Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (åttonde avdelningen)

den 10 juli 2025*

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 9.1 – Talan om ogiltighetsförklaring – Innehavaren av det yngre varumärket var i ond tro när ansökan om registrering av det varumärket lämnades in – Absolut ogiltighetsgrund – Rättighetsförlust till följd av passivitet – Kan inte göras gällande gentemot innehavaren av det äldre varumärket”

I mål C-322/24,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Handelsdomstol nr 1 i Alicante, Spanien) genom beslut av den 27 november 2023, som inkom till domstolen den 30 april 2024, i målet

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U.

mot

Embutidos Monells SA,

meddelar

DOMSTOLEN (åttonde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden S. Rodin samt domarna O. Spineanu-Matei (referent) och N. Fenger,

generaladvokat: D. Spielmann,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U., genom J.M. Iglesias Monravá, abogado,

– Embutidos Monells SA, genom L. Polo Flores, abogado,

– Spaniens regering, genom S. Núñez Silva, i egenskap av ombud,

* Rättegångsspråk: spanska.

– Europeiska kommissionen, genom P. Němečková och J. Samnadda, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 61 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1), och av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U (nedan kallat Sánchez Romero Carvajal) och Embutidos Monells SA (nedan kallat Monells). Målet rör en ansökan om ogiltighetsförklaring av två registrerade nationella varumärken som det sistnämnda bolaget är innehavare av.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

Förordning 2017/1001

3 Artikel 59 i förordning nr 2017/1001 har rubriken ”Absoluta ogiltighetsgrunder”. I punkt 1 i den artikeln föreskrivs följande:

”Efter ansökan till [Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska ett EU-varumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

…

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

4 I artikel 61 i förordningen, med rubriken ”Rättighetsförlust till följd av passivitet”, föreskrivs följande:

”1. Om en innehavare av ett EU-varumärke under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre EU-varumärke använts i [Europeiska] unionen, och om han varit medveten om denna användning, ska han inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre EU-varumärket gjorts i ond tro.

2. Om en innehavare av ett sådant äldre nationellt varumärke som avses i artikel 8.2 eller av ett sådant äldre tecken som avses i artikel 8.4 under en sammanhängande femårsperiod har förhållit

sig passiv till att ett yngre EU-varumärke använts i den medlemsstat där det äldre varumärket eller tecknet åtnjuter skydd, och om han varit medveten om denna användning, ska han inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket eller tecknet ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre EU-varumärket gjorts i ond tro.

3. I de fall som avses i punkt 1 eller 2 ska innehavaren av ett yngre EU-varumärke inte ha rätt att motsätta sig användningen av den äldre rättigheten ens om den rättigheten inte längre kan åberopas mot det yngre EU-varumärket.”

Direktiv 2008/95

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) upphävdes och ersattes av direktiv 2015/2436.

6 I skäl 12 i direktiv 2008/95 föreskrevs följande:

”Av hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre märke har, är det viktigt att säkerställa att denne inte längre får begära ogiltighetsförklaring samt att han inte får motsätta sig användningen av ett varumärke som är yngre än hans eget och som han i vetskap därom har tillåtit användning av under en längre tid, om inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro.”

7 Artikel 3 i direktivet hade rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”. I punkt 2 i den artikeln föreskrevs följande:

”En medlemsstat får bestämma att ett varumärke inte ska registreras eller, om det redan är registrerat, att det ska kunna förklaras ogiltigt i följande fall:

…

d) Om ansökan om registrering av varumärket gjorts i ond tro av den sökande.”

8 Artikel 9 i direktivet hade rubriken ”Rättighetsförlust till följd av passivitet”. I punkt 1 i den artikeln föreskrevs följande:

”Om innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 4.2 har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.”

Direktiv 2015/2436

9 Artikel 9 i direktiv 2015/2436 har rubriken ”Ogiltighetsförklaring utesluten till följd av passivitet”. I punkt 1 i den artikeln föreskrivs följande:

”Om innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 5.2 eller 5.3 a under fem år i följd har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten och han har varit medveten om det, har den innehavaren inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har använts, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.”

