



Datum van inontvangstneming : 10/07/2018

Zaak C-371/18

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

Datum van indiening:

6 juni 2018

Verwijzende rechter:

High Court of Justice (Chancery Division) (Verenigd Koninkrijk)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

27 april 2018

Verzoekende partijen:

Sky plc

Sky International AG

Sky UK Limited

Verwerende partijen:

SkyKick UK Limited

SkyKick Inc

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

In het kader van een merkinbreukprocedure die door verzoeksters (hierna gezamenlijk: „Sky”) is aangespannen tegen verweersters (hierna gezamenlijk: „SkyKick”), hebben verweersters bij wijze van eis in reconventie aangevoerd dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn, op (een van) de volgende gronden: (1) de specificatie van de waren en diensten waarop de ingeroepen merken betrekking hebben, is onvoldoende duidelijk en nauwkeurig; (2) de ingeroepen merken zijn te kwader trouw aangevraagd, in die zin dat de aanvragen zijn ingediend hetzij zonder voornemen de aangevraagde merken te gebruiken voor de gespecificeerde waren of diensten, hetzij met het voornemen de aangevraagde merken te gebruiken voor slechts enkele van de gespecificeerde

waren of diensten, maar zonder voornemen de aangevraagde merken te gebruiken voor de overige gespecificeerde waren of diensten.

Voorwerp en rechtsgrondslag van de verwijzing

De verwijzende rechter wenst te vernemen hoe de bepalingen van verordening (EU) 2017/1001 en richtlijn (EU) 2015/2436 (en de bepalingen van voorgaande, ten tijde van de feiten toepasselijke wetgeving), met name de artikelen 33 en 59 van verordening (EU) 2017/1001, met betrekking tot de betrokken Uniemerken moeten worden uitgelegd, en wenst tevens een verduidelijking van de rechtspraak, met name de arresten van 19 juni 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks (IP TRANSLATOR)*, C-307/10, EU:C:2012:361, en 11 juli 2013, *SA.PAR./BHIM*, T-321/10, EU:T:2013:372, met betrekking tot het in merkaanvragen gebruiken van algemene aanduidingen in klasseomschrijvingen, de vereiste mate van specificatie, de betekenis van kwade trouw bij een merkaanvraag, en de gevolgen (voor de geldigheid van het merk) indien een merk te kwader trouw is aangevraagd.

De Trade Marks Act 1994 (merkenwet van het Verenigd Koninkrijk; hierna: „wet van 1994”) bevat een bepaling zonder equivalent in de wetgeving inzake Uniemerken en de verwijzende rechter vraagt zich af of de betrokken bepaling verenigbaar is met het Unierecht.

Prejudiciële vragen

- (1) Kan een Uniemerk of een nationaal merk dat in een lidstaat is ingeschreven, geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard op grond dat enkele of alle bewoordingen in de specificatie van waren en diensten niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die bewoordingen kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming?
- (2) In geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag: is een term zoals „software” te algemeen en omvat deze waren die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk, zodat deze term niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die term kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming?
- (3) Kan een eenvoudige aanvraag om inschrijving van een merk, zonder voornemen dit merk te gebruiken voor de gespecificeerde waren of diensten, een aanvraag te kwader trouw vormen?
- (4) In geval van een bevestigend antwoord op de derde vraag: kan worden geconcludeerd dat de aanvrager de aanvraag deels te goeder trouw en deels te kwader trouw heeft ingediend, indien en voor zover de aanvrager het voornemen

had het merk te gebruiken voor enkele van de gespecificeerde waren of diensten, maar niet het voornemen had het merk te gebruiken voor de overige gespecificeerde waren of diensten?

(5) Is artikel 32, lid 3, van de UK Trade Marks Act 1994 verenigbaar met richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad en haar voorgangers?

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk; verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk; verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen; verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik [hierna: „verordening” (indien hieronder naar bepalingen van de verordening wordt verwezen, wordt daarmee tevens verwezen naar bepalingen in de eerdere verordeningen die ten tijde van de feiten van toepassing waren)].

Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten; richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten; richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [hierna: „richtlijn” (indien hieronder naar bepalingen van de richtlijn wordt verwezen, wordt daarmee tevens verwezen naar bepalingen in de eerdere richtlijnen die ten tijde van de feiten van toepassing waren)].

Arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (IP TRANSLATOR), C-307/10, EU:C:2012:361.

Arresten van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, C-529/07, EU:C:2009:361; 3 juni 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, EU:C:2010:311, en 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, C-320/12, EU:C:2013:435.

Beschikking van 5 oktober 2004, Alcon Inc./BHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587.

Arresten van 7 juni 2011, Psytech International Ltd/BHIM, T-507/08, EU:T:2011:2535; 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines BV/BHIM, T-33/11, EU:T:2012:77; 13 december 2012, Pelicantravel.com sro/BHIM,

T-136/11, EU:T:2012:689; 11 juli 2013, SA.PAR./BHIM, T-321/10, EU:T:2013:372; 8 mei 2014, Simca Europa Ltd/BHIM, T-327/12, EU:T:2014:240; 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks Ltd/EUIPO, T-82/14 EU:T:2016:396; 5 mei 2017, PayPal/EUIPO, T-132/16, EU:T:2017:316, en 29 juni 2017, Cipriani/EUIPO, T-343/14, EU:T:2017:458.

Mededeling nr. 2/12 van de voorzitter [van BHIM] van 20 juni 2012 inzake het gebruik van de klasseomschrijvingen op de lijsten met waren en diensten voor aanvragen en inschrijvingen van een Gemeenschapsmerk.

De Guidelines for Examination of European Union Trade Marks van de EUIPO (1 oktober 2017) paragraaf 3.3.5.

European Trade Mark and Design Network (TMDN): Gemeenschappelijke Mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de aanvaardbaarheid van classificatietermen.

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

De wet van 1994: Artikel 32, lid 3, luidt als volgt:

„De aanvraag [om inschrijving van een merk] moet vermelden dat het merk door de aanvrager of met diens toestemming wordt gebruikt voor die waren of diensten [de waren of diensten waarvoor inschrijving van het merk wordt beoogd], of dat hij te goeder trouw voornemens is hiervan een dergelijk gebruik te maken.”

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding

- 1 Sky AG is ingeschreven merkhouders van de volgende Uniemerken:

Nr. 3166352, ingediend op 14 april 2003 en ingeschreven op 12 september 2012 (hierna: „EU352”) voor [een beeldmerk] met betrekking tot waren en diensten in de klassen 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 en 42, waaronder „apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld” (klasse 9), „telecommunicatie” (klasse 38) en „ontspanning en vermaak” (klasse 41).

Nr. 3203619, ingediend op 30 april 2003 en ingeschreven op 6 september 2012 (hierna: „EU619”) voor [een beeldmerk] met betrekking tot waren en diensten in de klassen 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 en 42, waaronder „apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld” (klasse 9), „telecommunicatie” (klasse 38) en „ontspanning” (klasse 41).

Nr. 5298112, ingediend op 6 september 2006 en ingeschreven op 18 juni 2015 (hierna: „EU112”) voor het woord SKY met betrekking tot waren en diensten in de klassen 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41 en 42, waaronder „apparaten voor het opnemen, het overbrengen, het weergeven of het ontvangen van geluid, beelden of audiovisueel materiaal; computersoftware; software en

telecommunicatieapparatuur om verbindingen met databases en Internet mogelijk te maken; software geleverd van het Internet; dataopslagmiddelen” (klasse 9), „telecommunicatiediensten; diensten op het gebied van e-mail; internetportalen” (klasse 38) en „diensten op het gebied van entertainment” (klasse 41).

Nr. 6870992, ingediend op 18 april 2008 en ingeschreven op 8 augustus 2012 (hierna: „EU992”) voor het woord SKY met betrekking tot waren en diensten in de klassen 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45, waaronder „apparaten voor het opnemen, het overbrengen, het weergeven of het ontvangen van geluid, beelden of audiovisueel materiaal; software; software en telecommunicatieapparatuur om verbindingen met databases en internet mogelijk te maken; software geleverd van het Internet; dataopslagmiddelen; al het voornoemde waaronder afstandsbedieningen en computerapparatuur en -instrumenten” (klasse 9), „telecommunicatiediensten; diensten op het gebied van e-mail; internetportalen; computerdiensten voor het toegang krijgen tot en het opzoeken van informatie, boodschappen, tekst, geluid, beelden en gegevens via een computer of computernetwerk” (klasse 38) en „diensten op het gebied van entertainment” (klasse 41).

