



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)

den 29 januari 2020*

”Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Artiklarna 7 och 51 – Direktiv 89/104/EEG – Artiklarna 3 och 13 – Identifiering av de varor eller tjänster som avses med registreringen – Åsidosättande av kraven på klarhet och precision – Ond tro hos sökanden – Avsaknad av avsikt att använda varumärket för de varor eller tjänster som avses med registreringen – Fullständig eller partiell ogiltigförklaring av varumärket – Nationell lagstiftning enligt vilken sökanden är skyldig att förklara att han har för avsikt att använda det sökta varumärket”

I mål C-371/18,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), Avdelningen Chancery, Förenade kungariket) genom beslut av den 27 april 2018, som inkom till domstolen den 6 juni 2018, i målet

Sky plc,

Sky International AG,

Sky UK Ltd

mot

SkyKick UK Ltd,

SkyKick Inc.,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Vilaras samt domarna S. Rodin, D. Sváby, K. Jürimäe (referent) och N. Piçarra,

generaladvokat: E. Tanchev,

justitiesekreterare: enhetschefen M. Aleksejev,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 20 maj 2019,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Sky plc, Sky International AG och Sky UK Ltd, genom P. Roberts och G. Hobbs, QC, befullmäktigade av D. Rose, A. Ward och E. Preston, solicitors,
- Skykick UK Ltd och SkyKick Inc., genom A. Tsoutsanis, advocaat, samt T. Hickman och S. Malynicz, QC, och S. Baran, barrister, befullmäktigade av J. Linneker och S. Sheikh-Brown, solicitors,
- Förenade kungarikets regering, genom Z. Lavery och S. Brandon, båda i egenskap av ombud, biträdda av N. Saunders, QC,
- Frankrikes regering, genom R. Coesme, D. Colas, D. Segoin, A.-L. Desjonquères och A. Daniel, samtliga i egenskap av ombud,
- Ungerns regering, genom M.Z. Fehér och D.R. Gesztelyi, båda i egenskap av ombud,
- Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,
- Slovakiens regering, genom B. Ricziová, i egenskap av ombud,
- Finlands regering, genom H. Leppo, i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom S. L. Kaléda och J. Samnadda, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 16 oktober 2019 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av unionsrätten i fråga om EU-varumärken och tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar.
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan, å ena sidan, Sky plc, Sky International AG och Sky UK Ltd (nedan gemensamt kallade Sky m.fl.) och, å andra sidan, SkyKick UK Ltd och SkyKick Inc. (nedan tillsammans kallade bolagen SkyKick). Målet rör bolagen SkyKicks påstådda intrång i EU-varumärken och ett nationellt varumärke i Förenade kungariket som tillhör Sky m.fl.

Tillämpliga bestämmelser

Internationell rätt

- 3 Varumärkesrätten regleras på internationell nivå genom konventionen för skydd av den industriella äganderätten, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (Förenta nationernas traktatsamling, volym 828, nr 11851, s. 305) (nedan kallad Pariskonventionen). Alla Europeiska unionens medlemsstater är parter i Pariskonventionen.
- 4 Enligt artikel 19 i Pariskonventionen förbehåller sig de stater som omfattas av konventionen rätten att separat träffa särskilda överenskommelser sinsemellan för skydd av den industriella äganderätten.

- 5 Denna bestämmelse låg till grund för antagandet av Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, antagen under den diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni 1957, senast reviderad i Genève den 13 maj 1977 och ändrad den 28 september 1979 (Förenta nationernas traktatsamling, volym 1154, nr I 18200, s. 89) (nedan kallad Niceöverenskommelsen).
- 6 I artikel 1 i Niceöverenskommelsen anges följande:
- ”1) De länder, för vilka denna överenskommelse gäller, utgör en särskild union och antager en gemensam klassificering av varor och tjänster för användning vid registrering av varumärken (nedan benämnd ’klassificeringen’).
- 2) Klassificeringen utgörs av:
- i) en klasslista jämte, i förekommande fall, förklarande anmärkningar,
- ii) en alfabetisk förteckning över de varor och tjänster ... med angivande av de klasser i vilka de ingå.
...”
- 7 I artikel 2 i Niceöverenskommelsen, som har rubriken ”Klassificeringens rättsliga betydelse och användning”, anges följande:
- ”1) Med förbehåll för de förpliktelser som följer av denna överenskommelse skall klassificeringen ha den verkan som tillägges den av varje land inom den särskilda unionen. Klassificeringen skall sålunda icke binda dessa länder vare sig i fråga om bedömandet av märkes skyddsomfång eller såvitt avser erkännande av servicemärken.
- 2) Varje land inom den särskilda unionen har rätt att tillämpa klassificeringen som huvudsystem eller som kompletterande system.
- 3) De behöriga myndigheterna i den särskilda unionens länder skall i officiella bevis och kungörelser om varumärkesregistrering ange numren på de klasser i klassificeringen som de varor eller tjänster tillhör, för vilka märket är registrerat.
- 4) Den omständigheten att en benämning förekommer i den alfabetiska förteckningen [över varor och tjänster] påverkar icke på något sätt de rättigheter som kan bestå till benämningen.”
- 8 Den klassificering som avses i artikel 1 i Niceöverenskommelsen (nedan kallad Niceklassificeringen) innehåller, sedan den åttonde versionen trädde i kraft den 1 januari 2002, 34 varuklasser och 11 tjänsteklasser. Varje klass betecknas av en eller flera allmänna beteckningar, vanligtvis kallade ”klassrubriker”, vilka på ett översiktligt sätt anger vilka områden varorna och tjänsterna i den aktuella klassen i regel tillhör.
- 9 Enligt handledningen för Niceklassificeringen måste man, för att fastställa korrekt klass för varje enskild vara eller tjänst, bland annat använda den alfabetiska förteckningen över varor och tjänster och de förklarande anmärkningarna till de olika klasserna.

