranden från Koton sida, gällande huruvida Koton åtnjuter varumärkesskydd för liknande eller identiska tjänster, fastställde tribunalen i punkt 60 i den överklagade domen att överklagandenämnden med rätta hade fastställt att Joaquín Nadal Esteban vid registreringen av det omtvistade varumärket inte var i ond tro, eftersom detta registrerades för tjänster som skiljer sig från dem som uppvisar Koton äldre varumärken.

24. Fastän tribunalen trots detta ändå har beaktat andra omständigheter, vilka jag kommer att ta upp nedan (i avsnitt B), är nämnda båda punkter i den överklagade domen behäftade med ett allvarligt rättsligt fel.

25. Användningen av ett identiskt eller liknande kännetecken för en identisk eller liknande produkt eller en identisk eller liknande tjänst som kan förväxlas med det kännetecken för vilket ansökan om registrering inges är nämligen, så som tribunalen själv i punkterna 32 och 40 i den överklagade domen korrekt förklarar,³ endast en faktor som *i synnerhet* bör beaktas.⁴ Vid bedömningen av om sökanden är i ond tro måste *samtliga relevanta faktorer* i det enskilda fallet beaktas, vilka förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke gavs in.⁵

26. Domstolens praxis bör heller inte kritiseras, vilket jag i det följande kommer att påvisa i enskildheter genom fem separata resonemang.

27. Som Koton och EUIPO med rätta framhåller förutsätter *för det första* ogiltighetsgrunden i artikel 52.1 b i varumärkesförordningen inte att sökanden är innehavare av ett varumärke för samma eller liknande varor eller tjänster. I stället kan i princip vem som helst ansöka om ogiltigförklaring av ett varumärke på grundval av ond tro.

3 Likaså exempelvis tribunalens dom av den 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/HABM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, punkt 20), tribunalens dom av den 13 december 2012, pelicantravel.com/HABM – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, ej publicerad, EU:T:2012:689, punkt 26), och tribunalens dom av den 11 juli 2013, SA.PAR./HABM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, punkt 22).

4 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 37 och 53). Se även dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 36).

5 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 37), dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punkt 42), och dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 36).

28. Nödvändigheten av att beakta alla relevanta faktorer är *för det andra* en nödvändig konsekvens av den subjektiva karaktären av begreppet ond tro. Ett sådant subjektivt rekvisit kan endast fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet.⁶ I enlighet härmed har domstolen också tolkat den bestämmelse om registrering av domännamn i ond tro som används för varumärkesrätten, vilken faktiskt i några språkversioner skulle kunna tolkas som en uttömmande förteckning över rekvisit i fråga om ond tro, på så sätt att förteckningen över omständigheter inte är uttömmande.⁷

29. *För det tredje* följer nödvändigheten att allsidigt beakta alla relevanta faktorer även av själva föremålet ond tro.

30. Varken domstolen eller lagstiftaren har hittills utformat en uttömmande definition av ond tro.⁸ Denna återhållsamhet är ändamålsenlig, eftersom man knappast kan förutse vilka fall som i framtiden kommer att uppträda och då kommer att behöva bedömas.

31. Vid prövningen av ond tro kan rättspraxis dock ge vägledning vad gäller att fastslå ett missbruk.⁹ Missbruk kännetecknas av ett objektiva och ett subjektivt rekvisit. Vad gäller det objektiva rekvisitet ska ett antal objektiva förhållanden föreligga av vilka det framgår att det mål som eftersträvas med unionsbestämmelserna inte har uppnåtts, trots att de villkor som uppställs i dessa bestämmelser formellt sett har uppfyllts. I fråga om det subjektiva rekvisitet måste det av en rad sakliga grunder framgå att det väsentliga syftet med ifrågavarande agerande är ett uppnå en ooberättigad fördel. Förbudet mot förfaranden som utgör missbruk är nämligen inte relevant när det kan finnas en annan motivering för transaktionerna än att uppnå en (oberättigad) fördel.¹⁰ Därmed är det även här av vikt att allsidigt bedöma de relevanta faktorerna.