- 2 Sky plc is merkhouders van het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk nr. 2500604, ingediend op 20 oktober 2008 en ingeschreven op 7 september 2012 (hierna: „UK604”) voor het woord SKY met betrekking tot waren en diensten in de klassen 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45, waaronder „apparaten voor het opnemen, het overbrengen, het weergeven of het ontvangen van geluid, beelden of audiovisueel materiaal; software; software en telecommunicatieapparatuur om verbindingen met databases en internet mogelijk te maken; software geleverd van het Internet; (klasse 9), „telecommunicatiediensten; diensten op het gebied van e-mail; internetportalen; computerdiensten voor het toegang krijgen tot en het opzoeken van informatie, boodschappen, tekst, geluid, beelden en gegevens via een computer of computernetwerk” (klasse 38) en „diensten op het gebied van entertainment” (klasse 41).

- 3 Toen de aanvraag voor EU352 werd ingediend, bestond de specificatie van waren en diensten uit de klasseomschrijvingen van de 8e editie van de classificatie van Nice voor elk van de betrokken klassen. Deze klasseomschrijvingen zijn in de specificaties van EU112, EU992 en UK604 aangevuld met steeds meer gedetailleerde beschrijvingen. De klasseomschrijving van klasse 9 in de 9e editie van de classificatie van Nice omvat „apparaten voor het opnemen, het overbrengen of het weergeven van geluid of beelden”, terwijl de specificatie van klasse 9 van EU112 de volgende waren omvat:

„apparatuur voor de opname van televisieprogramma’s; apparaten voor het opnemen, het overbrengen, het weergeven of het ontvangen van geluid, beelden of audiovisueel materiaal; elektrische en elektronische apparaten voor het ontvangen van uitzendingen via satelliet, grondstations of kabel; televisies; lcd- en plasmabeeldschermen; thuisbioscoopssystemen; versterkers; luidsprekers; radio’s;

draadloze audioapparaten en/of audiovisuele apparaten; draagbare draadloze audioapparaten en/of audiovisuele apparaten; afstandsbedieningen; spelbesturingen; draadloze spelbesturingen; draadloze toetsenborden; televisieontvangers, waaronder decodeerapparaten; kastjes met convertor en decoder; digitale kastjes met convertors en decoders; decodeerkastjes voor hoge-resolutietelevisie; persoonlijke videorecorders; kastjes met convertor en decoder voor het decoderen en ontvangen van uitzendingen via satelliet, grondstations of kabel; apparaten voor het decoderen van gecodeerde signalen, waaronder kastjes met convertor en decoder voor televisieontvangst; kastjes met convertor en decoder met inbegrip van een decoder en een interactieve televisiegids; kastjes met convertor en decoder met inbegrip van een decoder en een opnametoestel voor het opnemen van televisie- en geluidsprogramma's; kastjes met convertor en decoder met inbegrip van een decoder en een opnametoestel dat te programmeren is om opgeslagen opnamen over te brengen alsmede oudere opnamen te wissen; satellietschotels”.

4 De aanvragers baseren hun vorderingen wegens inbreuk op de inschrijvingen van de merken voor de volgende waren en diensten:

(i) software (klasse 9); (ii) software geleverd van het Internet (klasse 9); (iii) software en telecommunicatieapparatuur om verbindingen met databases en internet mogelijk te maken (klasse 9); (iv) dataopslagmiddelen (klasse 9); (v) telecommunicatiediensten (klasse 38); (vi) diensten op het gebied van e-mail (klasse 38); (vii) internetportalen (klasse 38); en (viii) computerdiensten voor het toegang krijgen tot en het opzoeken van informatie/gegevens via een computer of computernetwerk (klasse 38).