Unionsrätt

Förordningarna om EU-varumärken

- 10 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006 (EUT L 386, 2006, s. 1) (nedan kallad förordning nr 40/94), har upphävts och ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Denna förordning, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad förordning nr 207/2009) upphävdes och ersattes, med verkan från den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).
- 11 Med hänsyn till tidpunkten för ansökningarna om skydd för de gemenskapsvarumärken som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, ska förevarande begäran om förhandsavgörande prövas mot bakgrund av bestämmelserna i förordning nr 40/94.
- 12 I artikel 4 i förordning nr 40/94, i vilken de kännetecken som kan utgöra ett gemenskapsvarumärke definierades, föreskrevs följande:
- ”Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”
- 13 I artikel 7 i förordning nr 40/94, som hade rubriken ”Absoluta registreringshinder”, föreskrevs följande i punkt 1:
- ”Följande får inte registreras:
- a) Kännetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.
 - b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
 - c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
 - d) Varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
 - e) Kännetecken som endast består av
 - i) en form som följer av varans art,
 - eller
 - ii) en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,
 - eller
 - iii) en form som ger varan ett betydande värde.
 - f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral.

- g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.
- h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myndigheter och som skall vägras registrering i enlighet med artikel 6b i Pariskonventionen.
- i) Varumärken som innehåller andra kännetecken, emblem eller vapen än dem som omfattas av artikel 6b i Pariskonventionen och som är av särskilt allmänt intresse, om inte vederbörande myndigheter godkänt deras registrering.

...”

- 14 I artikel 15 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Bruk av gemenskapsvarumärken”, föreskrevs följande i punkt 1:

”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, skall gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.”

- 15 Artikel 38.1 i förordning 40/94 hade följande lydelse:

”Om ett varumärke enligt artikel 7 inte får registreras för vissa eller samtliga varor eller tjänster för vilka en ansökan om gemenskapsvarumärke har gjorts, skall ansökan avslås för dessa varor eller tjänster.”

- 16 I artikel 50.1 a i förordning nr 40/94, som hade rubriken ”Grunder för upphävande”, föreskrevs följande:

”Efter ansökan till [Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)] eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång skall de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphäva i följande fall:

- a) Om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts. Ingen kan dock göra gällande att innehavarens rättigheter till ett gemenskapsvarumärke upphävs, om verklig användning av varumärket har påbörjats eller återupptagits under tiden från utgången av femårsperioden till tidpunkten för ansökan eller genkärålet. Användning som påbörjas eller återupptas inom en period av tre månader närmast före ansökan eller genkärålet och som inleds tidigast vid den sammanhängande femårsperiodens utgång, under vilken användning inte förekommit, skall dock inte beaktas om förberedelserna för påbörjande eller återupptagande görs först efter det att innehavaren blivit medveten om att en ansökan eller ett genkärsmål kan komma att inges.”

- 17 Artikel 51 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Absoluta ogiltighetsgrunder”, hade följande lydelse:

”1. Efter ansökan till [Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)] eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt:

- a) om gemenskapsvarumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7, eller
- b) om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

...

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

18 I artikel 96 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Genkärsmål”, föreskrevs följande i punkt 1:

”Ett genkärsmål om upphävande eller ogiltighetsförklaring får endast grunda sig på de grunder för upphävande eller ogiltighet som anges i denna förordning.”

19 Artikel 167.1 i förordning nr 207/2009 hade följande lydelse:

”Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.”

Direktiven om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar

20 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1) upphävdes och ersattes, med verkan från den 28 november 2008, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25). Sistnämnda direktiv upphävdes och ersattes av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1), med verkan från och med den 15 januari 2019, i enlighet med artikel 55 i det sistnämnda direktivet.

21 Med hänsyn till tidpunkten för ansökan om skydd för det nationella varumärke som är i fråga i det nationella målet, ska förevarande begäran om förhandsavgörande prövas mot bakgrund av bestämmelserna i direktiv 89/104.

22 I femte, sjunde och åttonde skälet i direktiv 89/104 angavs följande:

”Medlemsstaterna förblir också fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter skall återopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter återopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. Medlemsstaterna får även fortsättningsvis bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken skall få.

...

För att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att upprätta en lista med exempel på tecken som kan utgöra varumärken, under förutsättning att sådana tecken kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags. Grunderna för att vägra registrering eller för ogiltighet avseende själva varumärket, t.ex. frånvaro av särskiljande egenskaper, eller avseende konflikter mellan varumärket och äldre rättigheter skall anges på ett uttömmande sätt, även om vissa av grunderna är valfria för medlemsstaterna som därför kan bibehålla eller införa dessa grunder i sina lagstiftningar. Medlemsstaterna kan i sina respektive lagstiftningar bibehålla eller införa registreringshinder eller

ogiltighetsgrunder som är kopplade till villkor för att erhålla eller vidmakthålla ett varumärke vilka inte berörs av någon bestämmelse om närmande, t.ex. rörande märkesinnehavaren, förnyelse av varumärket eller avgiftsregler, eller villkor som har samband med bristande iakttagande av procedurbestämmelser.