32. Om man tolkar ond tro enligt artikel 52.1 b i varumärkesförordningen som en utformning av förbudet mot förfaranden som utgör missbruk bör det tillämpliga syftet med varumärkesskyddet och den eventuellt ooberättigade fördelen framför allt fastställas med beaktande av varumärkets grundläggande funktion. Denna funktion består i att garantera den berörda varans eller tjänstens ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutlige användaren genom att göra det möjligt för denne att utan förväxlingsrisk särskilja den från sådana varor eller tjänster som har ett annat ursprung.¹¹

33. I enlighet med detta har domstolen redan fastslagit att ansökan om ett varumärke, som inte syftar till användning av detta i enlighet med dess grundläggande funktion, kan vara i ond tro.¹² Ond tro kan framför allt förekomma om sökanden över huvud taget inte ämnar använda varumärket såsom sådant,¹³ men också om denne avser att använda varumärket i syfte att vilseleda konsumenter om ursprunget av varor eller tjänster.

6 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 42), dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punkt 45), och dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 36).

7 Dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, särskilt punkterna 37–39).

8 Se förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston i mål Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, punkterna 35, 36 och 57).

9 Se tribunalens dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCO) (T-82/14, EU:T:2016:396, punkterna 144 och 145).

10 Dom av den 14 december 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, EU:C:2000:695, punkterna 52 och 53), dom av den 28 juli 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, punkterna 38–40), och dom av den 26 februari 2019, N Luxembourg 1 m.fl. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 och C-299/16, EU:C:2019:134, punkt 124).

11 Dom av den 23 maj 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punkt 7), dom av den 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43), och dom av den 31 januari 2019, Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, punkt 84).

12 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 44 och 45).

13 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 44 och 45). Se även dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punkterna 46–48).

34. Man kan därför, *för det fjärde*, direkt föreställa sig ytterligare varianter av ond tro, vilka inte förutsätter en överlappning med en redan gjord ansökan. Man tänker här på fall då en person ansöker om registrering av ett varumärke i det enda syftet att hindra en kommande ansökan om registrering av detta varumärke från en annan aktör ("trademark squatting").¹⁴

35. Domstolen har även, *för det femte*, tidigare slagit fast att en ansökan i ond tro kan vara fallet i fråga om ett varumärke med vilket sökanden ville lägga grunden för förvärv av ett beskrivande domännamn.¹⁵ Om ansökan om registrering av ett varumärke för samma eller liknande varor eller tjänster redan gjorts hade därvid ingen betydelse.

36. Därmed är det för antagandet om att ond tro föreligger inte absolut nödvändigt att en tredje part använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en identisk eller liknande produkt eller en identisk eller liknande tjänst, vilken kan förväxlas med det kännetecken för vilket ansökan om registrering inges.

37. Resultatet blir detsamma om ond tro inte, på så sätt som missbruk, skulle vara avhängigt av att ett mål inte uppnås och en ooberättigad fördel utan, som generaladvokat Sharpston förslagit, en avvikelse från godtagna principer för etiskt beteende eller ärliga affärsmetoder.¹⁶ Även inom denna frågeställning måste dock alla relevanta faktorer beaktas.

B. Tribunalens sakprövning

38. Av att ovannämnda rättsliga fel har konstaterats följer dock inte med nödvändighet att den överklagade domen ska upphävas. Tribunalen har nämligen trots vad den fastslagit i punkterna 44 och 60 i den överklagade domen beaktat ytterligare faktorer.

39. I punkterna 54–57 i den överklagade domen tar tribunalen upp att Joaquín Nadal Esteban några år tidigare upprätthöll en affärsförbindelse med Koton, och således måste känna till dess varumärke, samt att Joaquín Nadal Esteban invänt mot registreringen i Spanien av ett varumärke tillhörigt Koton. Dessa grunder för misstankar räcker dock enligt tribunalens åsikt inte till för att anse att det föreligger ond tro.

40. Man kan därav sluta sig till att tribunalen – i strid med sina egna konstateranden i punkterna 44 och 60 i den överklagade domen – inte betraktade de angivna tjänsternas identiska eller liknande karaktär som absolut nödvändig för att man ska sluta sig till att ond tro förekommit.

41. Följaktligen har tribunalen i stor utsträckning beaktat Kotons argument. Det kvarstår dock en motsägelse i skälen i den överklagade domen.