5 De verwerende partijen hebben drie hoofdproducten:

(i) Cloudmigratie. Dit is een e-mailmigratieproduct. Hoewel de applicatie voornamelijk gebaseerd is op Software as a Service („SaaS”), dienen eindgebruikers voor de meeste migraties specifieke software te downloaden met de naam SkyKick Outlook Assistant.

ii) Cloudback-up. Dit is een op SaaS gebaseerd product dat back-ups van Office 365-gegevens in de cloud aanbiedt aan groothandelsklanten. Dit product kan door Microsoft Partners aan hun klanten worden geleverd, onder de merknaam van de Partner of onder de merknaam SkyKick.

iii) Cloudmanager. Dit is een op SaaS gebaseerd product dat Partners een dashboard biedt voor het beheer van op de cloud gebaseerde softwareapplicaties die hun klanten gebruiken vanuit een centraal portaal.

6 Sky betoogt dat SkyKick inbreuk heeft gemaakt op de vier Uniemerken van Sky AG en het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk van Sky plc, door gebruikmaking van het teken „SkyKick” en varianten daarvan. Wat de Uniemerken betreft, hebben Sky's beschuldigingen van inbreuk betrekking op de perioden waarin verordening nr. 207/2009 van kracht was, zoals gewijzigd bij

verordening 2015/2424 en de verordening. Wat het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk betreft, hebben Sky's beschuldigingen van inbreuk betrekking op de perioden waarin richtlijn 89/104 van kracht was (vervangen door richtlijn 2008/95) en richtlijn 2015/2436.

- 7 In het Verenigd Koninkrijk of in de Europese Unie zijn ruim duizend merken ingeschreven die beginnen met het woord SKY. Momenteel zijn er in Engeland en Wales 3 346 ondernemingen ingeschreven met namen die gevormd zijn met SKY. Een zoektocht op internet bewijst dat er binnen de EU door derden een groot aantal merken wordt gebruikt die gevormd zijn met SKY, bijvoorbeeld: SKYWORKS (analoge halfgeleiders); SKYLINE (software voor driedimensionale beeldvorming en modellering); SKYSCANNER (online vergelijken en boeken van vluchten); SKY AIR TEAM (softwareontwikkeling); SKYBOOK AVIATION CLOUD (software voor luchtvaartmaatschappijen en luchthavens); SKYLINE (ontwerp en productie voor tentoonstellingen en exposities); SKYFILE (e-mail, fax, sms-berichten); SKYLYZE (gegevensanalysesoftware); SKYHIGH (cloudbeveiliging); SKYWARE (satellietcommunicatie en signaalontvangstapparatuur); SKYLER (financiële software).
- 8 Sky heeft veelvuldig gebruikgemaakt van het merk SKY voor een aantal waren en diensten, met name waren en diensten die verband houden met haar kernactiviteiten (i) televisie-uitzendingen, (ii) telefonie en (iii) breedbandverbindingen. Microsoft Partners vertegenwoordigen een potentiële doelmarkt voor enkele bestaande en beoogde toekomstige diensten van Sky. Sky biedt momenteel geen waren of diensten op het gebied van e-mailmigratie of cloudback-up aan, en uit niets blijkt dat zij dit in de nabije toekomst van plan is.
- 9 Sky houdt zich actief en wereldwijd bezig met het beschermen van haar merken, zowel tegen feitelijk gebruik van tekens door anderen (in eerste instantie door brieven te sturen met het verzoek de inbreuk te staken en, wanneer dat passend wordt geacht, met inbreukprocedures), als tegen aanvragen tot inschrijving (of inschrijvingen) van merken door anderen. Voorbeelden van opposities bij EUIPO zijn SKYTRON voor waren zoals verkoopautomaten, kassa's en brandblusapparatuur, LittleSky voor dierhuiden en schoeisel, Diamond Sky voor waren zoals motorvoertuigen en synthetische edelstenen en SKYLITE voor waren zoals Gladstone-tassen.
- 10 Hoewel in de aanvragen voor EU352 en EU619 de klasseomschrijvingen werden gebruikt als specificaties, heeft Sky geen verklaring ingediend op grond van artikel 33, lid 8, van de verordening, en derhalve dienen de specificaties nu te worden „geacht alleen betrekking te hebben op de waren en diensten die voor de desbetreffende klasse onder de letterlijke betekenis van de benamingen van de klasseomschrijving vallen”.
- 11 Op basis van de hem overgelegde bewijsmiddelen heeft de verwijzende rechter geoordeeld dat Sky op de data van het aanvragen van de ingeroepen merken niet voornemens was deze te gebruiken voor alle waren en diensten die onder de