10 I artikel 55 i direktivet föreskrivs följande:

”Direktiv 2008/95/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 15 januari 2019 …”

Spansk rätt

11 I artikel 51 i Ley 17/2001 de Marcas (lag 17/2001 om varumärken) av den 7 december 2001 (BOE nr 294 av den 8 december 2001, s. 45579) (nedan kallad lag 17/2001), med rubriken ”Absoluta ogiltighetsgrunder”, föreskrivs följande:

”1. Efter ansökan till Oficina Española de Patentes y Marcas (spanska patent- och varumärkesmyndigheten) eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång kan registreringen av ett varumärke förklaras ogiltig i följande fall:

a) Om den strider mot bestämmelserna i artikel 5 i denna lag.

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

2. En talan om ogiltighetsförklaring av ett registrerat varumärke på grundval av absoluta ogiltighetsgrunder kan inte preskriberas.”

12 I artikel 52 i lag 17/2001, med rubriken ”Relativa ogiltighetsgrunder”, föreskrivs följande:

”1. Efter ansökan till [spanska patent- och varumärkesmyndigheten] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång kan registreringen av ett varumärke förklaras ogiltig om den strider mot bestämmelserna i artiklarna 6, 7, 8, 9 och 10.

2. Om innehavaren av en av de äldre rättigheter som avses i artiklarna 6, 7, 8 och 9.1 under fem år i följd har funnit sig i att ett yngre varumärke som är registrerat har använts och han har varit medveten om det, har den innehavaren inte längre rätt att med åberopande av den äldre rättigheten begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har använts, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro. I de fall som avses i denna punkt har innehavaren av det yngre varumärket inte rätt att motsätta sig användningen av den äldre rättigheten, även om den inte längre kan åberopas gentemot det yngre varumärket.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

13 Sánchez Romero Carvajal är innehavare av EU-varumärket 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, SA DESDE 1879. Registreringsansökan ingavs den 7 december 1999 och varumärket registrerades den 4 oktober 2006 för varor som omfattas av klass 29 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.



14 Sánchez Romero Carvajal är även innehavare av EU-varumärket 5J, för vilket registreringsansökan ingavs den 26 augusti 2010 och som registrerades den 5 juli 2015 för varor i samma klass.



15 Monells är innehavare av de spanska varumärkena 5Ms och 5Ps, för vilka registreringsansökan ingavs den 31 oktober 2011 respektive den 26 januari 2012, och som därefter registrerades den 9 februari 2012 respektive den 3 maj 2012 för varor i klass 29 (nedan kallade de omtvistade varumärkena).





16 Genom en formell underrättelse utanför domstol som tillställdes Monells den 3 november 2016 förelade Sánchez Romero Carvajal det bolaget att bland annat återkalla registreringarna av de omtvistade varumärkena och att upphöra med att använda figurmärket 5Ms. I den formella underrättelsen angavs för det första att Monells kände till att Sánchez Romero Carvajals varumärke 5J var känt, eftersom Monells ansökan om registrering av kännetecknet 5Cs hade avslagits av den spanska patent- och varumärkesmyndigheten den 12 juli 2012 till följd av Sánchez Romero Carvajals invändning. Det preciserades för det andra att de omtvistade varumärkena hade egenskaper som liknade kännetecknet 5Cs och för det tredje att en talan om ogiltighetsförklaring kunde väckas avseende varumärkena 5Ms och 5Ps före den 28 februari respektive den 18 mars 2017.

17 Den 2 november 2021 väckte Sánchez Romero Carvajal, med stöd av artikel 59 i förordning 2017/1001 och artikel 51.1 b i lag 17/2001, talan om varumärkesintrång mot Embutidos vid Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Handelsdomstol nr 1 i Alicante), som är den hänskjutande domstolen, i syfte att få de omtvistade varumärkena ogiltigförklarade på grund av att Monells hade handlat i ond tro när ansökan om registrering av varumärkena gavs in.

18 Monells åberopade med stöd av artikel 61 i förordning 2017/1001 och artikel 52.2 i lag 17/2001 rättighetsförlust till följd av passivitet. Monells gjorde härvid gällande att registreringen av de omtvistade varumärkena gjordes år 2012, att Sánchez Romero Carvajal under lång tid hade förhållit sig passiv till användningen av varumärkena och att de tidsfrister som Sánchez Romero Carvajal hade angett för att väcka talan om ogiltighetsförklaring i den formella underrättelsen utanför domstol, hade löpt ut.

