



Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
EVGENIJE TANČEVA
přednesené dne 16. října 2019¹

Věc C-371/18

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

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) [Vrchní soud, Soud lorda kancléře, Spojené království])

„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů členských států – Ochranné známky – Identifikace výrobků nebo služeb, ohledně nichž je žádáno o ochranu prostřednictvím ochranné známky – Požadavek jasnosti a přesnosti – Neexistence dobré víry – Neexistence dobré víry v důsledku chybějícího úmyslu užívat ochrannou známku pro specifikované výrobky nebo služby – Výklad rozsudku ze dne 19. června 2012 ve věci Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361)“

1. Projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England and Wales) [Vrchní soud (Anglie a Wales), Spojené království] nastoluje některé důležité otázky v oblasti práva ochranných známek EU. Ty se odráží také v rozsudku předkládajícího soudu vydaného ve věci v původním řízení dne 6. února 2018 ([2018] EWHC 155 (Ch), soudce Arnold), který byl vydán po pětidenním soudním řízení a čítá 94 stran (358 bodů) (dále jen „rozsudek ve věci v původním řízení“).

2. Ve věci v původním řízení žalobkyně (společně dále jen „společnosti Sky“, které jsou v podstatě provozovateli satelitního a digitálního televizního vysílání) namítají, že žalované (společně dále jen „společnosti SkyKick“, přičemž společnost SkyKick Inc je start-up společnost, která poskytuje služby cloudové migrace informačních technologií²) užíváním označení „SkyKick“ a jeho různými obměnami porušily práva ze čtyř ochranných známek EU ve vlastnictví druhé žalobkyně (dále jen „Sky AG“) a jedné ochranné známky Spojeného království ve vlastnictví první žalobkyně (dále jen „Sky plc“), které obsahují slovo „SKY“ (dále jen „ochranné známky“).

3. Věc je poměrně složitá, ale společnosti SkyKick v podstatě odmítají porušení práv z ochranných známek a podaly protinávrh na prohlášení úplné nebo částečné neplatnosti zápisu ochranných známek z toho důvodu, že: i) specifikace výrobků a služeb *nejsou jasné a přesné* a ii) přihlášky *nebyly podány v dobré víře*.

1 – Původní jazyk: angličtina.

2 – Tento druh služby, která „migruje“, je také znám jako „kick“. Konkrétními produkty žalovaných jsou cloudová migrace, cloudová záloha a služby cloudového managementu. Tyto produkty jsou poskytovány jako doplněk k softwaru Microsoft Office 365. Název SkyKick byl zvolen, neboť zněl jako „sidekick“ [pomocník] a evokoval služby společnosti, v nichž uživatelé „kick“ [vykopnou] (migrují) svá data do „sky“ [nebe] (cloud).

4. Tato věc je významná, neboť umožňuje Soudnímu dvoru, aby se zabýval otázkami týkajícími se řady nedostatků, které se vyskytly v systému ochranných známek EU. Jak společnost SkyKick uvádí, všech pět předběžných otázek předkládajícího soudu se týká jednoho z nejproblematictějších aspektů ochranné známky – role a funkce takzvané „specifikace“ výrobků a služeb. Většina judikatury Soudního dvora v oblasti ochranných známek se týkala *označení*, které je zapsáno jako ochranná známka. Právní úprava je v této oblasti již poměrně ustálená. Zůstávají však mezery a nesrovnalosti v právní úpravě týkající se *specifikací výrobků a služeb*. Ochrana ochranných známek EU je poskytována v souladu se zásadou speciality³, to znamená ve vztahu ke konkrétním výrobkům nebo službám, jejichž povaha a počet určují rozsah ochrany, kterou požívá majitel ochranné známky ve spojení s označením.

5. Předkládající soud zdůrazňuje, že potíže spočívají především v tom, že se nejeví, že by společnosti SkyKick měly obranu proti nárokům společností Sky vyplývajícím z porušení práv z ochranných známek podle použitelných unijních a vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochranných známek. To vyvolává otázku, zda jsme dospěli v právní úpravě v oblasti ochranných známek do bodu, který přiznává majiteli ochranné známky postavení absolutního monopolu, vůči němuž se nelze v řízení o porušení práv z ochranných známek bránit, a to navzdory skutečnosti, že ochranná známka nebyla užívána a pravděpodobně ani užívána nebude, a to pro celou řadu výrobků a služeb, pro něž byla zapsána. Projednávaná věc tedy ilustruje napětí, které v současnosti existuje mezi různými zájmy, jež musí být vyváženy.

I. Skutkový základ sporu v původním řízení a předběžné otázky

6. Dotčené ochranné známky společností Sky jsou následující: i) obrazová ochranná známka EU č. 3 166 352 s datem podání dne 14. dubna 2003 a datem zápisu dne 12. září 2012 (dále jen „EU352“) pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42; ii) obrazová ochranná známka EU č. 3 203 619 s datem podání dne 30. dubna 2003 a datem zápisu dne 6. září 2012 (dále jen „EU619“) pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42; iii) slovní ochranná známka EU SKY č. 5 298 112 s datem podání dne 6. září 2006 a datem zápisu dne 18. června 2015 (dále jen „EU112“) pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41 a 42; iv) slovní ochranná známka EU SKY č. 6 870 992 s datem podání dne 18. dubna 2008 a datem zápisu dne 8. srpna 2012 (dále jen „EU992“) pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 a 35 až 45; a v) slovní ochranná známka Spojeného království SKY č. 2 500 604 s datem podání dne 20. října 2008 a datem zápisu dne 7. září 2012 (dále jen „UK604“) pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 a 35 až 45.

7. Společnosti Sky podaly žalobu, v níž namítaly, že společnosti SkyKick porušily práva z uvedených ochranných známek. Pro účely jimi podaných žalob pro porušení práv z ochranné známky se společnosti Sky odvolávají na zápisy ochranných známek pro následující výrobky a služby (i když každá ochranná známka není zapsána pro všechny uvedené výrobky a služby): i) počítačový software (třída 9); ii) počítačový software poskytovaný z internetu (třída 9); iii) počítačový software a telekomunikační přístroje umožňující připojení k databázím a k internetu (třída 9); iv) ukládání dat (třída 9); v) telekomunikační služby (třída 38); vi) elektronické poštovní služby (třída 38); vii) služby internetových portálů (třída 38); a viii) komunikační služby pro přístup k informacím nebo datům a jejich vyhledávání prostřednictvím počítače nebo počítačové sítě (třída 38).

3 – Stanovisko generálního advokáta P. Légera ve věci Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:12, bod 47).

8. Společnosti Sky užívaly ochrannou známku SKY v širokém rozsahu pro celou škálu výrobků a služeb, zejména pro výrobky a služby související s hlavními podnikatelskými činnostmi společnosti Sky, jimiž jsou i) televizní vysílání, ii) telefonie a iii) poskytování širokopásmového připojení. Společnosti SkyKick připouštějí, že v listopadu roku 2014 byl pojem SKY ve Spojeném království a Irsku všeobecně známým pojmem v uvedených oblastech. Společnosti Sky však nenabízejí žádné výrobky ani služby migrace e-mailů nebo cloudové zálohy, ani neexistují žádné důkazy nasvědčující tomu, že by plánovaly takové služby v nejbližší budoucnosti poskytovat.

9. Společnosti SkyKick tvrdí, že každá z ochranných známek by měla být prohlášena za (částečně) neplatnou z toho důvodu, že tyto ochranné známky jsou zapsány pro výrobky a služby, které nejsou specifikovány dostatečně jasně a přesně.

10. Předkládající soud uvádí, že tato tvrzení vyvolávají dvě otázky. První otázka zní, zda lze tento důvod neplatnosti uplatnit proti zapsané ochranné známce.

11. V rozsudku ze dne 19. června 2012 ve věci Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) bylo uvedeno, že přihlašovatel ochranné známky musí *dostatečně jasně a přesně specifikovat výrobky a služby, pro něž je zápis požadován, aby příslušné orgány a třetí osoby mohly na tomto pouhém základě určit rozsah ochrany poskytnuté ochrannou známkou* [a čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001⁴ nyní takový požadavek zakotvuje]. Pokud tak přihlašovatel neučiní, příslušný úřad by měl zápis na základě dané přihlášky odmítnout, nebude-li předmětná specifikace upravena tak, aby byla dostatečně jasná a přesná.

12. Podle předkládajícího soudu výše uvedené nutně neznamená, že pokud tak přihlašovatel neučiní a úřad nezajistí, aby přihlašovatel napravil nedostatek jasnosti nebo přesnosti v rámci průzkumu přihlášky, může být ochranná známka z tohoto důvodu po zápisu prohlášena za neplatnou. Důvody neplatnosti uvedené v nařízení neobsahují žádný výslovný požadavek jasnosti a přesnosti specifikace výrobků a služeb v přihlášce k zápisu ochranné známky EU. Totéž v podstatě platí i pro národní ochrannou známku.

13. Podstatou druhé otázky vznesené předkládajícím soudem je, zda je v případě, že lze uplatnit důvod neplatnosti, zpochybnitelná specifikace jakékoliv ochranné známky.

14. Předkládající soud má za to, že zápis ochranné známky pro „počítačový software“ je příliš široký, neopodstatněný a v rozporu s veřejným zájmem. Uvádí však také, že z toho nutně nevyplývá, že by tento výraz postrádal jasnost a přesnost. *Prima facie* se totiž zdá, že se jedná o výraz, jehož význam je poměrně jasný a přesný. Je tudíž dostatečně jasný a přesný na to, aby bylo možné posoudit, zda jsou výrobky společnosti SkyKick totožné. Na druhé straně má předkládající soud obtíže pochopit, proč není odůvodnění úřadů průmyslového vlastnictví, jež tvoří Evropskou síť ochranných známek a průmyslových vzorů (ETMDN), jak je uvedené ve Společném prohlášení ze dne 20. listopadu 2013, týkající se „strojů“ v třídě 7, stejně tak použitelné na „počítačový software“⁵.

15. Předkládající soud se kromě toho táže, zda může být platnost předmětných ochranných známek dotčena neexistencí dobré víry přihlašovatele v okamžiku podání přihlášky k zápisu ochranné známky.

4 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

5 – Sdělení stanovilo pět pojmů zařazených do záhlaví tříd, které nesplňují požadavky jasnosti a přesnosti: Třída 7 – Stroje, Třída 37 – Opravy, Třída 37 – Instalační služby, Třída 40 – Zpracování materiálů, Třída 45 – Osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců. Uvádí, že „výraz ‚stroje‘ jasným způsobem neoznačuje, které stroje zahrnuje. Stroje mohou mít odlišné vlastnosti a/nebo odlišné účely, mohou pro svou výrobu a/nebo používání vyžadovat velmi odlišné úrovně technických schopností a know-how, mohly by být určeny různým spotřebitelům, prodávány prostřednictvím různých prodejních kanálů, a proto by se mohly týkat různých sektorů trhu“.