För att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken inom gemenskapen och därmed antalet tvister dem emellan är det av vikt att registrerade varumärken faktiskt används och att de upphävs om så inte är fallet. Det är nödvändigt att se till att ett varumärke inte kan ogiltigförklaras på grund av att ett äldre men inte använt varumärke redan finns, medan medlemsstaterna har full frihet att tillämpa samma princip vid registrering av ett varumärke eller att säkerställa att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning av en part slås fast att varumärket kan upphävas. I alla dessa fall tillkommer det medlemsstaterna själva att bestämma tillämpliga procedurregler.”

23 Artikel 2 i direktivet hade följande lydelse:

”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

24 I artikel 3.1 och 3.2 i detta direktiv föreskrevs följande:

”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:

- a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.
- b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
- c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
- d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
- e) Tecken som endast består av
 - en form som följer av varans art,
 - en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller
 - en form som ger varan ett betydande värde.
- f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp.
- g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.
- h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myndigheter och som skall vägras registrering eller ogiltigförklaras i enlighet med artikel 6b i [Pariskonventionen]

2. En medlemsstat kan bestämma att ett varumärke inte skall registreras eller, om det redan är registrerat, att det skall kunna förklaras ogiltigt i följande fall:

...

d) Om ansökan om registrering av varumärket gjorts i ont uppsåt av den sökande.”

25 I artikel 12.1 i nämnda direktiv föreskrevs följande:

”Ett varumärke skall kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats ...”

26 I artikel 13 i direktiv 89/104 föreskrevs följande:

”I de fall då registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, skall vägran att registrera, upphäva eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster.”

27 I artikel 18 i direktiv 2008/95 föreskrevs följande:

”Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.”

Lagstiftning i Förenade kungariket

28 Direktiv 89/104 införlivades i Förenade kungarikets lagstiftning genom Trade Marks Act 1994 (1994 års varumärkeslag). Section 32(3) i 1994 års varumärkeslag motsvarar inte någon bestämmelse i detta direktiv. I bestämmelsen föreskrivs följande:

”I ansökan [om registrering av ett varumärke] ska anges att varumärket används av sökanden eller med dennes samtycke för [de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering av ett varumärke] eller att sökanden i god tro har för avsikt att sålunda använda varumärket.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

29 Sky m.fl. är innehavare av fyra gemenskapsfigurmärken och gemenskapsordmärken och ett nationellt ordmärke i Förenade kungariket som innehåller ordet Sky (nedan tillsammans kallade de aktuella varumärkena). Dessa varumärken registrerades för ett stort antal varor och tjänster i ett antal klasser i Niceklassificeringen, bland annat klasserna 9 och 38.

30 Sky m.fl. väckte talan om intrång i de aktuella varumärkena mot bolagen SkyKick vid den hänskjutande domstolen, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), Avdelningen Chancery, Förenade kungariket). I sin talan om varumärkesintrång grundar sig Sky m.fl. på registreringen av de aktuella varumärkena för varor som omfattas av klass 9 i Niceklassificeringen, nämligen datorprogramvara, programvara levererad från Internet, datorprogram och telekommunikationsapparater som möjliggör anslutning till databaser och Internet, datalagringsmedel, samt tjänster som omfattas av klass 38 i Niceklassificeringen, nämligen telekommunikationstjänster, tjänster avseende elektronisk post, internetportaltjänster, datortjänster för åtkomst och hämtning av information/data via en dator eller ett datornät. Den hänskjutande domstolen har understrukit att samtliga aktuella varumärken inte har registrerats för dessa varor och tjänster.

- 31 Den hänskjutande domstolen har även angett att Sky m.fl. har använt de aktuella varumärkena för ett antal varor och tjänster som hör till Skys huvudsakliga verksamhetsområden, nämligen tv-sändningar, telefoni och höghastighetsinternet. Det har inte bestritts att dessa varumärken är kända inom samtliga dessa områden i Förenade kungariket och i Irland. Sky erbjuder emellertid inte några produkter eller tjänster för migration mellan plattformar för elektronisk post eller molntjänster (Cloud storage) och det finns inte någonting som tyder på att de planerar att göra det i framtiden. De tre huvudprodukter som erbjudits av bolagen SkyKick grundar sig på Software as a Service (SaaS) och rör Cloud Migration, Cloud Backup och Cloud Management.
- 32 I detta förfarande har bolagen Skykick ingett ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring av de aktuella varumärkena. Till stöd för detta genkärsmål har de gjort gällande att dessa varumärken har registrerats för varor och tjänster som inte specificerats med tillräcklig klarhet och precision. Bolagen SkyKick har härvidlag grundat sig på domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).
- 33 I detta sammanhang önskar den hänskjutande domstolen för det första få klarhet i huruvida en sådan ogiltighetsgrund kan åberopas mot ett registrerat varumärke. Den har i detta hänseende erinrat om att EU-domstolen i den domen slog fast att den som ansöker om registrering av ett varumärke ska ange de varor och tjänster för vilka varumärkesskydd söks med tillräcklig klarhet och precision så att de behöriga myndigheterna och utomstående kan förstå omfattningen av det skydd som varumärket ger. I annat fall ska den nationella myndigheten eller Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) avslå ansökan om specifikationen inte ändras så att den är tillräckligt klar och precis.
- 34 Den hänskjutande domstolen anser att den rättspraxis som följer av nämnda dom emellertid inte innebär att det berörda varumärket kan förklaras ogiltigt efter registreringen på grund av att specifikationen inte är tillräckligt klar eller precis.
- 35 Den hänskjutande domstolen har påpekat att det avseende EU-varumärken föreskrivs i artikel 128.1 i förordning nr 2017/1001 att ett genkärsmål om ogiltigförklaring ”endast får grunda sig på de grunder för ... ogiltighet som anges i denna förordning”. I förevarande fall grundar sig bolagen SkyKick på den grund som föreskrivs i artikel 59.1 a i denna förordning, mot bakgrund av artikel 4 och artikel 7.1 a i nämnda förordning, vilka inte kräver att specifikationen av varor och tjänster i en ansökan om registrering av EU-varumärke ska vara klar och precis. Detsamma gäller för ett nationellt varumärke.
- 36 Om det antas att en sådan grund kan åberopas, önskar den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida specifikationerna för varorna och tjänsterna kan ifrågasättas för samtliga de aktuella varumärkena. Den hänskjutande domstolen har angett att bolagen SkyKick i det nationella målet gjort gällande att identifieringen av de varor och tjänster som omfattas av dessa varumärken saknar klarhet och precision, utom vad avser ”telekommunikationstjänster” och ”tjänster avseende elektronisk post” i klass 38. Bolagen SkyKick och Sky m.fl. har gjort gällande att specifikationerna ”datorprogramvara”, ”programvara levererad från Internet” och ”datorprogram och telekommunikationsapparater som möjliggör anslutning till databaser och Internet” inte är klara och precisa.
- 37 Den hänskjutande domstolen är av den åsikten att registreringen av ett varumärke för ”datorprogramvara” är för bred och följaktligen oförenlig med allmänintresset, eftersom den ger innehavaren ett extremt omfattande monopol som inte kan motiveras av ett kommersiellt intresse. Den hänskjutande domstolen anser emellertid att detta inte nödvändigtvis innebär att begreppet ”datorprogramvara” saknar klarhet och precision. Den hänskjutande domstolen frågar sig i vilken mån uppgifterna i det gemensamma meddelandet från det europeiska nätverket för varumärken, mönster och modeller (ETMDN), av den 28 oktober 2015, om gemensam praxis i fråga om allmänna beteckningar i klassrubrikerna i Niceklassificeringen rörande ”maskiner” i klass 7, i den mening som avses i denna klassificering, inte kan tillämpas även på ”datorprogramvara”.