C. Den tillkommande faktor som EUIPO tagit upp

42. EUIPO grundar dock sitt överklagande på ytterligare en faktor, som tribunalen inte beaktat.

43. Joaquín Nadal Esteban hade faktiskt ursprungligen ansökt om registrering av sitt varumärke för identiska varor och tjänster, nämligen för klasserna 25 och 35. Hans ansökan avslogs dock på grund av Kotons invändningar i fråga om dessa klasser. Därmed förelåg det endast på grund av dessa invändningar vid registreringen inte längre någon överlappning mellan Kotons varumärken och det omtvistade varumärket med avseende på de berörda varorna och tjänsterna.

¹⁴ Se tribunalens dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396).

¹⁵ Dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punkterna 46 och 47).

¹⁶ Förslag till avgörande i mål Chocofabrika Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, punkt 60).

44. Vid den muntliga förhandlingen anslöt sig Koton till denna argumentering.

45. I detta avseende uppkommer två frågor. För det första om detta anförande från EUIPO över huvud taget kan tas upp till prövning och – om så är fallet – för det andra vilken betydelse man bör tillmäta denna faktor.

1. Upptagande till sakprövning av EUIPO:s argument

46. Koton har inte uttryckligen gjort överlappningen av den ursprungliga ansökan med skyddsomfånget för sina äldre varumärken till föremål för sina aktuella grunder vid tribunalen och inte heller i sitt överklagande. Koton har endast framhållit att Joaquín Nadal Esteban i sin egenskap av tidigare affärspartner måste känna till Kotons varumärken och att hans eget varumärke uppvisade stor likhet med dessa. Dessutom har Koton hänvisat till en i Spanien anhängiggjord rättstvist med Joaquín Nadal Esteban, i vilken Joaquín Nadal Esteban har motsatt sig ett av detta företags varumärken.

47. Det är således tvivelaktigt om argumenteringen i EUIPO:s svarsskrivelse rörande överlappning av varorna och tjänsterna räcker till för att göra detta förhållande till föremål för överklagandet.

48. Enligt artikel 174 i rättegångsreglerna ska yrkandena i svarsskrivelsen avse att överklagandet helt eller delvis ska bifallas, avvisas eller ogillas. Enligt artikel 176 i rättegångsreglerna kan dessutom parterna i det aktuella målet vid tribunalen inge ett anslutningsöverklagande genom en separat handling, som ska vara åtskild från svarsskrivelsen. Anslutningsöverklagandet ska enligt artikel 178.1 och 178.3 andra meningen i rättegångsreglerna avse upphävandet, helt eller delvis, av den överklagade domen, på grundval av grunder och argument som inte får vara desamma som dem som åberopats i svarsskrivelsen. Av dessa bestämmelser tillsammans framgår att svarsskrivelsen inte får innehålla yrkanden om att den överklagade domen ska upphävas av skäl som är åtskilda från och självständiga i förhållande till de skäl som anges i överklagandet. Sådana skäl kan endast anföras i ett anslutningsöverklagande.¹⁷

49. Om man således skulle komma till det resultatet att den ursprungliga överlappningen med Kotons varor och tjänster inte anförts, skulle EUIPO:s argumentering om detta underkännas såsom ej möjlig att uppta till prövning.

50. Jag betraktar emellertid en sådan bedömning av Kotons argumentering som alltför sträng.

51. Den ursprungliga överlappningen i fråga om klasserna 25 och 35 ingick nämligen redan från början i förfarandena vid tribunalen och domstolen i de ostridiga sakförhållandena.¹⁸ I tribunalens sakframställning i den överklagade domen upptas i punkterna 3 och 8 åtminstone den avslagna ansökan för klass 35.¹⁹ Tribunalen hänvisar till och med i punkt 39 i den överklagade domen till konstateranden från invändningsförfarandet för att fastslå att Kotons äldre varumärken inte gällde för klass 39.

52. Parterna har därför gjort den ursprungliga överlappningen i fråga om varorna och tjänsterna till föremål för förfarandena vid tribunalen och domstolen. Detta måste således beaktas vid prövningen av ond tro.

¹⁷ Dom av den 10 november 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/kommissionen (C-449/14 P, EU:C:2016:848, punkterna 99–101), och dom av den 30 maj 2017, Safa Nicu Sepahan/Rat (C-45/15 P, EU:C:2017:402, punkt 20).