16. Společnosti SkyKick ve věci v původním řízení namítají, že ochranné známky nebyly zapsány v dobré víře, neboť společnosti Sky neměly v úmyslu tyto ochranné známky užívat pro veškeré výrobky a služby uvedené v předmětných specifikacích. Společnosti SkyKick připouštějí, že společnosti Sky měly v úmyslu užívat ochranné známky pro některé ze specifikovaných výrobků a služeb. Společnostem SkyKick jde však v první řadě o to, aby ochranné známky byly prohlášeny za neplatné v plném rozsahu. V druhé řadě jde společnostem SkyKick podpůrně o to, aby ochranné známky byly prohlášeny za neplatné v tom rozsahu, v jakém specifikace zahrnovaly výrobky a služby, ve vztahu k nimž společnosti Sky neměly v úmyslu ochranné známky užívat.

17. Předkládající soud uvádí, že ve srovnání s judikaturou soudů Evropské unie se soudy Spojeného království zaměřily podrobněji na požadavek existence úmyslu užívat, a to z důvodu úlohy, kterou hraje čl. 32 odst. 3 zákona Spojeného království o ochranných známkách z roku 1994 (dále jen „zákon z roku 1994“) v systému ochranných známek Spojeného království⁶.

18. Předkládající soud se však táže, zda je toto ustanovení slučitelné s unijním právem. Pokud by bylo konstatováno, že toto ustanovení slučitelné je, pak má předkládající soud pochybnosti rovněž o rozsahu požadavku na existenci úmyslu užívat ochrannou známku.

19. High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Soud lorda kancléře] se proto rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- „1) Může být ochranná známka EU nebo národní ochranná známka zapsaná v členském státě prohlášena za zcela či částečně neplatnou z toho důvodu, že některé nebo všechny výrazy obsažené ve specifikaci výrobků a služeb nejsou dostatečně jasné a přesné, aby příslušné orgány a třetí osoby mohly pouze na základě těchto výrazů určit rozsah ochrany poskytnuté ochrannou známkou?
- 2) Je-li odpověď na [první] otázku [kladná], je výraz jako ‚počítačový software‘ příliš obecný a [vztahuje se] na výrobky, které jsou příliš různorodé na to, aby byl slučitelný s funkcí ochranné známky jako označení původu a aby byl tento výraz jasný a přesný v míře dostatečné k tomu, aby příslušné orgány a třetí osoby mohly pouze na základě tohoto výrazu určit rozsah ochrany poskytnuté ochrannou známkou?
- 3) Může samotné podání přihlášky k zápisu ochranné známky bez jakéhokoli úmyslu ji užívat pro specifikované výrobky nebo služby zakládat neexistenci dobré víry?
- 4) Je-li odpověď na [třetí] otázku [kladná], je možné dospět k závěru, že přihlašovatel byl při podání přihlášky částečně v dobré víře a částečně nikoliv, pokud měl přihlašovatel v úmyslu užívat ochrannou známku pro některé ze specifikovaných výrobků nebo služeb, avšak neměl v úmyslu tuto ochrannou známku užívat pro jiné specifikované výrobky nebo služby?
- 5) Je čl. 32 odst. 3 zákona Spojeného království o ochranných známkách z roku 1994 slučitelný se [směrnicí (EU) 2015/2436⁷] a právními předpisy, které jí předcházely?“

6 – Tento článek uvádí, že „v přihlášce [k zápisu ochranné známky] je uvedeno, že tato ochranná známka je přihlašovatelem nebo s jeho souhlasem užívána pro [výrobky nebo služby, pro které je zápis ochranné známky požadován], nebo že je úmyslem přihlašovatele jednajícího v dobré víře, aby byla takto užívána“ (kurzivou zvýraznil autor stanoviska).

7 – Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1).

II. Analýza

20. Společnosti Sky, společnosti SkyKick, vláda Spojeného království, finská, francouzská, maďarská, polská a slovenská vláda, jakož i Evropská komise podaly Soudnímu dvoru písemná vyjádření. Kromě maďarské, polské, slovenské a finské vlády se všechny zúčastněné strany zúčastnily ústního jednání.

A. První a druhá předběžná otázka

1. Stručné shrnutí argumentů zúčastněných stran

21. Společnosti Sky tvrdí, že požadavek jasnosti a přesnosti, který vyplývá z rozsudku ze dne 19. června 2012 ve věci *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), se vztahuje pouze na přihlášku k zápisu. Jedinou možnou sankcí za nesplnění tohoto požadavku je tudíž opatření učiněné orgány z úřední moci za účelem zajištění toho, že přihláška nepovede k zápisu výrobků a služeb formulovaných způsobem, který není jasný či přesný. Společnosti Sky tvrdí, že důvody pro zamítnutí a neplatnost jsou stanoveny taxativně ve vnitrostátní a unijní právní úpravě a že tyto důvody nezahrnují požadavek jasnosti a přesnosti specifikace. Soudní dvůr kromě toho v rozsudcích ze dne 16. února 2017, *Brandconcern v. EUIPO a Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122, body 29 a 30), a ze dne 11. října 2017, *EUIPO v. Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750, bod 38), konstatoval, že požadavek jasnosti a přesnosti vyplývající z rozsudku ze dne 19. června 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), by se neměl uplatňovat na ochranné známky, které již byly zapsány. Společnosti Sky navrhuje, aby byla odpověď na druhou předběžnou otázku záporná, neboť výrazy, jako je „počítačový software“, na němž je založena žaloba pro porušení práv ze zapsané ochranné známky, splňují praktický test jasnosti a přesnosti.

22. Společnosti SkyKick navrhuje, aby byla odpověď na první předběžnou otázku kladná. Jinak by společnosti, jako jsou společnosti SkyKick, neměly žádnou skutečnou obranu nebo nápravu v řízeních o porušení práv z ochranných známek vedených vůči nim, jestliže se majitel ochranné známky opírá o výraz, který postrádá jasnost a přesnost požadovanou unijním právem. Soudní dvůr proto objasnil, že směrnice 2008/95/ES⁸ [a obdobně nařízení (ES) č. 207/2009⁹] vyžaduje, aby byly specifikace jasné a přesné. Soudní dvůr se však výslovně nezabýval důsledky toho, když specifikace zapsané ochranné známky nesplňuje uvedené požadavky. Pokud by společnosti Sky měly pravdu, pak by byl význam rozsudku ze dne 19. června 2012 ve věci *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361) v praxi velmi omezený.

23. Podle společností SkyKick lze požadavek jasnosti a přesnosti odvodit z článku 4, čl. 7 odst. 1 písm. a) a článku 8 nařízení 2017/1001, jakož i z článků 3, 4 a 5 směrnice 2015/2436 vykládaných s ohledem na rozsudek ze dne 12. prosince 2002 ve věci *Sieckmann* (C-273/00, EU:C:2002:748). Společnosti SkyKick tvrdí, že je patrné, že sám Soudní dvůr v rozsudku ze dne 19. června 2012 ve věci *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361, body 43 až 45) odkazuje na tato ustanovení a na skutečnost, že stanoví důvody pro zamítnutí nebo neplatnost.

24. Společnosti SkyKick v podstatě tvrdí, že odpověď na druhou předběžnou otázku by měla být kladná. Uvádí, že nepřesnost způsobená obecností výrazu a vztahováním se na různé druhy výrobků a služeb spadá pod vady identifikované v rozsudku ze dne 19. června 2012 ve věci *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361).

8 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

9 – Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

25. Vláda Spojeného království, francouzská, maďarská, polská, slovenská a finská vláda navrhuje odpovědět na první předběžnou otázku záporně, neboť důvody pro zamítnutí zápisu jsou uvedeny taxativně a v žádném právním předpisu není stanoven žádný výslovný požadavek, že specifikace výrobků a služeb musí být jasná a přesná. Z judikatury kromě toho vyplývá (bod 21 tohoto stanoviska), že požadavek jasnosti a přesnosti se uplatní pouze ve fázi zápisu ochranné známky.

26. Vláda Spojeného království a finská vláda nepovažují za nutné odpovídat na druhou předběžnou otázku, a to s ohledem na odpověď, kterou navrhuje v případě první předběžné otázky.

27. Maďarská, francouzská, polská a slovenská vláda v podstatě tvrdí, že výraz „software“ není příliš obecný a neoznačuje výrobky, které by byly příliš různorodé pro účely identifikace výrobků a služeb, na které se vztahuje zápis.

28. Komise na základě podobných argumentů, jako jsou argumenty vlád, jež předložily vyjádření, v podstatě uvádí, že odpověď na první předběžnou otázku by měla být záporná. Komise dodává, že posouzení rozlišovací způsobilosti je založeno na vztahu existujícím mezi „označením“ a „výrobky nebo službami“, a nikoliv na přesnosti či nepřesnosti specifikace uvedených výrobků a služeb¹⁰. Pokud je specifikace výrobků vágní, bude vykládána na úkor majitele ochranné známky a bude mít za následek nedostatečnou rozlišovací způsobilost. Komise tvrdí, že s ohledem na odpověď na první předběžnou otázku není nutné odpovídat na druhou předběžnou otázku. Má však za to, že společné sdělení není *ratione temporis* použitelné na zpochybněné ochranné známky.

2. Posouzení

29. Podstatou první a druhé předběžné otázky předkládající soudu, které je vhodné posuzovat společně, je, zda může být nedostatečná jasnost a přesnost výrazů specifikujících výrobky a služby, na které se vztahuje ochranná známka, důvodem neplatnosti zapsané ochranné známky. Předkládající soud se v případě kladné odpovědi táže, zda je výraz „počítačový software“ dotčený ve věci v původním řízení dostatečně jasný a přesný na to, aby příslušné orgány a třetí osoby mohly pouze na základě tohoto výrazu určit rozsah ochrany poskytnuté ochrannou známkou.

30. S ohledem na výše uvedené mám však za to, že posledně uvedená otázka by měla být Soudním dvorem zodpovězena i tehdy, když bude odpověď na první předběžnou otázku záporná. Je to z toho důvodu, že je nezbytné posoudit, zda může být nedostatečná jasnost a přesnost specifikace výrobků a služeb, na které se vztahuje zapsaná ochranná známka, spjata s jedním z důvodů neplatnosti, jež jsou výslovně zakotveny v použitelných unijních právních předpisech.

31. Před tím, než přistoupím k meritu otázek, bude muset předkládající soud při posuzování uvedených otázek posoudit, který konkrétní unijní právní rámec je *ratione temporis* použitelný, neboť v žádosti o rozhodnutí o předběžných otázkách bohužel neodkazuje na žádný konkrétní předpis.

32. Řízení se na jedné straně týká ochranných známek EU a na druhé straně národní ochranné známky, a to po období od roku 2003 do roku 2018. Povaha žaloby ve věci v původním řízení (porušení práv z ochranných známek) a protinávrhu na prohlášení neplatnosti společně znamenají, že v řízení je použitelné více než jedno nařízení a směrnice z právní úpravy ochranných známek EU.

10 – Rozsudky ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, bod 34), a ze dne 7. července 2005, Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, bod 25).