- 38 Vidare frågar sig den hänskjutande domstolen om giltigheten av de aktuella varumärkena kan påverkas av att sökanden var i ond tro när ansökan om skydd gavs in.
- 39 Bolagen SkyKick har inför denna domstol nämligen hävdats att de aktuella varumärkena registrerats i ond tro, eftersom Sky m.fl. inte hade för avsikt att använda dem för samtliga varor och tjänster som avses med registreringen av dessa varumärken. De ska således ogiltigförklaras eller åtminstone delvis ogiltigförklaras för de varor och tjänster för vilka Sky m.fl. inte hade någon avsikt att använda dem.
- 40 Enligt den hänskjutande domstolen underlättar registrering av varumärken, utan att det krävs en faktisk användning av dessa, registreringsförfarandet och gör det möjligt för rättsinnehavarna att lättare få ett skydd av dessa varumärken före en kommersiell lansering. Att underlätta registrering eller att täcka ett för stort område skulle emellertid utgöra ett hinder för utomståendes inträde på marknaden och leda till en urholkning av de allmänt tillgängliga beteckningarna. En möjlighet att registrera ett varumärke utan att ha för avsikt att använda det för samtliga eller en del av de angivna varorna och tjänsterna skulle tillåta missbruk, vilket skulle vara skadligt om det inte fanns någon möjlighet att bestrida ett missbruk genom att åberopa att innehavaren av det aktuella varumärket varit i ond tro. Den hänskjutande domstolen har påpekat att domstolarna i Förenade kungariket i sin rättspraxis har koncentrerat sig på kravet på en avsikt att använda det berörda varumärket för de varor och tjänster som anges i registreringsansökan, på grund av förekomsten av artikel 32.3 i 1994 års varumärkeslag i denna medlemsstats rättsordning.
- 41 Den hänskjutande domstolen önskar emellertid få klarhet i huruvida denna bestämmelse är förenlig med unionsrätten. Om det antas att bestämmelsen är förenlig med unionsrätten, hyser den hänskjutande domstolen även tvivel om räckvidden av villkoret rörande avsikten att använda varumärket för de varor och tjänster för vilka det har registrerats.
- 42 För det första har den hänskjutande domstolen påpekat att även om det i unionsrätten inte uttryckligen föreskrivs ett krav på en sådan avsikt och det inte är möjligt att, i det nuvarande rättsläget, stryka ett registrerat varumärke på grund av att det inte har använts före utgången av en femårsperiod, framgår det av Europeiska unionens domstols och tribunals praxis att den omständigheten att en ansökan om registrering av ett varumärke har gjorts utan någon avsikt att använda varumärket för de angivna varorna och tjänsterna under vissa omständigheter skulle kunna utgöra en handling som utförts i ond tro av innehavaren av varumärket när ansökan om skydd gavs in.
- 43 För det andra framgår det enligt den hänskjutande domstolen av denna rättspraxis att det, för att visa att en sökande varit i ond tro, inte är tillräckligt att denne har ansökt om registrering av det aktuella varumärket för ett stort antal varor och tjänster, om denne kan anföra ett rimligt kommersiellt skäl för att ansöka om sådant skydd med hänsyn till användningen av detta varumärke. Dessutom är den potentiella användningen av detta inte tillräcklig för att visa att det inte förelåg god tro.
- 44 För det tredje gör denna rättspraxis det möjligt att anse att sökanden i vissa fall kan ha lämnat in en ansökan delvis i god tro och delvis i ond tro, om denne hade för avsikt att endast använda varumärket för vissa av de varor eller tjänster för vilka det har registrerats.
- 45 För det fall den som ansöker om registrering av ett varumärke har lämnat in sin ansökan om registrering i ond tro avseende en del av varorna och tjänsterna och i god tro avseende en annan del, önskar den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida ogiltigheten ska vara total eller partiell.
- 46 Den hänskjutande domstolen anser att det i det nationella målet finns uppgifter som visar att Sky m.fl. vid tidpunkten för registreringen av de aktuella varumärkena inte hade för avsikt att använda dem för alla de varor och tjänster som registreringarna avsåg. Dessa registreringar avsåg varor och tjänster för

vilka Sky m.fl. inte hade något kommersiellt skäl att ansöka om skydd, vilket innebär att inkluderandet av dessa varor och tjänster var en strategi för att Sky m.fl. skulle erhålla ett mycket omfattande varumärkesskydd.