specificaties vallen; Sky gebruikte deze merken al voor enkele waren en diensten en Sky had concrete plannen deze te gebruiken voor enkele andere waren en diensten, maar de specificaties omvatten ook waren en diensten ten aanzien waarvan Sky geen redelijke commerciële redenen had om inschrijving te wensen; de reden om deze waren en diensten op te nemen was Sky's strategie om een zeer ruime merkbescherming na te streven, ongeacht of dat commercieel gerechtvaardigd was.

- 12 Voorts heeft de verwijzende rechter geoordeeld dat de specificaties specifieke waren omvatten waarvoor Sky niet voornemens was de ingeroepen merken te gebruiken, bijvoorbeeld „bleekmiddelen” (klasse 3, EU992 en UK604), „isolatiematerialen” (klasse 17, EU992 en UK604) en „zweepen” (klasse 18, EU352, EU619, EU992 en UK604); voorts omvatten de specificaties categorieën van waren en diensten die zo breed waren dat Sky niet voornemens kon zijn, en niet voornemens was, deze merken voor de hele breedte van de categorie te gebruiken; een voorbeeld hiervan is „software” in EU112, EU992 en UK604.

Belangrijkste argumenten van partijen in het hoofdgeding

- 13 SkyKick voert op basis van het arrest in zaak C-307/10, IP TRANSLATOR, aan dat elk van de ingeroepen merken deels nietig moet worden verklaard op grond dat zij zijn ingeschreven voor waren en diensten die niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn gespecificeerd. SkyKick stelt dat elk van de gedeelten van de specificaties van de merken die Sky inroept met het oog op haar vordering wegens inbreuk op grond van artikel 9, lid 2, onder b), van de verordening of artikel 10, lid 2, onder b), van de richtlijn onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is, met uitzondering van „telecommunicatiediensten” en „diensten op het gebied van e-mail” in klasse 38. Wat betreft „telecommunicatiediensten” en „diensten op het gebied van e-mail” stelt SkyKick dat ook deze, indien zij zo ruim worden uitgelegd dat zij de door SkyKick verstrekte diensten omvatten als identiek zijnde, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. SkyKick beweert niet dat een of meer door de verzoeksters ingeroepen merken onvoldoende onderscheidend vermogen hebben voor waren of diensten waarvoor zij zijn ingeschreven.
- 14 De zaak van SkyKick kan worden geïllustreerd met een nadere beschouwing van de eerste drie door Sky ingeroepen aanduidingen, namelijk „software”, „software geleverd van het Internet” en „software en telecommunicatieapparatuur om verbindingen met databases en internet mogelijk te maken”. Wat „software” betreft, stelt SkyKick dat deze term onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is, omdat deze te algemeen is en waren omvat die te gevarieerd zijn om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk. Ter ondersteuning van dit argument wijst SkyKick op hetgeen het TMDN heeft aangegeven in de Gemeenschappelijke Mededeling met betrekking tot „machines”:

„Gelet op de noodzaak van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft de term ‚machines’ niet duidelijk aan welke machines ertoe behoren. Machines kunnen

zeer uiteenlopende kenmerken en/of gebruiksdoelen hebben; voor de productie en/of het gebruik ervan kunnen zeer uiteenlopende technische capaciteiten en knowhow noodzakelijk zijn, ze kunnen verschillende consumenten als doelgroep hebben, via verschillende verkoopkanalen worden verkocht, en bijgevolg op verschillende marktsectoren betrekking hebben.”

SkyKick stelt dat deze redenering evenzeer van toepassing is op „software”. De uitdrukkingen „geleverd van het Internet” en „om verbindingen met databases en internet mogelijk te maken” voegen niets toe aan de specificatie, omdat inmiddels bijna alle software van het internet kan worden geleverd en verbindingen met internet mogelijk maakt. SkyKick verwijst eveneens naar §1402 van de Trademark Manual of Examining Procedure van het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau.