19 Den hänskjutande domstolen vill i detta sammanhang få klarhet i vilka verkningar det kan få om det i den formella underrättelsen anges exakta tidsfrister för att väcka talan om ogiltighetsförklaring av de omtvistade varumärkena. Den hänskjutande domstolen vill få klarhet i huruvida en sådan angivelse ska anses utgöra ett beteende som omfattas av ”egna handlingar”, vilket hos Monells kan ge upphov till förväntningar på att innehavaren av de äldre varumärkena, efter utgången av dessa tidsfrister, inte längre kommer att väcka talan avseende de omtvistade varumärkena. Den hänskjutande domstolen vill vidare få klarhet i huruvida Sánchez Romero Carvajal fortfarande kunde grunda sin talan på den absoluta ogiltighetsgrunden och göra gällande att Monells var i ond tro när ansökan om registrering av de omtvistade varumärkena lämnades in, för att undvika tillämpningen av den frist för rättighetsförlust som föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 2008/95, trots att Sánchez Romero Carvajal vid tidpunkten för den formella underrättelsen inte kunde vara ovetande om att innehavaren av de omtvistade varumärkena var i ond tro.

20 Enligt den hänskjutande domstolen är det nämligen utrett att Monells var i ond tro när ansökningarna om registrering av de omtvistade varumärkena lämnades in, eftersom Sánchez Romero Carvajals varumärken var kända i Spanien vid den tidpunkten. De kriterier som angavs i domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), var således uppfyllda.

21 För det fall Sánchez Romero Carvajal ska anses vara bunden av sina egna handlingar och inte längre kan åberopa ond tro som ogiltighetsgrund, har den hänskjutande domstolen angett att den måste avgöra huruvida rättighetsförlust till följd av passivitet föreligger, i enlighet med de principer som fastställts i domen av den 22 september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), och domen av den 19 maj 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

22 Den hänskjutande domstolen har i detta avseende preciserat att Monells den 9 februari 2017, det vill säga efter Sánchez Romero Carvajals formella underrättelse som avses i punkt 16 ovan, och efter de förhandlingar som inletts mellan de två parterna, vilka avslutades utan att någon överenskommelse hade nåtts den 28 december 2016, ansökte hos EUIPO om registrering av två EU-varumärken, nämligen/och/. Efter invändning från Sánchez Romero Carvajal avslogs ansökningarna om registrering den 2 juni 2018 respektive den 2 december 2020.

23 Eftersom ansökan om ogiltighetsförklaring i det nationella målet ingavs den 2 november 2021, det vill säga elva månader efter det sista avslaget på registreringsansökan, vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida den invändningen avseende två varumärken som praktiskt taget är identiska med de omtvistade varumärkena kan anses utgöra en åtgärd som avbryter fristen för rättighetsförlust.

24 Enligt den hänskjutande domstolen borde den omständigheten att innehavaren av ett äldre varumärke översänder en formell underrättelse utanför domstol, i vilken det anges en tidsfrist för att väcka talan om ogiltighetsförklaring, vara bindande för innehavaren eftersom detta agerande har gett upphov till förväntningar hos det företaget som den formella underrättelsen riktar sig till om att talan inte kommer att väckas när den tidsfristen har löpt ut. Att i ett domstolsförfarande som inletts efter utgången av nämnda tidsfrist åberopa att det företaget var i ond tro när ansökan om registrering av ett yngre varumärke lämnades in, i syfte att undvika tillämpningen av tidsfristen på fem år för att väcka talan om ogiltighetsförklaring, ska således anses utgöra ett agerande som strider mot god tro.

25 Den hänskjutande domstolen har angett att även om det följer av domen av den 19 maj 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), att vidtagandet av rättsliga åtgärder vid en myndighet eller en domstol av innehavaren av ett varumärke eller en annan äldre rättighet, när denne ställs inför att mottagaren av en formell underrättelse vägrar att upphöra med användningen av ett yngre varumärke, utgör bevis för att innehavaren har gjort ansträngningar för att avhjälpa situationen, ska denna rättspraxis inte tolkas så, att endast denna typ av åtgärder kan utgöra sådan bevisning. Den hänskjutande domstolen anser att det är det samlade agerandet hos innehavaren av den äldre registreringen som ska bedömas i detta avseende. Framställandet av en invändning från innehavaren mot registrering av EU-varumärken som liknar de omtvistade varumärkena omfattas således av begreppet ”ansträngning inom rimlig tid” i den mening som avses i nämnda rättspraxis.