33. Jak Komise zdůraznila, relevantním datem pro posouzení protinávrrhu vzneseného v řízení o porušení práv z ochranných známek je datum, kdy byla podána přihláška k zápisu. Žalobkyně podávaly přihlášky ochranných známek v období od 14. dubna 2003 do 20. října 2008. Pokud jde o ochranné známky EU, znamenalo by to, že relevantním právním předpisem je nařízení (ES) č. 40/94¹¹ (nikoliv nařízení č. 207/2009) a v případě národní ochranné známky se jedná o směrnici 89/104/EHS¹² (nikoliv o směrnici 2015/2436).

34. Pokud jde o tvrzení týkající se porušení práv z ochranných známek, v případě dotčených ochranných známek EU se řízení týká období, na které se vztahuje nařízení č. 207/2009; v případě národní ochranné známky je relevantním právním předpisem směrnice 2008/95.

35. Z toho vyplývá, s výhradou ověření předkládajícím soudem, že pokud jde o ochranné známky EU, nařízení č. 207/2009 se použije na porušení práv z ochranných známek a nařízení č. 40/94 se použije na přihlášku k zápisu; pokud jde o národní ochrannou známku, směrnice 2008/95 se použije na porušení práv z ochranné známky a směrnice 89/104 na přihlášku k zápisu.

36. Pro lepší orientaci je pro stanovisko dostačující se především zabývat ustanoveními směrnice 89/104 a nařízení č. 40/94, v neposlední řadě proto, že pro účely projednávané věci není žádný podstatný rozdíl mezi relevantními ustanoveními dřívějšího nařízení č. 40/94 a jeho nástupcem, nařízením č. 207/2009, ačkoliv v některých případech se změnilo číslování článků; totéž platí i pro směrnici 89/104 a směrnici č. 2008/95¹³.

a) Požadavek jasnosti a přesnosti není uveden mezi důvody neplatnosti, které jsou taxativně stanoveny v unijních právních předpisech

37. První předběžná otázka požaduje, aby Soudní dvůr objasnil působnost judikatury vyplývající z rozsudku ze dne 19. června 2012 ve věci *The Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361). Předkládající soud se konkrétně táže na důsledky této judikatury, které mají být vyvozeny v případě, kdy *zapsaná* ochranná známka nesplňuje požadavky jasnosti a přesnosti.

38. Dospěl jsem k závěru – a je zde v tomto široký konsenzus mezi všemi zúčastněnými členskými státy a Komisí –, že odpověď na první předběžnou otázku by měla být záporná.

39. Důvod je zřejmý: v relevantních právních předpisech není žádné ustanovení o neplatnosti zapsané ochranné známky z důvodu, že některé nebo všechny výrazy obsažené ve specifikaci výrobků nebo služeb nejsou dostatečně jasné a přesné.

40. I když je pravda, že nedostatek jasnosti a přesnosti vyobrazení *označení* je důvodem neplatnosti podle čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 (a směrnice 2008/95) a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, nic to nemění na tom, že tak tomu není v případě, kdy se jedná o specifikaci výrobků a služeb. Jakýkoliv jiný výklad by zbavil podmínky v článku 2 směrnice 89/104 a článku 4 uvedeného nařízení většiny jejich užitečného účinku.

41. Pokud jde o národní ochranné známky, článek 3 směrnice 89/104 (důvody zamítnutí nebo neplatnosti) jednoduše nestanoví zvláštní důvod neplatnosti založený na nedostatečné jasnosti nebo přesnosti specifikace výrobků nebo služeb, na které se vztahuje zápis. Předkládající soud uznává totéž (viz bod 159 rozsudku ve věci v původním řízení).

11 – Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění nařízení Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006 (Úř. věst. 2006, L 386, s. 14).

12 – První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

13 – Viz rozsudek ze dne 19. června 2014, *Oberbank a další* (C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 31).

42. Judikatura rovněž zdůrazňuje, že „jak vyplývá ze sedmého bodu odůvodnění, směrnice upravuje taxativním způsobem důvody zamítnutí nebo neplatnosti zápisu týkající se samotné ochranné známky¹⁴“. Objasňuje také, že pokud jde o směrnici 2008/95, která kodifikovala směrnici 89/104, tato „zakazuje členským státům stanovit jiné důvody zamítnutí zápisu nebo prohlášení neplatnosti, než jsou důvody uvedené v této směrnici¹⁵“.

43. Vzhledem k tomu, že nedostatečná jasnost a přesnost výrazů použitých ve specifikaci výrobků a služeb, na které se vztahuje zápis národní ochranné známky, není výslovně stanovena v článku 3 směrnice 89/104, nelze mít za to, že představuje další důvod neplatnosti vedle těch již stanovených v uvedeném článku.

44. Stejně tak je třeba poznamenat, pokud jde o ochranné známky EU, že výčet absolutních důvodů neplatnosti stanovený v článku 51 nařízení č. 40/94 a v článku 7 uvedeného nařízení, na který článek 51 odkazuje, nezahrnuje důvod neplatnosti založený na nedostatečné jasnosti nebo přesnosti výrazů použitých pro specifikaci výrobků a služeb, na které se vztahuje zápis ochranné známky EU.

45. Článek 96 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Protinávřhy“, stanoví, že „protinávřh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti může být založen jen na důvodech pro zrušení nebo neplatnost uvedených v tomto nařízení“.

46. Judikatura citovaná v bodě 42 tohoto stanoviska se nepochybně použije, také pokud jde o nařízení o ochranných známkách EU a ochranné známky EU.

47. Z toho vyplývá, že výčet absolutních důvodů neplatnosti v článku 51 nařízení č. 40/94 je taxativní a v případě nedostatečné jasnosti a přesnosti ve specifikaci výrobků a služeb, na které se vztahuje zapsaná ochranná známka EU, nelze mít za to, že představuje další důvod neplatnosti vedle těch již stanovených unijním normotvůrcem v uvedeném nařízení.

48. Souhlasím tedy s tím, že otázky, jako je nedostatečná jasnost a přesnost, jsou v právu upravujícím ochranné známky důležité, ale jedná se o otázky, které musí být posouzeny příslušnými úřady průmyslového vlastnictví *při podání přihlášky* k zápisu ochranné známky.

49. Přestože již existující zápisy, které nesplňují požadavek jasnosti a přesnosti, nemohou být na tomto základě prohlášeny za neplatné, nic to nemění na tom, že taková okolnost bude mít dopad na rozsah ochrany zapsané ochranné známky.

50. Výše uvedená úvaha je podpořena systematickou analýzou unijního legislativního rámce. Jak Komise zdůraznila, lze si klást otázku, proč normotvůrce dospěl k závěru, že nedostatečná jasnost a přesnost vyobrazení *označení* by měla být důvodem neplatnosti, když tomu tak není v případě, kdy se jedná o *specifikaci výrobků a služeb*. Důvod spočívá v tom, že jakmile byla podána přihláška ochranné známky, nelze v zásadě měnit zobrazení označení (kromě několika mála výjimek), a to z důvodu právní jistoty. Zjištění, že označení bylo přihlášeno nebo zapsáno v rozporu s čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 nebo čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 proto nemůže být zhojeno *ex post*. Zamítnutí (před zápisem) nebo zrušení (po zápisu) jsou za daných okolností jedinými dostupnými možnostmi.

14 – Rozsudek ze dne 9. března 2006, Matratzen Concord (C-421/04, EU:C:2006:164, bod 19).

15 – Rozsudek ze dne 27. června 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, bod 42).

51. Naproti tomu podle nařízení č. 40/94 může být specifikace výrobků a služeb vždy předmětem omezení nebo částečného vzdání se (majitel může *a posteriori* dále specifikovat a zúžit seznam výrobků a služeb a napravit tak nedostatečnou jasnost a přesnost, ale nikdy jej nesmí rozšířit). Proto může být jakákoliv nedostatečná jasnost a přesnost specifikace výrobků a služeb napravena před nebo po zápisu. Směrnice 89/104 stanoví procesní autonomii, která umožňuje členským státům učinit totéž.

b) Může být požadavek jasnosti a přesnosti spjat s důvodem neplatnosti, který je stanoven v unijních právních předpisech?

52. Nyní je třeba posoudit, zda může být nedostatečná jasnost a přesnost ve *specifikaci* výrobků a služeb, na které se vztahuje zápis ochranné známky, spjat s jedním z důvodů neplatnosti, které jsou taxativně stanoveny v použitelných unijních právních předpisech.

53. Společnosti SkyKick předkládají v tomto ohledu dvě možnosti.

54. Zprvce tvrdí, že přestože rozsudek ze dne 19. června 2012 ve věci Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) neuvádí, kde přesně v textu použitelných směrnic a nařízení by mělo být uvedeno, že se má uplatnit implicitní podmínka jasnosti ve specifikaci identifikované v uvedené věci, „velmi jasně však konstatuje, že [jasnost] je implicitním požadavkem zápisu a skutečně i platnosti ochranné známky jako podmínky zápisu“. Přirozeně se takový aspekt bude nacházet v případě národních ochranných známek v implicitní podmínce v článku 2 ve spojení s čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 a v případě ochranných známek EU v implicitní podmínce v článku 4 ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94.

55. V rozsudku ze dne 12. prosince 2002 ve věci Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, body 51 a 52) Soudní dvůr ke grafickému znázornění označení uvedl, že „hospodářské subjekty musí mít možnost se s jasností a přesností ujistit o provedených zápisech nebo přihláškách podaných jejich skutečnými nebo možnými soutěžiteli a získat tak relevantní informace o právech třetích osob“, a „aby uživatelé tohoto rejstříku byli schopni určit ze zápisu ochranné známky její přesnou povahu, musí být grafické znázornění obsažené v rejstříku úplné, snadno přístupné a srozumitelné“.

56. Společnosti SkyKick tvrdí, že totéž by mělo platit pro požadavek jasnosti a přesnosti ve specifikaci výrobků a služeb, na které se vztahuje zápis.

57. Postačí uvést, jak v podstatě tvrdily všechny zúčastněné strany, kromě společností SkyKick, že bez ohledu na váhu názoru Soudního dvora judikatura vyplývající z rozsudku ze dne 19. června 2012 ve věci Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) jednoduše nemůže být vykládána v tom smyslu, že by zaváděla nový důvod neplatnosti, a to zejména proto, že samotná právní úprava je tak jasná, že výčet důvodů neplatnosti je taxativní.

58. Mám za to (stejně jako Komise), že když Soudní dvůr vycházel v rozsudku ve věci Chartered Institute of Patent Attorneys analogicky z rozsudku ze dne 12. prosince 2002 ve věci Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), byl mimořádně obezřetný při stanovení, že smyslem požadavku jasnosti a přesnosti uplatňovaného na označení bylo vymezit *předmět* ochrany za účelem určení *rozsahu požadované ochrany*¹⁶. O zápis označení jako ochranné známky musí být vždy žádáno ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám. Ačkoli je účelem požadavku grafického ztvárnění konkrétně vymezit samotou ochrannou známkou za účelem určení *přesného předmětu ochrany* poskytnuté zapsanou ochrannou známkou¹⁷, *rozsah této ochrany* je určen povahou a počtem výrobků a služeb, které jsou specifikované v uvedené přihlášce. Z rozsudku ve věci Chartered Institute of Patent

16 – Viz také stanovisko generálního advokáta Y. Bota ve věci Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2011:784, bod 68).