47 Mot denna bakgrund beslutade High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), Avdelningen Chancery) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

- ”1) Kan ett EU-varumärke eller ett nationellt varumärke som är registrerat i en medlemsstat förklaras helt eller delvis ogiltigt på grund av att vissa eller samtliga beteckningar i förteckningen över varor och tjänster inte är tillräckligt klara och precisa för att behöriga myndigheter och tredje man enbart på grundval av dessa beteckningar kan fastställa omfattningen av det skydd som varumärket medför?
- 2) Om svaret på fråga 1 är jakande, är en beteckning som ’datorprogramvara’ alltför allmän och avser varor som är alltför olika för att den ska vara förenlig med varumärkets funktion att ange ursprung och vara tillräckligt klar och precis för att behöriga myndigheter och tredje man med stöd enbart av denna beteckning kan bestämma omfattningen av det skydd som varumärket medför?
- 3) Kan enbart det förhållandet att ansökan om registrering av ett varumärke görs utan avsikt att använda det med avseende på de angivna varorna eller tjänsterna utgöra ond tro?
- 4) Om svaret på fråga 3 är jakande, kan sökanden anses ha gjort ansökan delvis i god tro och delvis i ond tro, om och i den mån som sökanden hade för avsikt att använda varumärket med avseende på vissa av de angivna varorna eller tjänsterna men utan avsikt att använda varumärket med avseende på andra av de angivna varorna och tjänsterna?
- 5) Är section 32.3 i 1994 års varumärkeslag förenlig med [direktiv 2015/2436] och dess föregångare?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Inledande synpunkter

- 48 Det ska inledningsvis påpekas att den hänskjutande domstolens frågor avser tolkningen av bestämmelser om absoluta ogiltighetsgrunder för ett EU-varumärke eller ett nationellt varumärke, utan att avse en särskild förordning eller ett särskilt direktiv. Det ska även fastställas vilken unionsrätt som i tidsmässigt hänseende är tillämplig i det nationella målet.
- 49 I likhet med vad generaladvokaten har påpekat i punkt 33 i sitt förslag till avgörande, konstaterar domstolen att när det gäller yrkanden om ogiltighetsförklaring av EU-varumärken och nationella varumärken är tidpunkten för ansökan om registrering av dessa varumärken avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 12 och där angiven rättspraxis).
- 50 I förevarande fall framgår det av begäran om förhandsavgörande att samtliga ansökningar om skydd för de aktuella varumärkena gavs in mellan den 14 april 2003 och den 20 oktober 2008.
- 51 I artikel 167 i förordning nr 207/2009 föreskrevs att den skulle träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den hade offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*, vilket skedde den 24 mars 2009. Vidare föreskrevs i artikel 18 i direktiv 2008/95 även att direktivet skulle träda i kraft den tjugonde dagen efter det att direktivet hade offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*, vilket skedde den 8 november 2008.

- 52 Härav följer att ansökan om registrering av de aktuella varumärkena gavs in innan förordning nr 207/2009 och direktiv 2008/95 trädde i kraft och att dessa därför av tidsmässiga skäl (*ratione temporis*) omfattas av tillämpningsområdet för förordning nr 40/94 vad gäller de aktuella gemenskapsvarumärkena och av tillämpningsområdet för direktiv 89/104 vad gäller det aktuella nationella varumärket.
- 53 Härav följer att de frågor om tolkningen av unionsrätten som avses i förevarande begäran om förhandsavgörande ska förstås så, att de avser dels bestämmelserna i förordning nr 40/94, dels bestämmelserna i direktiv 89/104.