26 Mot denna bakgrund beslutade Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Handelsdomstol nr 1 i Alicante) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:

”1) Ska artikel 61 i förordning [2017/1001] och artikel 9 i direktiv [2015/2436] tolkas så, att innehavaren av en äldre registrering som, i en formell underrättelse utanför domstol fastställer en bestämd tidsfrist för att ansöka om ogiltighetsförklaring som, på ett klart sätt som inte ger något utrymme för tolkning, sammanfaller med den allmänna femårsfristen för att ansöka om ogiltighet, är bunden av sina egna handlingar, genom att hos innehavaren av det yngre varumärket ha skapat förväntningar om att något förfarande inte kommer att inledas gentemot denne på grundval av en eventuell ogiltighet efter det angivna datumet? Ska åberopandet av ond tro i registreringsansökan i ett senare domstolsförfarande i syfte att undgå det faktum att det föreligger en preskriptionsfrist, anses utgöra ett handlande som strider mot god tro, om parten vid tidpunkten för översändandet av nämnda handling via burofax [skrivelse som skickas med hjälp av en tjänst som gör det möjligt att bekräfta datumen för avsändande och mottagande, avsändarens och mottagarens identitet samt innehållet] … redan förfogade över alla uppgifter som var nödvändiga för att anse att ansökan om registrering hade gjorts i ond tro?

2) För det fall den första frågan besvaras jakande: Ska artikel 61 i förordning [2017/1001] och artikel 9 i direktiv [2015/2436] tolkas så, att kärandens agerande, som består i att aktivt invända mot registreringen av EU-varumärken som i allt väsentligt sammanfaller med de omstridda nationella varumärkena och för vilka registrering slutligen avslagits på grund av denna invändning, utgör en ansträngning inom rimlig tid för att avhjälpa denna situation?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Inledande synpunkter

27 Det följer av fast rättspraxis att det enligt det förfarande för samarbete mellan nationella domstolar och EU-domstolen som införts genom artikel 267 FEUF ankommer på EU-domstolen att ge den nationella domstolen ett användbart svar, som gör det möjligt för den domstolen att avgöra det mål som den ska pröva. I detta syfte kan EU-domstolen behöva omformulera de frågor som hänskjutits. Den omständigheten att en nationell domstol formellt sett har formulerat en tolkningsfråga med hänvisning till vissa bestämmelser i unionsrätten, utgör inte hinder för att EU-domstolen tillhandahåller den domstolen alla uppgifter om unionsrättens tolkning som kan vara användbara vid avgörandet av det nationella målet, oberoende av om det har hänvisats därtill i frågorna eller inte. Det ankommer härvid på EU-domstolen att utifrån samtliga uppgifter som den nationella domstolen har lämnat, och i synnerhet utifrån skälen i beslutet om hänskjutande, avgöra vilka delar av unionsrätten som behöver tolkas med hänsyn till saken i målet (se, bland annat, dom av den 27 mars 2025, Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, punkt 28 och där angiven rättspraxis).

28 Såsom framgår av begäran om förhandsavgörande vill den hänskjutande domstolen få klarhet i hur artikel 61 i förordning 2017/1001 och artikel 9 i direktiv 2015/2436 ska tolkas.

29 Det ska påpekas att artikel 61 i förordning 2017/1001 avser förlust av rätten att väcka talan om ogiltighetsförklaring till följd av passivitet från innehavaren av ett EU-varumärke avseende användning av ett yngre EU-varumärke under en sammanhängande femårsperiod, medan de yngre varumärken som ogiltighetsförklaringen avser i förevarande fall har varit föremål för en

nationell registrering. Det framgår således att den bestämmelsen inte är tillämplig i det nationella målet, vilket omfattas av det materiella tillämpningsområdet (*ratione materiae*) för direktiv 2015/2436 eller direktiv 2008/95.

30 Det ska i detta hänseende erinras om att direktiv 2015/2436, vars tolkning den hänskjutande domstolens frågor avser, har upphävt direktiv 2008/95 med verkan från och med den 15 januari 2019.

31 För att avgöra vilket av dessa två direktiv som är tillämpligt i tiden (*ratione temporis*) är tidpunkten för ansökan om registrering av det varumärke som ogiltighetsförklaringen avser avgörande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 januari 2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, punkt 49 och där angiven rättspraxis).