17 – Rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, bod 48).

Attorneys je proto zřejmé, že tato skutečnost je pouze důvodem pro vznesení námitek proti zápisu ochranné známky, a v uvedeném rozsudku není žádný podklad pro žalobu na prohlášení neplatnosti, jakmile již došlo k zápisu. Soudní dvůr nerozhodoval o důsledcích zápisu ochranné známky, která by nesplňovala požadavek jasnosti a přesnosti.

59. Společnosti SkyKick zadruhé tvrdí, že tento požadavek by měl rovněž spadat pod důvod zamítnutí nebo neplatnosti ochranných známek, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem stanoveným v čl. 3 odst. 1 písm. f) směrnice 89/104 a čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94.

60. Dospěl jsem k závěru, že tak tomu je v projednávané věci, a jak vysvětlím níže (v bodě 79 tohoto stanoviska), souhlasím s předkládajícím soudem, že zápis ochranné známky pro „počítačový software“ je neopodstatněný a je v rozporu s veřejným zájmem.

61. Z judikatury je rovněž možné vyvodit, že ochranná známka, která nesplňuje požadavek jasnosti a přesnosti, je v rozporu s veřejným pořádkem [viz konkrétně rozsudek ze dne 19. června 2012 ve věci Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, body 46 až 48)].

62. Kromě toho, pokud lze zápisu dosáhnout příliš jednoduše nebo pokud může být takový zápis příliš široký, povede to k nárůstu překážek vstupu třetích osob na trh z důvodu omezené nabídky vhodných ochranných známek, zvýšení nákladů, které mohou být přenášeny na spotřebitele, a narušení veřejného sektoru (viz bod 95 tohoto stanoviska).

63. Zprv mám za to, že Soudní dvůr v rozsudku ze dne 19. června 2012 ve věci Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) výslovně uvažoval o tom, že široké pojmy, které mohou zahrnovat různé výrobky a služby, postrádají jasnost a přesnost. Zadruhé, jak zdůraznily společnosti SkyKick, příliš obecné výrazy jednoduše vedou ke stejným obavám o veřejný pořádek, jako jiné formy vágních a nepřesných výrazů. Bod 28 odůvodnění nařízení 2017/1001 tento aspekt veřejného pořádku uvádí. Zatřetí umožnění zápisu pro tak široké spektrum výrobků a služeb není v souladu se základní funkcí ochranné známky, jak je uvedeno v rozsudku ze dne 29. září 1998 ve věci Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 28).

64. Předkládající soud uvedl, že za předpokladu, že by se ochranné známky platně vztahovaly na dotčené výrobky a služby, by byl nucen konstatovat porušení práv z ochranné známky na základě srovnání mezi velmi široce definovanými výrobky a službami zapsanými společnostmi Sky (bez ohledu na skutečné užívání ze strany společností Sky a dobré jméno takových výrobků a služeb; ve skutečnosti, jak uvidíme později, lze hovořit o ochranných známkách užívaných pro „enormní množství a enormně rozličnou škálu produktů“) a výrobky a službami společností SkyKick. Předkládající soud zjevně nepovažoval takový závěr za uspokojivý.

65. Předkládající soud učinil skutková zjištění o rozsahu spektra výrobků a služeb specifikovaných v přihláškách ochranných známek (viz předkládací rozhodnutí, bod 4): například k datu podání přihlášek ochranných známek EU společností Sky tyto společnosti neměly v úmyslu užívat své ochranné známky EU pro všechny výrobky a služby zahrnuté ve specifikaci (viz rozsudek ve věci v původním řízení, bod 250). Prohlášení společností Sky ohledně ochranných známek Spojeného království učiněné na základě čl. 32 odst. 3 zákona z roku 1994 o tom, že užívaly ochrannou známku (nebo to měly v úmyslu) v souvislosti s výrobky anebo službami, u nichž žádaly o známkoprávní ochranu, bylo zčásti nepravdivé (viz rozsudek ve věci v původním řízení, bod 254).

66. Specifikace dále zahrnují výrobky anebo služby, jejichž zápis společnosti Sky požadovaly, aniž pro to měly rozumné obchodní zdůvodnění. Soudce projednávající věc v původním řízení po posouzení všech důkazů a provedení řízení konstatoval, že „jsem nucen dospět k závěru, že důvodem pro zahrnutí takových výrobků a služeb byla strategie společností Sky spočívající ve snaze získat velmi širokou známkoprávní ochranu, a to bez ohledu na to, zda je taková strategie z obchodního hlediska opodstatněná“ (rozsudek ve věci v původním řízení, bod 250). Specifikace jsou například extrémně

široké v případě přihlášky pro EU112 (2 836 výrazů), EU992 (8 127 výrazů) a UK604 (8 255 výrazů) (předkládací rozhodnutí, bod 4). Svědek společností Sky často nebyl schopen říci, že by společnosti Sky měly v úmyslu užívat ochranné známky v souvislosti s určitými výrobky a službami zahrnutými ve specifikacích (rozsudek ve věci v původním řízení, bod 246).

67. V tomto ohledu zdůrazňuji, že předkládající soud zkoumal různé kategorie a vyvodil z této své analýzy závěry, vyslechl svědky a zjišťoval skutkové okolnosti, což je vskutku ten způsob ověřování, který by měl být prováděn ve věci, jako je tato.

68. Mám za to, že přestože užívání není podmínkou zápisu ochranné známky, ve své podstatě funguje celý systém na základě dosažení (určitého) dřívějšího či pozdějšího užívání.

69. V tomto ohledu připomínám bod 9 odůvodnění směrnice 2008/95 a bod 10 odůvodnění nařízení č. 207/2009.

70. Soudní dvůr¹⁸ uvedl, že „z [uvedených bodů odůvodnění] totiž vyplývá, že zákonodárce [normotvůrce] [EU] měl v úmyslu podmínit zachování práv spojených s národní ochrannou známkou i s ochrannou známkou [EU] tím, aby byly tyto ochranné známky skutečně užívány. [...] ochranná známka [EU] [...], která není užívána, může bránit hospodářské soutěži, jelikož omezuje škálu označení, která si třetí osoby mohou zapsat jako ochranné známky, a připravuje konkurenty o možnost užívat tuto nebo podobnou ochrannou známku, když uvádějí na vnitřní trh výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, na které se vztahuje daná ochranná známka. Neužívání ochranné známky [EU] [...] tedy může rovněž omezit volný pohyb zboží a služeb“. I když je pravda, že se tyto komentáře týkají smyslu zrušení ochranné známky po pěti letech jejího neužívání, vyjádřené úvahy se uplatní i na požadavek užívání v průběhu životního cyklu ochranné známky, a tak obavy o zaplňování rejstříku dále podporují potřebu větší přesnosti¹⁹. Soudní dvůr již dříve konstatoval, že rejstřík ochranných známek musí být „vhodný a přesný“²⁰. Zaplněný rejstřík totiž vytváří nerovnováhu mezi „obchodem“ s duševním vlastnictvím a veřejným zájmem, což vyžaduje od těch, kteří žádají o ochranu, aby jasně specifikovali, co chtějí platně chránit²¹.

71. Kromě toho podotýkám, že nová směrnice 2015/2436 je formulována dokonce přísněji. Body 31 a 32 odůvodnění uvedené směrnice zní takto: „[o]chranné známky splňují svůj účel, kterým je rozlišovat výrobky nebo služby a umožňovat spotřebitelům provádět informovaný výběr, *pouze pokud jsou na trhu skutečně užívány*. Požadavek užívání je též nezbytný pro snížení celkového počtu ochranných známek zapsaných a chráněných v Unii a tím i snížení počtu sporů, které v souvislosti s nimi vznikají. Je proto třeba vyžadovat, aby zapsané ochranné známky byly skutečně užívány ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž jsou zapsány, a v opačném případě musí být možné je zrušit, pokud nejsou užívány během období pěti let od ukončení řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku“ (kurzivou zvýraznil autor stanoviska), a tudíž „ochranné známky by proto měly být chráněny, pouze pokud jsou skutečně užívány“. Není proto žádný důvod, proč by ochranná známka EU měla být chráněna, není-li skutečně užívána²².

18 – Rozsudek ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 32).

19 – Johnson, P., „So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?“, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 49(8), 2018, s. 940 až 970, oddíl 2.3. Nezávislá studie, kterou zadal a zveřejnil Úřad průmyslového vlastnictví Spojeného království, navíc konstatovala, že i ochranné známky, které zahrnovaly více než 1 000 výrazů, byly užívány pouze v rozsahu 0,08 % z celkového počtu výrazů uvedených při zápisu. Viz Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., *Cluttering and non-use of trade marks in Europe*, UK IPO, srpen 2015.

20 – Rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, bod 50).

21 – Jak je uvedeno v Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., cit. dílo, s. 96.

22 – Pokud jde o otázku ochranné známky, která nikdy nebyla užívána, a zda se lze abstraktně dovolávat takové ochranné známky, viz věc projednávaná u Soudního dvora C-622/18, Cooper International Spirits a další. Rozhodnutí Soudního dvora v projednávané věci bude muset být konzistentní s rozhodnutím ve výše uvedené věci.

72. Existují-li výrazy, které nejsou použitelné, ale i tak jsou uvedeny v rejstříku, a jsou vágní a nejisté, pak to rovněž povede k odrazujícimu účinku na soutěžitele, kteří zvažují vstup na trh²³, jelikož společnosti, jako jsou společnosti Sky, se budou jevit na trhu větší, než ve skutečnosti jsou.

73. Souhrnně řečeno, společnosti Sky neměly v úmyslu užívat ochranné známky pro výrobky a služby, na které se vztahuje zápis, a to ve třech různých ohledech (rozsudek ve věci v původním řízení, bod 251): i) specifikace zahrnují konkrétně vyjmenované výrobky a služby, ve vztahu k nimž společnosti Sky neměly vůbec v úmyslu ochranné známky užívat, jako například „bělicí přípravky“, „izolační materiály“ a „biče“; ii) specifikace zahrnují kategorie výrobků a služeb, které jsou tak široké, že společnosti Sky neměly v úmyslu užívat ochranné známky v rozsahu celé dané kategorie: ukázkovým příkladem je „počítačový software“, ale jsou zde i jiné, jako například „telekomunikace/telekomunikační služby“ ve všech pěti zápisech; a iii) specifikace měly zahrnovat všechny výrobky nebo služby v relevantních třídách (například ve třídě 9 měly být zahrnuty všechny druhy počítačového softwaru, a to bez ohledu na skutečnost, že společnosti Sky neposkytovaly a nikdy by ani nemohly poskytovat všechny druhy softwaru), ale společnosti Sky měly v úmyslu zahrnout všechny výrobky ve třídě 9. Tato třída zahrnuje stovky různých výrobků od elektrických domovních zvonků po kuchyňské minutky a hlásiče požárů až po tavný drát. Společnosti Sky používaly ochranné známky (a další ochranné známky, které vlastní), aby podávaly námítky proti části přihlášek ochranných známek podaných třetími osobami, které se vztahovaly na výrobky a služby, ve vztahu k nimž společnosti Sky neměly v úmyslu užívat ochranné známky (rozsudek ve věci v původním řízení, bod 255).