¹⁸ Se i fråga om mål T-687/16 punkterna 10 och 11 i Kotons ansökan, punkterna 10 och 11 i Joaquín Nadal Estebans svaromål samt punkt 11 i EUIPO:s svaromål. I förevarande förfarande se punkt 13 i Kotons överklagande och punkt 1 i EUIPO:s svarsskrivelse. Joaquín Nadal Esteban har inte skriftligen invänt mot denna framställning utan i stället uttryckligen bekräftat denna vid den muntliga förhandlingen.

¹⁹ Det bör i sammanhanget påpekas att punkt 3 i den bindande engelska språkversionen av den överklagade domen innehåller ett uppenbart översättningsfel, då det där inte står klass 39 utan klass 41.

2. Betydelsen av den ursprungliga överlappningen av ansökan med de varor och tjänster som skyddas av Kotons varumärken

53. Tribunalen har alltså utelämnat en faktor vid prövningen av ond tro.

54. Denna faktor är också relevant, eftersom den möjliggör slutsatser i fråga om Joaquín Nadal Estebans avsikter vid ansökan om registrering av sitt omtvistade varumärke. Dessa avsikter är av betydelse för bedömningen av ond tro, eftersom EU-varumärket enligt artikel 52.1 b i varumärkesförordningen efter ansökan till immaterialrättsmyndigheten eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska förklaras ogiltigt, om sökanden var i ond tro *när ansökan om varumärkesregistrering gavs in*.²⁰

55. Koton och EUIPO har under åberopande av ett avgörande från tribunalen²¹ anfört att man inte kan uppdelna ansökan för bedömningen av ond tro på så sätt att endast en del, här ansökan för klasserna 25 och 35, skulle betraktas som gjord i ond tro, men inte den andra delen, ansökan för klass 39.

56. Denna fråga har även uppkommit i ett pågående mål i en något annorlunda aspekt. Det gäller där huruvida hela ansökan skedde i ond tro om och i den mån sökanden avsåg att använda varumärket för några av de angivna varorna eller tjänsterna, men inte avsåg att göra detta i fråga om andra angivna varor eller tjänster.²² Mot bakgrund av tidigare praxis att ansöka om registrering av varumärken för hela klasser av varor och tjänster,²³ vilka sökandena som oftast alls inte *kunde*, för att inte säga ”inte ville”, täcka in på fullgott sätt, innehåller frågeställningen betydande sprängkraft.

57. Artikel 52.3 i varumärkesförordningen talar för delbarhet av en ansökan om varumärke som partiellt gjorts i ond tro, då det där anges en möjlighet att ogiltigförklara ett EU-varumärke endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats.²⁴

58. Till skillnad från andra ogiltighetsgrunder är ond tro dock inte ett fel i själva varumärket utan kommer sig av omständigheterna i samband med ansökan.²⁵ Vid fel i fråga om ett varumärke kan man lätt tänka sig att detta endast hänför sig till vissa varor eller tjänster men inte står i vägen för varumärkets användning för andra varor eller tjänster. Däremot blir det betydligt svårare att godta att en ansökan om exklusiva rättigheter för vissa varor eller tjänster med ett visst kännetecken är gjord i god tro om samma rätt också yrkas i ond tro med avseende på andra varor eller tjänster.

59. Dessutom skulle uppdelningen av en ansökan om registrering av ett varumärke i en del som gjorts i ond tro och en del som gjorts i god tro utgöra ett incitament för att ansöka om registrering av varumärken för en större grupp av varor och tjänster än vad som de verkliga avsikterna i fråga om användbarhet motiverar. Man skulle då inte frukta för någon nackdel för ett faktiskt använt varumärke i händelse av att en ond tro avslöjas. Vad Joaquín Nadal Esteban anförde vid den muntliga förhandlingen bekräftar denna risk, då han nämligen har påstått att han ansökt om registrering av sitt varumärke för klasserna 25 och 35 eftersom det för detta inte uppkom några extra kostnader. Om han hade vetat att hans ansökan även för klass 39 skulle ogillas vid en ansökan i ond tro för de förstnämnda klasserna, skulle han säkerligen ha avstått från en sådan.

20 Se dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 35), samt dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 36).

21 Tribunalens dom av den 11 juli 2013, SA.PAR./HABM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, punkt 48).

22 Mål C-371/18, Sky (EUT C 276, 2018, s. 27).

23 Se dom av den 19 juni 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).

24 Se dom av High Court (Överdomstolen), Arnold J. (Förenade kungariket) av den 6 februari 2018, Sky/Skykick (HC-2016–001587, [2018] EWHC 155 (Ch), punkterna 232 och 234).