Den första och den andra tolkningsfrågan

- 54 Den hänskjutande domstolen har ställt den första och den andra frågan, som ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artiklarna 7 och 51 i förordning nr 40/94 och artikel 3 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att ett gemenskapsvarumärke eller ett nationellt varumärke kan förklaras vara helt eller delvis ogiltigt på grund av att de beteckningar som används för att beskriva de varor och tjänster för vilka detta varumärke har registrerats saknar klarhet och precision. Om så är fallet önskar den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida beteckningen ”datorprogramvara” uppfyller detta krav på klarhet och precision.
- 55 För att besvara dessa frågor ska domstolen för det första pröva huruvida bristen på klarhet och precision hos de beteckningar som används för att beskriva de varor och tjänster som omfattas av ett varumärke i sig utgör ett skäl eller en grund för absolut ogiltighet avseende ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke.
- 56 Vad gäller bestämmelserna i direktiv 89/104 ska det påpekas att artikel 3 i detta direktiv innehåller en förteckning över ogiltighetsgrunder, däribland brist på klarhet och precision hos de beteckningar som används för att beskriva de varor och tjänster som omfattas av registreringen av ett nationellt varumärke. I sjunde skälet i detta direktiv anges att dessa ogiltighetsgrunder räknas upp på ett uttömmande sätt, även om vissa av dem är valfria för medlemsstaterna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 74, dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 78, och dom av den 9 mars 2006, Matratzen Concord, C-421/04, EU:C:2006:164, punkt 19). Direktivet innebär således ett förbud för medlemsstaterna att införa andra ogiltighetsgrunder än dem som uttryckligen föreskrivs i direktivet (se, analogt, dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 42).
- 57 Vad för det andra gäller bestämmelserna i förordning nr 40/94 ska det påpekas att dess artikel 7.1 nästan är identisk med artikel 3.1 i direktiv 89/104. Vad beträffar artikel 51.1 i förordning nr 40/94, hänvisar punkt a i denna endast till artikel 7 i denna förordning, medan punkt b i den artikeln, som grund för ogiltighet, föreskriver samma skäl som anges i artikel 3.2 d i direktiv 89/104. Bristande klarhet och precision hos de beteckningar som använts för att beskriva de varor eller tjänster som omfattas av registreringen av ett gemenskapsvarumärke förekommer däremot inte i dessa bestämmelser i nämnda förordning. På samma sätt preciseras i artikel 96 i samma förordning, som rör genkäromål, att en ansökan om ogiltigförklaring endast får grundas på de grunder för upphävande eller ogiltighet som anges i förordning nr 40/94.
- 58 Härav följer att artikel 7.1 och artikel 51.1 i förordning nr 40/94, liksom artikel 3 i direktiv 89/104, ska tolkas så, att de innehåller en uttömmande förteckning över de absoluta ogiltighetsgrunderna för ett gemenskapsvarumärke.

- 59 Bristande klarhet och precision hos de beteckningar som använts för att beskriva de varor eller tjänster som omfattas av registreringen av ett gemenskapsvarumärke anges emellertid varken i artikel 3 i direktiv 89/104 eller i de ovannämnda bestämmelserna i förordning nr 40/94 bland de grunder som räknas upp där.
- 60 Av det anförda följer att bristande klarhet och precision hos de beteckningar som använts för att beskriva de varor eller tjänster som omfattas av registreringen av ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke inte kan betraktas som en absolut ogiltighetsgrund avseende det berörda nationella varumärket eller gemenskapsvarumärket, i den mening som avses i artikel 3 i direktiv 89/104 eller artiklarna 7 och 51 i förordning nr 40/94.
- 61 Det ska under alla omständigheter tilläggas att domen av den 19 juni 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361) inte kan tolkas så, att domstolen avsåg att erkänna en ytterligare ogiltighetsgrund som inte ingår i den förteckning som återfinns i artikel 7.1 och artikel 51 i förordning nr 40/94 och artikel 3 i direktiv 89/104. I punkterna 29 och 30 i domen av den 16 februari 2017, *Brandconcern/EUIPO och Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122), angav domstolen nämligen att domen av den 19 juni 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361) endast innehåller preciseringar såvitt avser de krav som föreligger med avseende på nya ansökningar om registrering av EU-varumärke, och avser således inte varumärken som redan hade registrerats när sistnämnda dom avkunnades (dom av den 11 oktober 2017, *EUIPO/Cactus*, C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 38).
- 62 För det andra ska det prövas huruvida en brist på klarhet och precision hos de beteckningar som använts för att beskriva de varor eller tjänster som omfattas av registreringen av ett varumärke, även om den inte utgör ett skäl eller en grund för ogiltigförklaring av ett nationellt varumärke eller gemenskapsvarumärke, ändå omfattas av ett av de skäl eller en av de grunder för ogiltighet som uttryckligen föreskrivs i artikel 51 i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 7 i samma förordning, eller i artikel 3 i direktiv 89/104.
- 63 Bolagen SkyKick har för det första anført att kravet på klarhet och precision med avseende på de varor och tjänster för vilka ett varumärke har registrerats kan anknyta till det krav på grafisk återgivning som för gemenskapsvarumärken följer av artikel 4 jämförd med artikel 7.1 a i förordning nr 40/94 och för nationella varumärken av artikel 2 jämförd med artikel 3.1 a i direktiv 89/104.
- 64 Domstolen har visserligen, i punkt 51 i domen av den 12 december 2002, *Sieckmann* (C-273/00, EU:C:2002:748), slagit fast att när det gäller kravet på grafisk återgivning måste aktörerna med klarhet och precision kunna förvissa sig om vilka varumärken som är registrerade och vilka registreringsansökningar som faktiska eller potentiella konkurrenter har lämnat in och därmed åtnjuta relevant information om tredje mans rättigheter. Dessa överväganden gäller emellertid endast för identifieringen av de kännetecken som kan utgöra ett varumärke. Av detta kan inte slutsatsen dras att ett sådant krav på klarhet och precision även ska tillämpas på de beteckningar som används för att ange de varor och tjänster för vilka varumärket i fråga har registrerats.
- 65 För det andra ska det fastställas huruvida en brist på klarhet och precision hos de beteckningar som använts för att beskriva de varor och tjänster för vilka ett varumärke har registrerats i sig kan medföra att det aktuella varumärket blir ogiltigt med stöd av artikel 7.1 f i förordning nr 40/94 och artikel 3.1 f i direktiv 89/104, med motiveringen att en sådan brist strider mot allmän ordning.
- 66 I detta hänseende är det tillräckligt att påpeka att begreppet ”allmän ordning”, i den mening som avses i artikel 7.1 f i förordning nr 40/94 och artikel 3.1 f i direktiv 89/104, inte kan förstås så, att det hänförs till de egenskaper som är kännetecknande för själva registreringsansökan, såsom att de beteckningar som används för att beskriva de varor eller tjänster som omfattas av registreringen ska vara klara och precisa, oberoende av egenskaperna hos det kännetecken som registreringsansökan avser.