74. Ačkoliv je v určitém smyslu výraz „počítačový software“ jasný (zahrnuje počítačový kód), nepochybně však postrádá přesnost v tom smyslu, že se vztahuje na výrobky, které jsou z hlediska svých funkcí a oblasti použití příliš různorodé na to, aby byly slučitelné s funkcí ochranné známky.

75. Jak Soudní dvůr uvedl v rozsudku ze dne 19. června 2012 ve věci Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, bod 54), „některá obecná označení uvedená v záhlavích tříd Niceského třídění [...] tento požadavek [dostatečné jasnosti a přesnosti] nemohou splňovat, neboť *jsou příliš obecná a zahrnují výrobky nebo služby příliš různorodé na to, aby byla slučitelná s funkcí ochranné známky spočívající v označení původu*“ (kurzivou zvýraznil autor stanoviska).

76. To je přesně ta situace, se kterou se setkáváme v projednávané věci. Souhlasím totiž s předkládajícím soudem, že zápis ochranné známky pro „počítačový software“ je příliš široký, a to z důvodů uvedených soudcem Laddie ve věci Mercury v. Mercury²⁴, které se nyní, o téměř čtvrt století později, uplatní o to více, když je počítačový software ještě více všudypřítomný, než tomu bylo v roce 1995.

77. V tomto rozsudku soudce Laddie konstatoval, že „žalovaný tvrdí, že zápis ochranné známky žalobce v jeho současném znění vytváří monopol pro ochrannou známku (respektive pro ochranné známky zaměnitelným způsobem podobné), když je užívána na enormní množství a enormně rozličnou škálu produktů, včetně produktů, u nichž nemá žalobce žádný oprávněný zájem. V rámci argumentace jsem [žalobci] sdělil, že zápis ochranné známky pro ‚počítačový software‘ by se vztahoval na jakýkoliv soubor zaznamenaných digitálních pokynů používaných pro kontrolu jakéhokoliv druhu počítače. Vztahoval by se nejen na druhy výrobků žalobce, ale i na herní software, účetní software, software pro navrhování genealogických tabulek, software používaný v oblasti lékařské diagnostiky, software používaný pro kontrolu počítačů v satelitech a software používaný v počítačích řídicích systémů londýnského metra. Domnívám se, že nakonec připustil, že některé z těchto softwarů byly tak vzdálené od produktů, které jeho klient uváděl na trh a o něž měl zájem, že by možná mohlo být žádoucí omezit rozsah zápisu za účelem vyloučení některých nezvyklých produktů. V každém případě,

23 – Viz rozsudek ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, viz body 43 a 44).

24 – Mercury Communications Ltd v. Mercury Interactive (UK) Ltd [1995] FSR 850 na s. 864–865.

ať již to bylo přijato či nikoliv, existuje zde podle mého názoru silný argument, že zápis ochranné známky pouze pro ‚počítačový software‘ by za běžných okolností byl příliš široký. Podle mého názoru není určující vlastností počítačového softwaru médium, na kterém je zaznamenán, ani skutečnost, že kontroluje počítač, či obchodní kanály, kterými je přenášen, ale funkce, které vykonává. Počítačový software, který umožňuje, aby počítač fungoval jako letecký simulátor, je zcela odlišným produktem od softwaru, který například umožňuje počítači opticky číst text nebo navrhovat chemickou továrnu. Podle mého názoru je naprosto nežádoucí, aby obchodník, který má zájmy v jedné omezené oblasti počítačového softwaru, získal prostřednictvím zápisu zákonný monopol na dobu neurčitou zahrnující všechny druhy softwaru, včetně těch, které jsou zcela vzdáleny od jeho vlastní oblasti obchodních zájmů“.

78. V tomto ohledu společnosti SkyKick správně uvádějí, že prakticky neomezené množství „chytrých“ výrobků v moderní společnosti obsahuje nebo je dodáváno s počítačovým softwarem: herní konzole, e-knihy, domácí spotřebiče, hračky, televizory, hodiny atd. (nemluvě o takových aplikacích, jako je kontrolní software pro řízení Velkého hadronového urychlovače). Všechny obsahují počítačový software, a přesto se jedná o zcela odlišné druhy zboží. Nakonec, není záměrem unijních právních předpisů o ochranných známkách, aby společnost dodávající chytré lednice byla posuzována z hlediska porušení práv z ochranných známek z důvodu, že dodává totožné výrobky — počítačový software — jako dodavatel platformy pro tržní obchodování.

79. Stručně řečeno, podle mého názoru je zápis ochranné známky pro „počítačový software“ neopodstatněný a je v rozporu s veřejným zájmem, neboť jejímu majiteli přiznává mimořádně široký monopol, který není odůvodnitelný žádným legitimním obchodním zájmem tohoto majitele.

80. Je pozoruhodné, jak uvedl předkládající soud, že výše uvedený názor je také uznáván praxí Úřadu Spojených států pro patenty a ochranné známky („USPTO“) a v jeho Příručce o postupu při posuzování ochranných známek („TMEP“) (v systému ochranných známek Spojených států není přípustné přihlašovat „počítačový software“ jako takový — naopak v zájmu přesnosti musí přihlašovatel uvést také druh nebo účel softwaru a oblast užívání)²⁵. Dne 21. června 2012 podal průzkumový referent USPTO námitky proti výrazům „počítačový software“ a „počítačové služby“: „výraz ‚počítačový software‘ [...] je neurčitý a musí být objasněn, protože jeho účel musí být uveden ve výčtu [...] Identifikace počítačového softwaru musí uvádět účel nebo funkci softwaru“.

81. Souhlasím také s předkládajícím soudem, že je obtížné pochopit, proč není odůvodnění ETMDN týkající se „strojů“ ve třídě 7 rovněž použitelné v tomto ohledu na „počítačový software“ (viz poznámka pod čarou č. 5 tohoto stanoviska), „telekomunikační služby“ (viz rozsudek ve věci v původním řízení, bod 163) nebo „finanční služby“²⁶.

25 – TMEP uvádí v § 1402.03 písm. d) následující: „Jakákoliv identifikace výrobků pro počítačové programy musí být dostatečně konkrétní, aby umožnila posouzení z hlediska nebezpečí záměny. Účelem požadavku konkrétnosti při identifikaci počítačových programů je zabránit vydávání zbytečných rozhodnutí o zamítnutí zápisu [...], pokud spolu skutečné výrobky účastníků nesouvisí a na trhu nedochází ke kolizi. [...] Vzhledem k rozšíření a stupni specializace počítačových programů nebudou přijaty [dokonce] ani široké specifikace, jako jsou ‚počítačové programy v oblasti lékařství‘ nebo ‚počítačové programy v oblasti vzdělávání‘, pokud není uvedena konkrétní funkce nebo účel programu v dané oblasti. [...] počítačové programy pro použití při diagnostice rakoviny‘ nebo ‚počítačové programy pro použití při výuce čtení pro děti‘ by byly přijatelné“.

26 – Viz další věc předkládajícího soudu FIL Ltd v. Fidelis Underwriting Ltd [2018] EWHC 1097 (Pat) na s. [95], soudce Arnold.

c) *Jaká jsou relevantní kritéria pro určení, zda je výraz dostatečně jasný a přesný?*

82. Dospěl jsem k závěru, že počátečním bod pro analýzu relevantních kritérií pro stanovení jasnosti a přesnosti je třeba nalézt v existující judikatuře soudů Evropské unie týkající se určení toho, zda byl splněn požadavek „užívání“ ve vztahu k některým, avšak nikoliv ke všem výrobkům či službám. Jak bylo uvedeno v odborné literatuře²⁷, tento aspekt je důležitý, neboť vysvětluje, jak jsou části ochranné známky, které nebyly užívány, vyčleněny z těch částí, které užívány byly. Objasňuje úroveň konkrétnosti, která by byla ideálně vyžadována pro platnost ochranné známky, a v každém případě i to, jak přesná musí být po pěti letech.

83. Doposud měl příležitost posoudit tuto otázku pouze Tribunál. V rozsudku ze dne 14. července 2005 ve věci Reckitt Benckiser (España) v. OHIM — Aladin (ALADIN) (T-126/03, EU:T:2005:288; kasační opravný prostředek nebyl podán)²⁸, stanovil Tribunál základní přístup k částečnému užívání výrobků nebo služeb. Identifikoval dva aspekty omezující rozsah užívání. Pokud byla ochranná známka užívána pouze v souvislosti s některými výrobky nebo službami, pak ji nelze považovat za ochrannou známku užívanou pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána (bod 44 uvedeného rozsudku). Považuji tento přístup za správný v rozsahu, v němž se týká konkrétních výrobků v rámci kategorií a podkategorií. Užívání v rámci kategorie je dostačující pro zachování celé této kategorie, pokud nemůže být rozdělena do dostatečně odlišných podkategorií (body 45 a 46) jinak než náhodně²⁹. Je proto nezbytné určit, zda kategorie obsahuje či nikoli autonomní podkategorie, aby mohl Soudní dvůr rozhodnout, zda bylo užívání prokázáno pouze ve vztahu k této podkategorii výrobků a služeb anebo na druhé straně, pokud nemůže být určena žádná podkategorie, může být užívání stanoveno pro celou tuto kategorii³⁰.

84. Mám proto za to, že Soudní dvůr by měl rozhodnout, že úmysl užívat by měl odrážet zamítnutí z důvodu neužívání³¹.

85. Komise totiž navrhla takový přístup již přibližně před 11 lety ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 11. června 2009 ve věci Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, viz body 31 a 32)³², přičemž EUIPO musí při zápisu označení jako ochranné známky ověřovat, zda je takový zápis prováděn s vidinou toho, že tato ochranná známka bude skutečně užívána. Pokud však EUIPO zapíše označení jako ochranou známku, která nebude posléze skutečně užívána, mohou třetí osoby na základě čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 před uplynutím lhůty pěti let rovněž namítnout, že přihlašovatel nebyl v době podání přihlášky k zápisu uvedeného označení jako ochranné známky v dobré víře, a požadovat, aby byla tato ochranná známka z výše uvedeného důvodu prohlášena za neplatnou. Komise mezi relevantní kritéria pro určení toho, zda přihlašovatel nebyl v dobré víře, řadí chování přihlašovatele na trhu, jakož i chování ostatních subjektů ve vztahu k přihlašovanému označení, dále skutečnost, že přihlašovatel v době podání přihlášky disponuje souborem ochranných známek, jakož i všechny ostatní specifické okolnosti konkrétního případu.