25 Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston i mål Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, punkt 41).

60. I förevarande förfarande är det dock inte nödvändigt att slutgiltigt fastslå om en ansökan i samtliga fall kan delas upp, eller till och med måste delas upp, i en del som gjorts i ond tro och en del som gjorts i god tro. Att ansökan om registrering av ett varumärke ursprungligen gällde varor och tjänster i fråga om vilka sökanden kände till eller måste känna till att det förekom identiska eller liknande varumärken kan nämligen i alla händelser utgöra ett tungt vägande indicium för att även ansökan om registrering av detta varumärke för andra varor eller tjänster skedde i ond tro.

61. Åtminstone på grund av detta tillkommande förhållande ankommer det på sökanden, Joaquín Nadal Esteban, att vederlägga tvivlen på att ansökan gjorts i god tro. För ett sådant vederläggande är det av avgörande betydelse om sökanden med sin ansökan kan redovisa att han har ett begripligt och – åtminstone på grundval av vad han tror sig veta – berättigat affärsmässigt syfte eller en ”affärsmässig motivering”^{26, 27}.

62. Den överklagade domen innehåller dock inget som anger att en sådan affärsmässig motivering anförts eller beaktats.

63. Eftersom således inte samtliga relevanta faktorer för en eventuell ond tro beaktats i den överklagade domen, bör denna upphävas.

D. Målet vid tribunalen

64. Om tribunalens avgörande upphävs, får domstolen, enligt artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, antingen själv slutligt avgöra målet, om det är färdigt för avgörande, eller återförvisa målet till tribunalen.

65. I förevarande fall har tribunalen inte beaktat att Joaquín Nadal Esteban ursprungligen hade ansökt om registrering av det omtvistade varumärket för två klasser av varor eller tjänster, för vilka Koton åtnjöt varumärkesskydd, och inte heller eventuella argument från Joaquín Nadal Esteban för den affärsmässiga motiveringen av hans ansökan. Detta talar för återförvisning till tribunalen i syfte att komplettera bedömningen av de faktiska omständigheterna.²⁸

66. Å andra sidan tvistas det inte om ansökan i fråga om de båda andra klasserna, och Joaquín Nadal Esteban har bland annat vid den muntliga förhandlingen vid domstolen redovisat sina grunder för ansökan. Koton har visserligen anförts tvivel med avseende på dessa grunder, men det skulle endast finnas anledning att pröva tvivlen om grunderna motiverade ansökan om registrering av varumärket. Då så inte är fallet rör målet endast den rättsliga bedömning av de omständigheter som faller under domstolens behörighet.²⁹

67. Mot bakgrund av ovanstående är det vid prövningen av ond tro av avgörande betydelse om Joaquín Nadal Esteban kan vederlägga tvivlen på en ansökan i god tro genom att redovisa sin affärsmässiga motivering.

26 Så är fallet i tribunalens dom av den 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/HABM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, punkt 26), tribunalens dom av den 8 maj 2014, Simca Europe/HABM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, punkt 39), tribunalens dom av den 9 juli 2015, CMT/HABM – Camomilla (CAMOMILLA) (T-100/13, ej publicerad, EU:T:2015:481, punkterna 36 och 37), och tribunalens dom av den 5 juli 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, ej publicerad, EU:T:2016:391, punkt 53).

27 Se dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 46–52), och dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, punkt 47).

28 Se dom av den 21 juni 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/kommissionen (C-135/11 P, EU:C:2012:376, punkt 79), dom av den 11 september 2014, CB/kommissionen (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punkt 98), dom av den 18 december 2014, kommissionen/Parker-Hannifin (C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punkt 100), och dom av den 26 juli 2017, Rat/Hamas (C-79/15 P, EU:C:2017:584, punkt 56).

29 Dom av den 10 juli 2008, Bertelsmann och Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392, punkt 29), dom av den 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/kommissionen (C-352/09 P, EU:C:2011:191, punkt 179), och dom av den 21 februari 2013, Seven for all mankind/Seven (C-655/11 P, ej publicerad, EU:C:2013:94, punkt 79).