32 Eftersom ansökningarna om registrering av de omtvistade varumärkena ingavs den 31 oktober 2011 och den 26 januari 2012, följer det härav att talan om ogiltighetsförklaring av varumärkena omfattas av såväl det materiella som det tidsmässiga tillämpningsområdet för direktiv 2008/95.

33 Den hänskjutande domstolens frågor ska följaktligen förstås så, att de avser tolkningen av artikel 9.1 i direktiv 2008/95.

Den första frågan

34 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 9.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att innehavaren av ett äldre varumärke som i en formell underrättelse utanför domstol, vilken riktas till innehavaren av ett yngre varumärke och som syftar till att användningen av det yngre varumärket ska upphöra, har angett en frist för att väcka talan om ogiltighetsförklaring av det varumärket, vilken sammanfaller med utgången av den frist för rättighetsförlust på fem år i följd som föreskrivs i artikel 9.1, efter den angivna fristen kan begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras på grund av att innehavaren av det varumärket var i ond tro när ansökan om registrering av det varumärket lämnades in, även om innehavaren av det äldre varumärket vid tidpunkten för den formella underrättelsen förfogade över alla uppgifter som var nödvändiga för att anse att ansökan om registrering hade gjorts i ond tro.

35 Det följer av fast rättspraxis att vid tolkningen av en unionsbestämmelse ska inte bara lydelsen beaktas, utan också sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som bestämmelsen ingår i (dom av den 17 november 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punkt 12, och dom av den 8 maj 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, punkt 54 och där angiven rättspraxis).

36 Det ska inledningsvis påpekas att det i artikel 9.1 i direktiv 2008/95 föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

37 Det framgår av själva ordalydelsen i artikel 9.1 i direktivet att den frist för rättighetsförlust som föreskrivs däri inte är tillämplig i två fall, nämligen när det inte har konstaterats att innehavaren av det äldre varumärket har varit passiv eller passivitet under alla omständigheter inte har fastställts för en period av fem på varandra följande år och när innehavaren av det yngre varumärket har handlat i ond tro när ansökan om registrering av det varumärket lämnades in.

38 Det framgår nämligen av domstolens praxis att ett av de villkor som ska vara uppfyllda för att fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet enligt artikel 9.1 i direktiv 2008/95 ska börja löpa är att ansökan om registrering av det yngre varumärket ska ha gjorts i god tro av innehavaren av det varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkt 56).

39 Om den grund som talan om ogiltighetsförklaring baseras på är att innehavaren av det yngre varumärket var i ond tro när ansökan om registrering av det varumärket lämnades in, kan den innehavaren följaktligen inte med framgång åberopa den rättighetsförlust till följd av passivitet som föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 2008/95 gentemot en innehavare av det äldre varumärket för att hindra denna talan.

40 Den tolkning som följer av ordalydelsen i artikel 9.1 i direktiv 2008/95 stöds vidare av det sammanhang som bestämmelsen ingår i.

41 Såsom framgår av artikel 3.2 d i direktiv 2008/95 utgör bland annat den omständigheten att sökanden var i ond tro när ansökan om registrering av ett varumärke lämnades in, en ogiltighetsgrund för ett registrerat varumärke. Såsom framgår av domstolens praxis är det fråga om en absolut ogiltighetsgrund (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 januari 2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, punkt 75).

42 Den absoluta ogiltighet som är knuten till den grunden, vars åberopande i princip inte kan preskriberas, motsäger inte den tolkning som följer av ordalydelsen i artikel 9.1 i direktiv 2008/95, enligt vilken rättighetsförlust till följd av passivitet inte med framgång kan åberopas när ett yngre varumärke har använts under fem år i följd och registreringen av det varumärket är följden av att en ansökan om registrering har gjorts i ond tro.

43 Det ska även påpekas att medlemsstaterna enligt artikel 3.2 d i direktiv 2008/95 hade möjlighet att som registreringshinder för ett varumärke, men även som ogiltighetsgrund för ett redan registrerat varumärke, fastställa att ansökan om registrering av varumärket hade gjorts i ond tro av sökanden.

44 Slutligen är den tolkning som följer av ordalydelsen av artikel 9.1 i direktiv 2008/95 och av det sammanhang i vilket den bestämmelsen ingår förenlig med det allmänna mål som eftersträvas med bestämmelserna om EU-varumärken och bland annat med detta direktiv som särskilt syftar 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 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 januari 2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, punkt 74 och där angiven rättspraxis).