86. Toto je rozumný přístup, jelikož „pokud by k datu podání přihlášky *zamýšlené* užívání ochranné známky nebylo dostačující k tomu, aby se vypořádalo s žalobou na zrušení ochranné známky po pěti letech, soud by měl dospět k závěru, že přihláška nebyla podána v dobré víře. Nic by se v průběhu posuzování nezměnilo, Úřad průmyslového vlastnictví by stále neměl žádnou povinnost určit, zda zde existoval úmysl užívat ochrannou známku po podání přihlášky [...], ale naopak by zůstalo na třetích osobách, aby podaly návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky po jejím udělení [nebo

27 – Johnson, P., cit. dílo, oddíl 5.2. Tato část stanoviska vychází z analýzy, kterou již předložil profesor Johnson.

28 – Touto judikaturou Tribunálu se bude Soudní dvůr zabývat ve věci C-714/18 P, ACTC v. EUIPO a ve spojených věcech C-720/18 a C-721/18, Ferrari (tyto věci jsou v současnosti projednávány).

29 – Viz rozsudek ze dne 13. února 2007, Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46, bod 24).

30 – Viz rozsudek ze dne 27. března 2014, Intesa Sanpaolo v. OHIM – equinet Bank (EQUITER) (T-47/12, EU:T:2014:159, bod 20).

31 – Jak již bylo navrženo Johnsonem, P., cit. dílo, oddíl 5.3.

32 – Viz také stanovisko generální advokátky E. Sharpston ve věci Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148, bod 48).

v námitkovém řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví, kde lze podat námitky z absolutních důvodů]. [...] V praxi by to (obvykle) znamenalo, že by bylo požadováno prohlášení neplatnosti ochranné známky pouze v případě, kdy chce třetí osoba skutečně užívat neužívanou ochrannou známku [jako je tomu ve věci v původním řízení]; v opačném případě by neužívané ochranné známky (včetně těch, u kterých nikdy neexistoval žádný úmysl je užívat) jednoduše zůstaly zapsané v rejstříku (tak jako nyní)³³.

B. Třetí předběžná otázka

1. Stručné shrnutí argumentů zúčastněných stran

87. Společnosti Sky tvrdí, že neexistují žádné jiné požadavky na užívání ochranné známky zapsané na úrovni členského státu nebo na unijní úrovni než ty, které jsou výslovně stanovené použitelnými unijními právními předpisy pro zcela objektivní posouzení v souvislosti s *inter partes* žádostí o uložení sankcí učiněnou po uplynutí nepřerušovaného pětiletého období neužívání. Uplatnění sankcí za neužívání nezávisí na existenci subjektivního úmyslu majitele ochranné známky. Společnosti Sky dodávají, že není přípustné přijímat nebo uplatňovat jakýkoliv právní předpis v tom smyslu, že ochrana ochranných známek prostřednictvím zápisu je nebo někdy byla podmíněna existencí výslovného nebo konkludentního „prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku“ k datu podání přihlášky k zápisu, a to jak na úrovni členského státu, tak na unijní úrovni. Spojené království nesmí přijmout nebo uplatňovat žádné jiné vlastní pravidlo na základě oznámení, které učinilo podle pravidla 7 odst. 2 společných nařízení podle Madridské dohody a Madridského protokolu³⁴. Není přípustné přijmout nebo uplatňovat jakékoliv pravidlo v tom smyslu, že se neexistence dobré víry může jednoduše rovnat absenci úmyslu užívat ochrannou známku pro výrobky nebo služby zahrnuté do přihlášky k zápisu této ochranné známky podané na úrovni členského státu nebo na unijní úrovni.

88. Společnosti SkyKick v podstatě tvrdí, že odpověď na třetí předběžnou otázku by měla být kladná v rozsahu, v němž společnosti Sky nejednaly v dobré víře.

89. Vláda Spojeného království navrhuje odpovědět na třetí a čtvrtou předběžnou otázku společně, a to kladně.

90. Francouzská vláda tvrdí, že třetí, čtvrtá a pátá předběžná otázka by měly být posuzovány společně a zodpovězeny záporně. Konkrétně uvádí, že Soudní dvůr rovněž vyžaduje, aby měl přihlašovatel úmysl poškodit třetí osobu s tím důsledkem, že pouhá skutečnost spočívající v podání přihlášky k zápisu ochranné známky bez úmyslu tuto ochrannou známku užívat nepředstavuje dostatečný důvod pro prokázání neexistence dobré víry. Uvedená vláda kromě toho tvrdí, že pokud v průběhu pětileté odkladné doby majitel ochrannou známku EU v souvislosti s výrobky nebo službami, pro které byla ochranná známka zapsána, skutečně neužíval, pak tato ochranná známka podléhá sankci pro neužívání a taková sankce se uplatní bez ohledu na to, zda má majitel ochranné známky v úmyslu užívat výrobky a služby uvedené v přihlášce k zápisu, či nikoli.

91. Maďarská, polská a slovenská vláda odpověď na tuto otázku nenavrhují.

33 – Johnson, P., cit. dílo, oddíl 4.3, který vysvětluje, jak je toto v souladu s přípravnými pracemi.

34 – Madridský systém týkající se mezinárodního zápisu ochranných známek je upraven Madridskou dohodou, původně uzavřenou v roce 1891, a Protokolem k Madridské dohodě, původně sjednaným v roce 1989.

92. Finská vláda tvrdí, že třetí předběžná otázka by měla být zodpovězena záporně. Finská vláda a Komise uvádí podobné argumenty a tvrdí, že úmysl přihlašovatele může být za určitých okolností „projevem neexistence dobré víry“, kdy jediným cílem je zabránit třetí osobě ve vstupu na trh. Neexistence skutečného úmyslu užívat ochrannou známku může „za určitých okolností“ podporovat závěr, že přihláška nebyla podána v dobré víře, je-li prokázáno, že jediným cílem, který sledoval přihlašovatel ochranné známky, bylo zabránit třetím osobám ve „vstupu na trh“³⁵.

2. Posouzení

93. Třetí předběžná otázka zkoumá, zda ochranné známky nebyly zapsány v dobré víře z důvodu, že společnosti Sky neměly v úmyslu je užívat pro všechny výrobky a služby uvedené v příslušných specifikacích a ve skutečnosti podaly přihlášky k zápisu některých ochranných známek *bez jakéhokoliv úmyslu je užívat* v souvislosti se specifikovanými výrobky či službami. V projednávané věci proto bude muset Soudní dvůr rozhodnout o smyslu a rozsahu pojmu „neexistence dobré víry“, jak je uveden v čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice 89/104³⁶.

94. Podle mého názoru, jestliže předkládající soud shledal, že přihlašovatel – jako jsou společnosti Sky v projednávané věci – měl *úmyslný* záměr získat práva, která neměl v úmyslu využít, mimo jiné potenciálně pro zabránění třetím osobám v užívání zapsané ochranné známky pro prodej těchto výrobků a služeb, pak zde neexistuje dobrá víra³⁷. Je tomu tak proto, že záměrné domáhání se zápisu pro výrobky a služby, které není provázeno úmyslem obchodovat s nimi, odráží úmysl zneužívat systém ochranných známek. Umožnění toho, aby byla ochranná známka prohlášena za neplatnou z důvodu neexistence dobré víry pro chybějící úmysl užívat ji pro některé ze specifikovaných výrobků a služeb, je v rozporu nejen se samotným cílem nařízení č. 40/94 a směrnice 89/104 (a jejich následovníků), ale také s legislativní historií tohoto konceptu (viz bod 115 tohoto stanoviska).

95. Předkládající soud správně poukazuje na to, že důležité aspekty jsou tyto: okolnosti, za jakých lze dosáhnout zápisu ochranné známky, a rozsah ochrany, které bylo takto dosaženo, jsou klíčové prvky jakéhokoliv systému ochranných známek a mají rozhodující význam pro rovnováhu tohoto systému. Přípuštění zápisu ochranných známek, když není vyžadováno jejich skutečné užívání, tak jak činí evropský systém (na rozdíl například od systému USA), skýtá nepochybně určité výhody. Dvě z těchto klíčových výhod spočívají v tom, že je pro majitele značek jednodušší získat ochranu pro své ochranné známky před zahájením jejich komerčního využívání a že se proces zápisu stává jednodušším, rychlejším a levnějším. Pokud však lze zápisu dosáhnout příliš jednoduše, nebo pokud může být takový zápis příliš široký, jak je tomu v projednávané věci, povede to k nárůstu překážek vstupu třetích osob z důvodu omezené nabídky vhodných ochranných známek, zvýšení nákladů, které mohou být přenášeny na spotřebitele, a narušení veřejného sektoru.

96. Sdílím také názor předkládajícího soudu, že podá-li přihlašovatel přihlášku k zápisu ochranné známky, a nemá v úmyslu ji užívat v souvislosti se specifikovanými výrobky a službami, nelze zápisu této ochranné známky nikterak bránit (za předpokladu, že tato ochranná známka je jinak způsobilá zápisu). Jediná možnost, jak dosáhnout zrušení zápisu nebo omezení jeho rozsahu působnosti před uplynutím pětiletého období požadovaného pro napadení ochranné známky z důvodu jejího neuvážení, je založena na skutečnosti, že přihláška nebyla podána v dobré víře. Bude-li možné, aby byla ochranná

35 – Komise se v podstatě opírá o rozsudky ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361); ze dne 13. prosince 2012, pelicantravel.com v. OHIM – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, nezveřejněný, EU:T:2012:689; kasační opravný prostředek nebyl podán); a ze dne 7. července 2016, Copernicus-Trademarks v. EUIPO – Maquet (LUCEO) [T-82/14, EU:T:2016:396; kasační opravný prostředek odmítnut usnesením ze dne 14. prosince 2017, Verus v. EUIPO (C-101/17 P, nezveřejněné, EU:C:2017:979)].

36 – I když prvně uvedené ustanovení nařízení považuje neexistenci dobré víry při podávání přihlášky ochranné známky za absolutní důvod neplatnosti, není tomu tak přímo v případě čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice 89/104. Uvedený článek totiž ponechává členským státům prostor pro uvážení, pokud jde o provedení či neprovedení tohoto důvodu neplatnosti do jejich vnitrostátní právní úpravy. V každém případě musí být podstata těchto dvou pravidel vykládána stejným způsobem.

37 – Viz rozsudek ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

známka zapsána bez jakéhokoli úmyslu ji užívat v souvislosti se všemi specifikovanými výrobky a službami nebo některými z nich, a nebude-li možné zápis napadnout nebo omezit z důvodu neexistence dobré víry, bude tento systém náchylný ke zneužívání. Příklady takového zneužívání lze nalézt v judikatuře³⁸.

97. Poměrně příhodně byly tyto otázky posouzeny Soudním dvorem ve věci z nedávné doby. Souhlasím s generální advokátkou J. Kokott, která navrhuje test na zjištění neexistence dobré víry na základě toho, že neexistence dobré víry je prokázána od okamžiku, kdy účastník získá neoprávněnou výhodu ze systému ochranných známek EU³⁹.