- 15 SkyKick stelt voorts dat de ingeroepen merken te kwader trouw zijn ingeschreven, omdat Sky niet voornemens was deze merken te gebruiken voor alle in de desbetreffende specificaties genoemde waren en diensten.
- 16 Sky stelt dat een aanvraag tot inschrijving van een merk zonder voornemens te zijn dit voor alle in de specificatie bedoelde waren en diensten te gebruiken, geen kwade trouw vormt, en, mocht dit wel het geval zijn, dat dit niet tot gevolg kan hebben dat de inschrijving geheel (in plaats van gedeeltelijk) nietig is.
- 17 Sky stelt dat niet kan worden geoordeeld dat zij, zelfs als zij niet voornemens was de ingeroepen merken voor de hele breedte van de specificaties te gebruiken, daarbij te kwader trouw heeft gehandeld, omdat Sky louter handelde op een wijze die in Mededeling 4/03 uitdrukkelijk door het BHIM wordt toegestaan.
- 18 Wat het effect van kwade trouw betreft, stelt SkyKick dat het Gerecht in punt 48 van het arrest in zaak SA.PAR./BHIM, T-321/10, EU:T:2013:372, het recht juist heeft weergegeven. Sky merkt op dat dit een terloopse vermelding was (omdat deze niet nodig was voor de beslissing), die hoe dan ook eenvoudigweg onjuist is. Sky stelt dat het Gerecht in zijn beslissing niet heeft verwezen naar artikel 52, lid 3, van verordening 207/2009 (thans artikel 59, lid 3, van de verordening), die uitdrukkelijk voorziet in gedeeltelijke nietigheid op absolute gronden.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzingsbeslissing

- 19 In het arrest in zaak C-307/10, IP TRANSLATOR, is vastgesteld (en in artikel 33, lid 2, van verordening 2017/1001 wordt thans vereist) dat een aanvrager van een merk voldoende duidelijk en nauwkeurig de waren en diensten moet omschrijven waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen. Indien de aanvrager dat verzuimt, dient het bevoegde bureau inschrijving in vervolg op de aanvraag te weigeren, indien de omschrijving niet zodanig wordt gewijzigd dat deze voldoende duidelijk en nauwkeurig is. Indien de aanvrager dit verzuimt en het bevoegde bureau verzuimt ervoor te zorgen dat de aanvrager de

onduidelijkheid of onnauwkeurigheid in de loop van het onderzoek van de vordering herstelt, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het merk na inschrijving op die grond nietig kan worden verklaard.

- 20 In geval van een Uniemerkt bepaalt artikel 128, lid 1, van de verordening dat een reconventionele vordering tot nietigverklaring „slechts [kan] steunen op de in deze verordening genoemde gronden voor [...] nietigverklaring”. De enige grond tot nietigverklaring die SkyKick aanvoert is artikel 59, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder a), van de verordening. Dit laatste artikel bepaalt dat „tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4” niet mogen worden ingeschreven. Artikel 4 regelt welke tekens een Uniemerkt kunnen vormen. Hoewel artikel 4 is gewijzigd bij verordening 2015/2424, bevat het nog steeds geen uitdrukkelijk vereiste dat de specificatie van waren en diensten in de inschrijving van een Uniemerkt duidelijk en nauwkeurig moet zijn.
- 21 Inschrijving van een merk voor „software” is ongerechtvaardigd en in strijd met het openbaar belang, omdat het de houder een immens breed monopolie verleent, dat door geen enkel legitiem commercieel belang van de houder kan worden gerechtvaardigd.
- 22 Inschrijving van merken toestaan zonder het feitelijke gebruik ervan te verlangen, zoals in het Europese systeem, heeft voordelen. Twee van de belangrijkste voordelen zijn dat merkeigenaren hierdoor gemakkelijker bescherming van hun merken kunnen verkrijgen, voordat zij ze op de markt brengen, en dat het de inschrijvingsprocedure eenvoudiger, sneller en goedkoper maakt; als inschrijving echter te gemakkelijk kan worden verkregen en/of te breed is, zullen er toetredingsdrempels worden opgeworpen voor derden, aangezien het aanbod van geschikte merken wordt beperkt.
- 23 Indien een aanvrager inschrijving van een merk aanvraagt zonder voornemens te zijn dit te gebruiken voor de gespecificeerde waren en diensten, staat niets inschrijving van het merk in de weg (ervan uitgaande dat het merk overigens aan de voorwaarden voor inschrijving voldoet). Voorts kan de inschrijving, voordat de termijn van vijf jaar die is vereist voor aanvechting wegens niet-gebruik is verstreken (artikelen 17 en 19 van de [richtlijn]), enkel op grond van een te kwader trouw ingediende aanvraag worden doorgehaald of in omvang beperkt. Indien een merk kan worden ingeschreven zonder voornemen het te gebruiken voor alle of enkele van de gespecificeerde waren en diensten, en de inschrijving niet kan worden aangevochten of beperkt op gronden van kwade trouw, biedt het systeem mogelijkheden tot misbruik.
- 24 In de onderhavige zaak is er mogelijk een verschil tussen de vier Uniemerken en het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk van Sky. Wat het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk betreft, heeft Sky plc in overeenstemming met artikel 32, lid 3, van de wet van 1994 een verklaring van voornemen tot gebruik afgelegd. Wat de Uniemerken betreft, heeft Sky AG een dergelijke verklaring niet afgelegd, omdat die niet werd vereist.