68. Man måste här ställa höga krav på argumenteringen. Redan det förhållandet att en sökande vet, eller måste veta, att andra aktörer använder ett identiskt eller liknande kännetecken som varumärke, om än för andra varor eller tjänster, motiverar nämligen tvivel på att ansökan gjorts i god tro. Varför skulle man medvetet ta risken att konsumenterna skulle sätta de egna varorna eller tjänsterna i samband med en annan leverantör?

69. Om man, som Joaquín Nadal Esteban, till och med avsiktligt försöker att ansöka om registrering av ett sådant kännetecken även för varor eller tjänster för vilka andra aktörer har ett varumärkesskydd fördjupas sådana tvivel.

70. Den av Joaquín Nadal Esteban anförda affärsmässiga motiveringen räcker inte till för att vederlägga nämnda tvivel. Han åberopar i huvudsak sin avsikt att erbjuda vissa tjänster och i samband därmed använda väskor på vilka det omtvistade varumärket redan anbringats, eftersom han hade erhållit dessa väskor från Koton som emballage för vissa varor. Därigenom inskränker sig Joaquín Nadal Estebans motivering till ren bekvämlighet. Det saknas dock varje angivande av ett berättigat intresse av att ta riskerna med att hans egna tjänster skulle förbindas med Koton eller förhindras av Koton vid framtida verksamhet.

71. Man bör följaktligen utgå från att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket gjordes i ond tro. Därför bör överklagandenämndens beslut förklaras ogiltigt.

72. Den ansökan som Koton gjorde vid tribunalen om att uppdra åt EUIPO att förklara det omtvistade varumärket ogiltigt var däremot inte möjlig att uppta till prövning. Tribunalen och domstolen kan inte ge EUIPO några instruktioner. EUIPO ska i stället i enlighet med artikel 65.6 i varumärkesförordningen dra konsekvenserna av domslut och grunder i gemenskapsdomstolens domar.³⁰

VI. Rättegångskostnader

73. Enligt artikel 184.2 i rättegångsreglerna ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när överklagandet bifalls och domstolen avgör målet slutligt. Enligt artikel 138.1, vilken enligt artikel 184.1 i rättegångsreglerna är tillämplig på överklaganden, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Dessa kostnader inbegriper enligt artikel 190.2 i rättegångsreglerna de kostnader för parterna som var nödvändiga för förfarandet vid överklagandenämnden.

74. I förevarande mål är Joaquín Nadal Esteban helt och fullt tappande part med sina yrkanden.

75. Visserligen är EUIPO med sitt yrkande vinnande part i överklagandet men är ändå på grund av sina avgöranden i fråga om saken i målet och då denna myndighet vid tribunalen yrkat ogillande av talan ansvarig för att överklagandet över huvud taget blev nödvändigt. Det är därför endast följdriktigt att EUIPO har yrkat att själv förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

76. Koton är visserligen tappande part med sin ansökan om ogiltigförklaring av det omtvistade varumärket eller om att EUIPO ska ogiltigförklara detta men helt och fullt vinnande part i målet, eftersom EUIPO ändå förpliktas att bära konsekvenserna av förevarande dom.

77. Följaktligen ska Joaquín Nadal Esteban och EUIPO förpliktas att ersätta Kotons kostnader och samtidigt bära sina egna respektive rättegångskostnader.

³⁰ Dom av den 23 april 2002, Campogrande/kommissionen (C-62/01 P, EU:C:2002:248, punkt 43), samt tribunalens dom av den 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM (Giroform) (T-331/99, EU:T:2001:33, punkt 33), tribunalens dom av den 11 juli 2007, El Corte Inglés/HABM–Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 20), och tribunalens dom av den 16 maj 2017, Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (T-159/16, ej publicerad, EU:T:2017:340, punkt 16).

VII. Förslag till avgörande

78. Följaktligen bör domstolen enligt min uppfattning besluta följande:

- 1) Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 30 november 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), upphävs.
- 2) Överklagandet från Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret ogillas i övrigt.
- 3) Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 14 juni 2016 (ärende R 1779/2015–2) ogiltigförklaras.
- 4) Överklagandet från Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret ogillas i övrigt.
- 5) Joaquín Nadal Esteban och EUIPO ska var och en bära sina rättegångskostnader och gemensamt till lika delar ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret i förfarandena vid överklagandenämnden, tribunalen och domstolen.