98. V rozsudku v uvedené věci [rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 45)] Soudní dvůr nejprve připomenul, že cílem pravidel ochranných známek Evropské unie je přispívat k systému nenarušené hospodářské soutěže v Evropské unii. V tomto systému musí být každý podnik schopen nechat si k tomu, aby si získal zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, zapsat jako ochranné známky označení umožňující spotřebiteli odlišit bez možnosti záměny tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ.

99. V bodě 46 uvedeného rozsudku Soudní dvůr dále konstatoval, že „absolutní důvod neplatnosti uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se [...] použije, pokud z relevantních a shodujících se indicií vyplývá, že majitel ochranné známky Evropské unie podal přihlášku k zápisu této ochranné známky nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem zasáhnout do zájmů třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo s úmyslem dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, zejména ze základní funkce označení původu [...], aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu“.

100. V tomto ohledu již Soudní dvůr konstatoval, že „neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí být posuzována globálně, a to s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu“ a že „úmysl přihlašovatele v rozhodné době je subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností projednávaného případu⁴⁰“.

101. Kromě toho v rozsudku ze dne 12. září 2019 ve věci Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 62 a násl.) Soudní dvůr považoval rovněž za důležité konstatovat, že v této věci Tribunál „nepřezkoumal, zda přihláška ochranné známky obsahující stylizované slovo ‚KOTON‘ pro výrobky a služby tříd 25, 35 a 39 ve smyslu Niceské dohody měla obchodní logiku s ohledem na činnosti vedlejšího účastníka“. Mimoto konstatoval, že i když Tribunál zmínil „obchodní logiku, do níž spadá podání přihlášky k zápisu“ a „časovou posloupnost událostí, které charakterizují uvedené podání“ jako skutečnosti, které mohou být relevantní, následně je ve svém rozsudku plně nepřezkoumal. Soudní dvůr vyhověl důvodu kasačního opravného prostředku a rozsudek Tribunálu zrušil.

38 – Viz například rozsudek ve věci LUCEO.

39 – Viz její stanovisko ve věci Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:287, bod 32).

40 – Rozsudek ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, body 37 a 42).

102. Na rozdíl od judikatury Soudního dvora již existuje soubor judikatury Tribunálu týkající se neexistence dobré víry. I když je pravda, že mnoho případů může záviset na individuálních skutečnostech, judikatura Tribunálu také uznává, že zápis ochranné známky bez (skutečného) úmyslu ji užívat může alespoň za určitých okolností zakládat neexistenci dobré víry⁴¹.

103. Mám za to, že výše uvedená judikatura Tribunálu správně potvrzuje, že je důležité prošetřit obchodní logiku přihlašovatele pro podání jeho přihlášky⁴². Tribunál měl například za to, že jednání, které nebylo legitimním obchodním chováním, ale naopak bylo v rozporu s cíli nařízení č. 207/2009, nebylo jednáním v dobré víře, neboť se podobalo zneužití práva. Tento rozsudek také podporuje názor, že podání přihlášky ochranné známky bez úmyslu ji užívat v souvislosti se specifikovanými výrobky a službami v zásadě zakládá neexistenci dobré víry⁴³.

104. Na rozdíl od názoru francouzské vlády mám za to, že můj přístup a výklad pojmu „neexistence dobré víry“ na straně přihlašovatele – který se vztahuje na případy, kdy přihlašovatel zapíše označení pro výrobky a služby, aniž má v úmyslu užívat toto označení pro tyto výrobky a služby – nepředstavuje nebezpečí v tom smyslu, že by byl zrušovací mechanismus zbaven *užitečného účinku*. Jak je vysvětleno na příkladu předloženém na jednání vládou Spojeného království, pokud někdo podá přihlášku k zápisu ochranné známky „Taxi“ pro tři druhy potravin: sušenky, jogurty a vařené maso, má v úmyslu užívat tuto ochrannou známku pro všechny tři druhy potravin. Jestliže ji přihlašovatel po dobu pěti let pro sušenky neužíval, pak této ochranné známce hrozí, že bude pro sušenky zrušena v důsledku neužívání. Jinými slovy, přihlašovatel bude mít potíže uplatňovat svou ochrannou známku vůči jinému výrobcí. V uvedeném příkladu není žádná neslučitelnost s neexistencí dobré víry. Existoval zde obchodní důvod spočívající v tom, že přihlašovatel chtěl zahrnout možnost užívat nebo rozšířit užívání své ochranné známky na další produkty v budoucnosti. Na druhé straně, pokud podal přihlašovatel přihlášku k zápisu stejné ochranné známky „Taxi“ pro sušenky, jogurty, vařené maso, letadla a chirurgické nástroje, pak by tento monopol bránil jakémukoliv výrobcí letadel a chirurgických nástrojů, aby užíval výraz „Taxi“ jako ochrannou známku své společnosti. Pokud tedy přihlašovatel usiloval podáním přihlášky o to, aby zabránil třetím osobám v užívání tohoto výrazu, přestože neměl žádný úmysl užívat tento výraz jako ochrannou známku, pak je přihláška k zápisu zneužívající, neboť nemá nic společného s obchodními činnostmi přihlašovatele.

105. Kromě toho je důraz kladen na motivaci v okamžiku podání přihlášky k zápisu ochranné známky, kdežto pro zrušení je nezbytné se zaměřit na užívání, k němuž docházelo či nedocházelo v průběhu prvních pěti let.

106. Jsem totiž toho názoru, že ve skutečnosti je to právě zrušovací mechanismus, který představuje potenciální nebezpečí v tom smyslu, že by zbavil mechanismus neexistence dobré víry jeho vlastního rozsahu působnosti.

41 – Viz například rozsudky ze dne 7. června 2011, *Psytech International v. OHIM – Institute for Personality & Ability Testing (16PF)* (T-507/08, nezveřejněný, EU:T:2011:253, body 88 a 89; kasační opravný prostředek nebyl podán); ze dne 14. února 2012, *Peeters Landbouwmachines v. OHIM – Fors MW (BIGAB)* (T-33/11, EU:T:2012:77, body 24 až 26; kasační opravný prostředek nebyl podán); ve věci *Pelikan* (body 54 až 55 a 58 až 60); rozsudek ze dne 8. května 2014, *Simca Europe v. OHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca)* (T-327/12, EU:T:2014:240, body 38 a 39; kasační opravný prostředek nebyl podán); a ve věci *LUCEO* (body 28 až 33 a 48 až 52).

42 – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. června 2017, *Cipriani v. EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI)* (T-343/14, EU:T:2017:458, body 46 a 47; kasační opravný prostředek nebyl podán).

43 – Rozsudek ve věci *LUCEO* (body 28 až 33 a 48 až 52).

107. Tribunál rovněž konstatoval, že „úmysl zabránit třetí osobě v uvádění produktu na trhu může představovat za určitých okolností prvek neexistence dobré víry na straně přihlašovatele, když se následně ukáže, že přihlašovatel podal přihlášku k zápisu označení jako ochranné známky EU, aniž měl v úmyslu ji užívat⁴⁴“. To je patrně jasné rozhodnutí o tom, že podání přihlášky k zápisu ochranné známky bez úmyslu ji užívat v souvislosti se specifikovanými výrobky nebo službami zakládá samo o sobě neexistenci dobré víry.

108. Ztotožňuji se rovněž s názorem zaujatým v judikatuře Spojeného království⁴⁵, podle něhož neexistence dobré víry „zahrnuje nepoctivost a [...] určitá jednání, která nespĺňují standardy přijatelného obchodního chování dodržované rozumnými a zkušenými osobami v konkrétní oblasti, která je předmětem posuzování⁴⁶“.

109. Ze stávající judikatury Soudního dvora již lze vyvodit, že zapsání ochranné známky bez úmyslu ji užívat může zakládat neexistenci dobré víry⁴⁷. Mám za to (stejně jako předkládající soud), že zaprvé přestože se v použitelných nařízeních ani směrnicích nenachází žádný výslovný požadavek na existenci úmyslu užívat ochrannou známku a zapsaná ochranná známka nemůže být zrušena pro neužívání před uplynutím pětiletého období, je v judikatuře Soudního dvora a Tribunálu uvedeno, že alespoň za určitých okolností může podání přihlášky k zápisu ochranné známky bez úmyslu ji užívat ve vztahu ke specifikovaným výrobkům a službám zakládat neexistenci dobré víry, a to v rozsahu, v němž se jedná o zneužití systému ochranných známek (toto je také postoj vlády Spojeného království a Komise). Zadruhé z judikatury vyplývá, že pro prokázání neexistence dobré víry není dostačující, že přihlašovatel podal přihlášku k zápisu ochranné známky ve vztahu k široké škále výrobků nebo služeb, pokud má přihlašovatel rozumný obchodní důvod pro požadování takové ochrany, a to s ohledem na užívání nebo zamýšlené užívání ochranné známky.

110. Doplňím, že pokud podá přihlašovatel přihlášku k zápisu ochranné známky, aniž má v úmyslu ji užívat, pak opodstatnění podání přihlášky k zápisu zaniká. V takovém případě se nejedná o přihlášku k zápisu ochranné známky, která má základní funkci, ale podobá se spíše protisoutěžní žádosti za účelem zabránění třetím osobám v tom, aby rozvíjely vlastní obchodní činnost. To zjevně není cílem systému ochranných známek.

111. Soudní dvůr také uznal, že podání přihlášky ochranné známky bez úmyslu ji užívat v obchodním styku, tedy pouze za účelem použít ji pro registraci jména internetové domény, může zakládat neexistenci dobré víry⁴⁸. Přihlašovatel v uvedené věci chtěl zaregistrovat doménové jméno „.eu“ pro německý výraz (pro automobilové pneumatiky) prostřednictvím zápisu tohoto výrazu jako švédské ochranné známky (pro automobilové bezpečnostní pásy nebo „záchranné pásy“), a to za účelem přeměny této ochranné známky na doménové jméno na základě použitelného nařízení. Soudní dvůr uplatnil pravidlo ve věci Lindt⁴⁹ a konstatoval, že z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že žalobkyně, ačkoliv si nechala zapsat slovní ochrannou známku &R&E&I&F&E&N& ve Švédsku pro bezpečnostní pásy, neměla žádný úmysl užívat tuto ochrannou známku, neboť „měla ve skutečnosti v úmyslu provozovat internetový portál věnovaný prodeji pneumatik, jehož registraci plánovala“. V tomto

44 – Rozsudek ze dne 5. května 2017, PayPal v. EUIPO – Hub Culture (VENMO) (T-132/16, nezveřejněný, EU:T:2017:316, body 63 až 65; kasační opravný prostředek nebyl podán).

45 – Viz rozsudek ve věci v původním řízení, bod 210. V tomto ohledu mám za to, že skutečnost, že právní předpisy Spojeného království výslovně vyžadují úmysl užívat z důvodu čl. 32 odst. 3 zákona z roku 1994, není nezbytně rozhodující.

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

47 – Rozsudek ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

48 – Rozsudek ze dne 3. června 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311).