- 25 Ook is er een mogelijk verschil tussen EU352 en EU619 enerzijds en EU112 en EU992 anderzijds, in die zin dat EU352 en EU619 zijn aangevraagd met de klasseomschrijvingen als specificaties, terwijl EU112 en EU992 zijn aangevraagd met veel langere en gedetailleerdere specificaties.
- 26 Of Sky de Uniemerken te kwader trouw heeft aangevraagd, in die zin dat zij niet voornemens was deze te gebruiken voor enkele van de waren en diensten waarop de aanvraag betrekking had (zie de bevindingen in de punten 11 en 12 hierboven), en zo ja, of dit gedeeltelijke of volledige nietigheid van de Uniemerken tot gevolg heeft, is een rechtskwestie. Voor de beoordeling of een merk te kwader trouw is aangevraagd, is de datum van indiening van de aanvraag relevant (Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, C-529/17, EU:C:2009:361), maar is ook later bewijs relevant, indien het met terugwerkende kracht licht werpt op de situatie ten tijde van de datum van de aanvraag (Alcon/BHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587). Het Gerecht heeft in het arrest SA.PAR./BHIM (T-321/10, EU:T:2013:372, punt 48) geoordeeld:
- „Zoals het BHIM terecht opmerkt, brengt het feit dat bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag sprake was van kwade trouw immers als zodanig mee dat het betwiste merk in zijn geheel nietig is.”
- 27 Hoewel het EUIPO de juistheid van de overweging van het Gerecht lijkt te aanvaarden [zie de Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part D Cancellation, van het EUIPO (1 oktober 2017), paragraaf 3.3.5], hebben rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg in het Verenigd Koninkrijk consistent geoordeeld dat een merk als gedeeltelijk geldig en gedeeltelijk nietig kan worden beschouwd als gevolg van een constatering van kwade trouw. Hoewel de verwijzende rechter van oordeel is dat Sky gelijk heeft en dat een merk deels nietig kan worden verklaard indien de aanvraag deels te kwader trouw is ingediend, kan deze conclusie volgens hem niet als een „acte clair” worden aangemerkt.
- 28 Indien de door Sky ingeroepen merken geldig zijn ingeschreven met betrekking tot de waren en diensten waarvoor zij zijn aangevraagd, is de verwijzende rechter van oordeel dat SkyKick inbreuk op die merken heeft gepleegd. Het resultaat van de procedure voor de verwijzende rechter hangt af van de vraag of deze merken inderdaad geldig zijn ingeschreven, welke vraag een aantal Unierechtelijke kwesties opwerpt. De verwijzende rechter concludeert dat het Hof om richtsnoeren moet worden gevraagd over de uitlegging van de Uniewetgeving.