- 67 Härav följer att en sådan brist på klarhet och precision hos de beteckningar som beskriver de varor eller tjänster som avses med registreringen av ett varumärke inte kan anses strida mot allmän ordning, i den mening som avses i dessa bestämmelser.
- 68 Det ska under alla omständigheter tilläggas att innehavaren av ett varumärke, enligt artikel 50.1 i förordning nr 40/94 och artikel 12 i direktiv 89/104, kan förlora sina rättigheter om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk inom det relevanta geografiska området för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.
- 69 I artikel 50.2 i förordning nr 40/94 och i artikel 13 i direktiv 89/104 anges även att i de fall då grunder för upphävande föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, ska upphävandet av varumärket endast avse dessa varor eller tjänster.
- 70 Det framgår således av dessa bestämmelser att ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke som är registrerat för ett antal varor eller tjänster på ett sätt som inte är tillräckligt klart och precist under alla omständigheter endast kan skyddas med avseende på de varor och tjänster för vilka det har varit i verkligt bruk.
- 71 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den första och den andra frågan besvaras enligt följande. Artiklarna 7 och 51 i förordning nr 40/94 och artikel 3 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att ett gemenskapsvarumärke eller ett nationellt varumärke inte kan förklaras vara helt eller delvis ogiltigt på grund av att de beteckningar som använts för att beskriva de varor och tjänster för vilka detta varumärke har registrerats saknar klarhet och precision.

Den tredje och den fjärde frågan

- 72 Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 och artikel 3.2 d i direktiv 89/104 ska tolkas så, att en varumärkesansökan som gjorts utan någon som helst avsikt att använda varumärket för de varor och tjänster som avses med registreringen utgör en handling i ond tro, i den mening som avses i dessa bestämmelser. För det fall denna fråga besvaras jakande önskar den hänskjutande domstolen klarhet i huruvida artikel 51.3 i förordning nr 40/94 och artikel 13 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att när avsaknaden av en avsikt att använda ett varumärke i enlighet med varumärkets grundläggande funktioner endast avser vissa varor eller tjänster som omfattas av varumärkesansökan, ska ogiltigförklaringen av detta varumärke endast avse dessa varor eller tjänster.
- 73 När det gäller frågan huruvida artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 och artikel 3.2 d i direktiv 89/104 ska tolkas så, att en varumärkesansökan som gjorts utan någon som helst avsikt att använda varumärket för de varor och tjänster som avses med registreringen utgör en handling i ond tro, i den mening som avses i dessa bestämmelser, ska det erinras om att det i dessa bestämmelser föreskrivs att ett varumärke kan förklaras ogiltigt om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in. Varken denna förordning eller detta direktiv innehåller någon definition av begreppet ”ond tro”. Det ska emellertid påpekas att detta begrepp är ett självständigt begrepp i unionsrätten och att detta begrepp, med hänsyn till behovet av en enhetlig tillämpning av unionens varumärkesordning och de nationella varumärkesordningarna, ska tolkas på samma sätt med avseende på direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 (se, analogt, dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, punkterna 34 och 35).
- 74 Domstolen har slagit fast att förutom den omständigheten att begreppet ”ond tro”, i enlighet med dess normala betydelse i vanligt språkbruk, förutsätter att det föreligger en ohederlig inställning eller avsikt, ska vid tolkningen av detta begrepp även hänsyn tas till det sammanhang i vilket varumärkesrätten tillämpas, vilket är affärlivet. Bestämmelserna om EU-varumärken syftar särskilt till att bidra till systemet med en icke snedvriden konkurrens inom unionen, i vilket företagen, för att kunna locka till

sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, måste ha möjlighet att såsom varumärken registrera kännetecken som gör det möjligt för konsumenten att utan risk för förväxling särskilja dessa varor eller tjänster från varor eller tjänster med ett annat ursprung (dom av den 12 september 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

- 75 Således är den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 och i artikel 3.2 d i direktiv 89/104 tillämplig om det framgår av relevanta och samstämmiga uppgifter att innehavaren av ett EU-varumärke inte har ingett en ansökan om registrering av detta varumärke i syfte att på ett lojalt sätt delta i konkurrensen, utan med avsikten att, på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten, utan att avse en särskild tredje man, att erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion, till exempel den grundläggande funktionen att ange ursprung som det erinrats om i föregående punkt i denna dom (dom av den 12 september 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 46).
- 76 Den som ansöker om registrering av ett varumärke är visserligen inte skyldig att, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller vid prövningen av denna, med precision ange eller ens känna till hur det sökta varumärket kommer att användas och denne har fem år på sig att börja använda varumärket i enlighet med varumärkets grundläggande funktion (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, punkt 22).
- 77 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 109 i sitt förslag till avgörande kan registrering av ett varumärke utan att sökanden har för avsikt att använda varumärket för de varor och tjänster som avses med registreringen anses ha skett i ond tro, eftersom ansökan om registrering av varumärket inte kan motiveras med hänsyn till de syften som anges i förordning nr 40/94 och direktiv 89/104. En sådan ond tro kan emellertid endast konstateras om det föreligger relevanta och samstämmiga uppgifter som visar att den som ansöker om registrering av det aktuella varumärket, vid tidpunkten för ansökan om registrering, hade för avsikt antingen att skada tredje mans intressen på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed eller att, utan att ens avse en enskild tredje man, erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som ingår i ett varumärkes funktion.
- 78 Ond tro hos den som ansöker om registrering av ett varumärke kan således inte presumeras föreligga endast på grundval av den omständigheten att sökanden, när registreringsansökan gavs in, inte hade någon ekonomisk verksamhet som motsvarade de varor och tjänster som ansökan avsåg.
- 79 För det andra ska det fastställas huruvida artikel 51.3 i förordning nr 40/94 och artikel 13 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att om avsaknaden av en avsikt att använda ett varumärke i enlighet med dess grundläggande funktioner endast avser vissa varor eller tjänster som omfattas av registreringen ska detta varumärke endast ogiltigförklaras med avseende på dessa varor eller tjänster.
- 80 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 125 i sitt förslag till avgörande framgår det tydligt av dessa bestämmelser att för det fall ogiltighetsgrunden endast avser vissa av de varor eller tjänster som anges i registreringsansökan ska varumärket förklaras ogiltigt endast för dessa varor eller tjänster.
- 81 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den tredje och den fjärde frågan besvaras enligt följande. Artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 och artikel 3.2 d i direktiv 89/104 ska tolkas så, att en ansökan om registrering av ett varumärke utan någon avsikt att använda varumärket för de varor och tjänster som avses med registreringen utgör en handling i ond tro, i den mening som avses i dessa bestämmelser, om den som ansökte om registrering av detta varumärke hade för avsikt antingen att skada tredje mans intressen på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed eller att, utan att ens avse en särskild tredje man, erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktioner. När avsaknaden av en avsikt att använda varumärket i enlighet med ett