45 Den omständigheten att innehavaren av ett varumärke var i ond tro när ansökan om registrering av detta varumärke lämnades in skadar utvecklingen av en sund konkurrens, eftersom den visar att innehavaren har för avsikt att, på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, skada tredje mans intressen eller att, utan att avse en särskild tredje man, erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 januari 2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, punkt 75 och där angiven rättspraxis).

46 Härav följer att om den grund som talan om ogiltighetsförklaring baseras på är att innehavaren av det yngre varumärket var i ond tro när ansökan om registrering av det varumärket lämnades in, kan rättighetsförlust till följd av passivitet som föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 2008/95 inte göras gällande mot innehavaren av det äldre varumärket för att hindra denna talan. Eftersom det presumeras att god tro föreligger, måste den part som åberopar detta däremot visa att ond tro föreligger i samband med prövningen i sak av talan.

47 I förevarande fall anser den hänskjutande domstolen, såsom framgår av begäran om förhandsavgörande, att det är styrkt att innehavaren av de yngre omtvistade varumärkena var i ond tro när ansökningarna om registrering av varumärkena lämnades in.

48 Den hänskjutande domstolen vill emellertid få klarhet i huruvida de särskilda omständigheterna i det nationella målet kan visa sig vara relevanta vid bedömningen av talan om ogiltighetsförklaring mot bakgrund av artikel 9.1 i direktiv 2008/95. Den hänskjutande domstolen har i detta avseende hänvisat dels till att innehavaren av det äldre varumärket i en formell underrättelse utanför domstol har angett två specifika datum, vilka motsvarar utgången av den femårsfrist som föreskrivs i den bestämmelsen för att väcka talan om ogiltighetsförklaring av de omtvistade varumärkena, vilket slutligen inte skedde inom den fristen, dels till den omständigheten att innehavaren av det äldre varumärket kände till att innehavaren av de omtvistade varumärkena var i ond tro när den formella underrättelsen skickades.

49 Såsom framgår av punkt 39 ovan kan dessa omständigheter inte med framgång åberopas av innehavaren av de omtvistade varumärkena för att göra gällande rättighetsförlust till följd av passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 2008/95 och därmed hindra en talan om ogiltighetsförklaring som grundas på att nämnda innehavare var i ond tro när ansökningarna om registrering av dessa varumärken lämnades in. Dessa omständigheter kan inte medföra att innehavaren av det äldre varumärket förlorar rätten att väcka en sådan talan, för vilken det i direktivet inte föreskrivs någon frist.

50 Mot denna bakgrund ska den första frågan besvaras enligt följande. Artikel 9.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att innehavaren av ett äldre varumärke som i en formell underrättelse utanför domstol, vilken riktas till innehavaren av ett yngre varumärke och som syftar till att användningen av det yngre varumärket ska upphöra, har angett en frist för att väcka talan om ogiltighetsförklaring av det varumärket, vilken sammanfaller med utgången av den frist för rättighetsförlust på fem år i följd som föreskrivs i artikel 9.1, efter den angivna fristen kan begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras på grund av att innehavaren av det varumärket var i ond tro när ansökan om registrering av det varumärket lämnades in, även om innehavaren av det äldre varumärket vid tidpunkten för den formella underrättelsen förfogade över alla uppgifter som var nödvändiga för att anse att ansökan om registrering hade gjorts i ond tro.

Den andra frågan

51 Med hänsyn till svaret på den första frågan saknas anledning att besvara den andra frågan.

Rättegångskostnader

52 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 (åttonde avdelningen) följande:

Artikel 9.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

ska tolkas så,

att innehavaren av ett äldre varumärke som i en formell underrättelse utanför domstol, vilken riktas till innehavaren av ett yngre varumärke och som syftar till att användningen av det yngre varumärket ska upphöra, har angett en frist för att väcka talan om ogiltighetsförklaring av det varumärket, vilken sammanfaller med utgången av den frist för rättighetsförlust på fem år i följd som föreskrivs i artikel 9.1, efter den angivna fristen kan begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras på grund av att innehavaren av det varumärket var i ond tro när ansökan om registrering av det varumärket lämnades in, även om innehavaren av det äldre varumärket vid tidpunkten för den formella underrättelsen förfogade över alla uppgifter som var nödvändiga för att anse att ansökan om registrering hade gjorts i ond tro.

Underskrifter