varumärkes grundläggande funktioner endast avser vissa varor eller tjänster som omfattas av varumärkesansökan, utgör denna ansökan endast en handling i ond tro i den mån den avser dessa varor eller tjänster.

Den femte frågan

- 82 Den hänskjutande domstolen har ställt den femte frågan för att få klarhet i huruvida direktiv 89/104 ska tolkas så, att det utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken en varumärkessökande ska förklara att varumärket används för de varor och tjänster som registreringsansökan avser eller att denne i god tro har för avsikt att använda den för dessa ändamål.
- 83 Såsom det har erinrats om i punkt 56 i förevarande dom anges det i sjunde skälet i direktivet att de absoluta ogiltighetsgrunder som föreskrivs i direktivet har angetts på ett uttömmande sätt, även om vissa av grunderna var valfria för medlemsstaterna. Direktivet förbjuder således medlemsstaterna att, i den nationella lagstiftning som införlivar direktivet, införa andra registreringshinder eller ogiltighetsgrunder än dem som anges i direktivet.
- 84 Däremot behåller medlemsstaterna, såsom framgår av femte skälet i direktiv 89/104, sin frihet att fastställa förfaranderegler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering.
- 85 Av detta följer att även om medlemsstaterna kan fastställa de förfaranderegler som de anser lämpliga, får sådana bestämmelser i praktiken inte medföra att registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som inte föreskrivs i direktiv 89/104 införs.
- 86 En bestämmelse i nationell rätt – enligt vilken en sökande av ett nationellt varumärke, i enlighet med ett krav i förfarandet som rör registrering av varumärket, ska förklara att varumärket används för de varor och tjänster som avses i registreringsansökan eller att vederbörande i god tro har för avsikt att använda varumärket i detta syfte – kan således inte anses vara oförenlig med bestämmelserna i direktiv 89/104. Ett åsidosättande av en sådan skyldighet kan visserligen utgöra bevisning för att sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in, men ett sådant åsidosättande kan emellertid inte utgöra en ogiltighetsgrund för det aktuella varumärket.
- 87 Av det ovan anförda följer att den femte frågan ska besvaras enligt följande. Direktiv 89/104 ska tolkas så, att det inte utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken en varumärkessökande ska förklara att varumärket används för de varor och tjänster som registreringsansökan avser eller att denne i god tro har för avsikt att använda det för dessa ändamål, förutsatt att åsidosättandet av en sådan skyldighet inte i sig utgör en ogiltighetsgrund för ett redan registrerat varumärke.

Rättegångskostnader

- 88 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:

- 1) Artiklarna 7 och 51 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006, och artikel 3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så,**

att ett gemenskapsvarumärke eller ett nationellt varumärke inte kan förklaras vara helt eller delvis ogiltigt på grund av att de beteckningar som använts för att beskriva de varor och tjänster för vilka detta varumärke har registrerats saknar klarhet och precision.

- 2) Artikel 51.1 b i förordning nr 40/94, i dess lydelse enligt förordning nr 1891/2006, och artikel 3.2 d i direktiv 89/104 ska tolkas så, att en ansökan om registrering av ett varumärke utan någon avsikt att använda varumärket för de varor och tjänster som avses med registreringen utgör en handling i ond tro, i den mening som avses i dessa bestämmelser, om den som ansökte om registrering av detta varumärke hade för avsikt antingen att skada tredje mans intressen på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed eller att, utan att ens avse en särskild tredje man, erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktioner. När avsaknaden av en avsikt att använda varumärket i enlighet med ett varumärkes grundläggande funktioner endast avser vissa varor eller tjänster som omfattas av varumärkesansökan, utgör denna ansökan endast en handling i ond tro i den mån den avser dessa varor eller tjänster.**
- 3) Direktiv 89/104 ska tolkas så, att det inte utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken en varumärkessökande ska förklara att varumärket används för de varor och tjänster som registreringsansökan avser eller att denne i god tro har för avsikt att använda det för dessa ändamål, förutsatt att åsidosättandet av en sådan skyldighet inte i sig utgör en ogiltighetsgrund för ett redan registrerat varumärke.**

Underskrifter