49 – Rozsudek ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

případě se proto ve skutečnosti jednalo spíše o pokus „obejít“ právní předpisy o ochranných známkách⁵⁰. Jinými slovy, Soudní dvůr dospěl k závěru, že podání přihlášek ochranných známek za účelem „cybersquatu“ může zakládat neexistenci dobré víry ve smyslu uvedeného nařízení. Jak uvádím v tomto stanovisku, podobné úvahy se obecně uplatní na systém zápisu ochranných známek.

112. Tribunál také uznal, že podání přihlášky ochranné známky EU u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v rámci strategie blokování může zakládat neexistenci dobré víry⁵¹.

113. Tribunál konstatoval v bodě 51 uvedeného rozsudku, že „na sebe navazující sled přihlášek k zápisu národních ochranných známek pro totéž označení pro výrobky a služby spadající do tříd alespoň částečně totožných směřuje k tomu, aby M. A. získal blokující postavení. Když totiž třetí strana podá přihlášku k zápisu totožné nebo podobné ochranné známky [EU], M. A. podá přihlášku k zápisu ochranné známky [EU], uplatní pro ni právo přednosti, přičemž vychází z posledního článku řetězce přihlášek k zápisu národních ochranných známek a podá námitky na základě uvedené přihlášky ochranné známky [EU]. Na sebe navazující sled přihlášek k zápisu národních ochranných známek má tedy za cíl získat blokující postavení pro období přesahující lhůtu na rozmyšlenou v délce šesti měsíců stanovenou čl. 29 odst. 1 nařízení č. 207/2009, a dokonce dodatečnou lhůtu v délce pěti let stanovenou čl. 51 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení“.

114. Mám za to, že pokud přihlašovatel nemá v úmyslu užívat ochrannou známku, není podstatné, zda má v úmyslu bránit v užívání ochranné známky konkrétní třetí osobě nebo všem třetím osobám. Za takových okolností usiluje přihlašovatel neoprávněně o monopol k tomu, aby vyloučil potenciální soutěžitele z užívání označení, které on sám nemá v úmyslu užívat. To představuje zneužití systému ochranných známek.

115. Konečně podle mého názoru přípravné práce podporují výše uvedenou analýzu. K pojmu neexistence dobré víry uvádí, že prohlášení neplatnosti ochranné známky z důvodu neexistence dobré víry zahrnuje také situace, kdy je přihláška takové ochranné známky podána bez úmyslu užívat ji pro všechny či některé specifikované výrobky nebo služby. Německá delegace v pracovní skupině Rady pro nařízení o ochranné známce v roce 1984 výslovně navrhla požadavek „existence úmyslu užívat *bona fide*“ při podání přihlášky ochranné známky EU (Schreiben der deutschen Delegation doc. 12. října 1984 9755/84 s. 7 a 8). Tento návrh byl následně schválen v roce 1985 a v roce 1986 byl přijat v čl. 41 odst. 1 písm. b) jako absolutní důvod neplatnosti. V pozdějších verzích uvedeného ustanovení bylo znění chybějícího úmyslu užívat *bona fide* nahrazeno obecnějším výrazem neexistence dobré víry, který nakonec vedl k čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001].

116. Někteří autoři odborné literatury⁵² zaujali názor, že nahrazení výslovného požadavku na existenci úmyslu užívat ochrannou známku *bona fide* pouze „neexistencí dobré víry“ bylo provedeno s cílem vyloučit požadavek na existenci úmyslu užívat z nařízení (a směrnice). Tento názor považuji za nesprávný.

50 – Viz také nedávné rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ve věci R1849/2017-2, Monopoly, ze dne 22. července 2019 (zpochybněná ochranná známka EU zahrnovala řadu výrobků a služeb, které byly pouze opakováním dřívějších již existujících ochranných známek EU „MONOPOLY“. Ze všech uvedených okolností vyplývalo, že majitel měl v úmyslu získat výhodu z právních předpisů o ochranných známkách EU tak, že uměle vytvoří situaci, v níž by nemusel prokazovat skutečné užívání svých dřívějších ochranných známek pro uvedené výrobky a služby, takže neexistence dobré víry byla částečně prokázána).

51 – Rozsudek ve věci LUCEO.

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

117. V přípravných pracích neshledávám nic, z čeho by výše uvedené vyplývalo, a považuji za mnohem přesvědčivější názor jiných autorů odborné literatury⁵³, kteří uvádějí, že nahrazení výslovného požadavku obecnější „neexistencí dobré víry“ bylo provedeno s cílem rozšířit oblast působnosti daného ustanovení v tom smyslu, že se mělo za to, že takto zahrnuje úmysl užívat *bona fide* i další druhy neexistence dobré víry⁵⁴.

C. Čtvrtá předběžná otázka

1. Stručné shrnutí argumentů zúčastněných stran

118. Společnosti Sky tvrdí, že pokud je připuštěna námitka z důvodu neexistence dobré víry, musí být uplatněna pouze u specifikovaných výrobků nebo služeb. Z ustálené judikatury vyplývá, že přezkum důvodů pro zamítnutí nebo neplatnost se musí týkat každého z výrobků nebo služeb, pro které byl požadován nebo dosažen zápis ochranné známky⁵⁵.

119. Společnostem SkyKick jde však v první řadě o to, že pokud byla podána přihláška ochranné známky bez úmyslu ji užívat pro všechny výrobky a služby, u nichž přihlašovatel žádal o zápis, a pokud tento přihlašovatel usiloval o příliš široká práva v rámci promyšleného strategického rozhodnutí, důsledkem musí být, že zápis je neplatný v celém rozsahu. Společnosti SkyKick se opírají o čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001, které stanoví, že ochranná známka EU „je prohlášena za neplatnou“ pokud „přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře“. Tvrdí, že jediný rozsudek Soudního dvora EU (který je jim znám), jenž se zabývá přímo tímto aspektem, podporuje hlavní argumentaci společností SkyKick. Tribunál ve věci „GRUPPO SALINI“⁵⁶ konstatoval, že „neexistence dobré víry v okamžiku podání přihlášky k zápisu s sebou nese neplatnost zpochybněné ochranné známky jako celku“. To je rovněž v souladu se zásadou *fraus omnia corrumpit* (podvod zneplatňuje nebo maří vše), běžnou v právních předpisech mnoha členských států včetně anglického common law⁵⁷.

120. V rámci své podpůrné argumentace společnosti SkyKick tvrdí, že odpověď na otázku, zda neexistence dobré víry způsobuje neplatnost ochranné známky, závisí na analýze každého konkrétního případu, která dále závisí na analýze více faktorů. Faktory, které je třeba zohlednit, zahrnují existenci obchodního důvodu; rozsah, v němž přihlašovatel nerespektoval právní jistotu třetích osob a orgánů; velikost majitele ochranné známky a zdroje, které má k dispozici; počet uvedených výrobků a služeb a rozsah, v němž se vzájemně překrývají; rozsah, v němž ochranná známka zahrnuje výrobky nebo služby, u nichž neměl přihlašovatel úmysl je užívat; rozlišovací způsobilost ochranné známky; zda jsou dotčená práva duplicitní nebo zda byla „obnovena“; jakékoliv vymáhání práv prováděné na základě ochranných známek ve vztahu k výrobkům nebo službám, které neměl v úmyslu užívat; a zda má majitel ochranné známky rozumný důvod pro svou přihlášku bez ohledu na chybějící úmysl.

121. Vláda Spojeného království navrhuje odpověď na tuto otázku v rámci odpovědi na třetí předběžnou otázku. Francouzská vláda navrhuje odpovědět na tuto otázku společně s třetí a pátou otázkou. Maďarská, polská a slovenská vláda odpověď na tuto otázku nenavrhují.

53 – Johnson, P., cit. dílo, oddíl 4.3, který podrobně vysvětluje, že existuje nejméně pět důvodů, proč je tento názor správný.

54 – Pojem neexistence dobré víry je nepochybně širším pojmem, který zahrnuje další formy zneužívání systému ochranných známek, jako je boj proti obchodu s ochrannými známkami, ale také zajišťování řádné správy systému zápisu ochranných známek a zabraňování tomu, aby bylo třetím osobám bráněno v zápisu jejich (budoucích) označení jako ochranné známky (viz Schreiben der deutschen Delegation citované v bodě 115 tohoto stanoviska).

55 – Rozsudek ze dne 17. října 2013, Isdin v. Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, body 24 až 30).

56 – Rozsudek ze dne 11. července 2013, SA.PAR. v. OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372; kasační opravný prostředek nebyl podán).

57 – Viz např. Tsoutsanis, A., cit. dílo, bod 2.38 a uvedené citace.

122. Finská vláda a Komise v podstatě tvrdí, že odpověď na čtvrtou předběžnou otázku musí být kladná. Rozšířit dopady důvodu neplatnosti rovněž na výrobky nebo služby, pro něž je ochranná známka skutečně užívána, by bylo důsledkem podobným sankci, který není podložen zněním ustanovení.

2. Posouzení

123. Vzhledem k tomu, že odpověď na třetí předběžnou otázku je kladná, je třeba objasnit, jaké důsledky má skutečnost, že přihlašovatel nebyl při podání přihlášky v dobré víře, pokud se tato neexistence dobré víry týká pouze části výrobků a služeb, na které se vztahuje zápis ochranné známky.

124. Podle mého názoru má předkládající soud pravdu, když tvrdí, že ochranná známka může být prohlášena za částečně neplatnou, pokud přihláška nebyla z části podána v dobré víře.

125. Postačuje uvést, že z čl. 51 odst. 3 nařízení č. 40/94 a článku 13 směrnice 89/104 jasně vyplývá, že existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, prohlásí se známka za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

126. Mám proto za to, že judikatura Tribunálu⁵⁸, která tvrdí opak (to znamená, že neexistence dobré víry s sebou nese neplatnost ochranné známky jako celku), je chybná.

127. Z toho s ohledem na článek 13 směrnice 89/104 a čl. 51 odst. 3 nařízení č. 40/94 vyplývá, že existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, prohlásí se známka za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

D. Pátá předběžná otázka

1. Stručné shrnutí argumentů zúčastněných stran

128. Společnosti Sky tvrdí, že čl. 32 odst. 3 zákona z roku 1994 je neslučitelný se systémem unijních právních předpisů použitelným na ochranu ochranných známek prostřednictvím zápisu na úrovni členských států a na unijní úrovni. V každém případě je nepřijatelné vykládat nebo uplatňovat vnitrostátní právní předpisy, jako je čl. 32 odst. 3, a i) v důsledku toho dospět k závěru o neexistenci dobré víry, který jinak není podporován v rámci autonomní unijní právní úpravy pojmu neexistence dobré víry nebo ii) takto stanovit přímo nebo nepřímo jiný nebo obtížněji splnitelný požadavek užívání zapsané ochranné známky, než je ten, který je hmotněprávně uložen a upraven unijními právními předpisy použitelnými na zrušení zápisů, a to s účinkem až od zápisu a po zápisu, a „důkaz o užívání“ jako předpoklad pro vymáhání práv udělených zápisem.

129. Vláda Spojeného království tvrdí, že tato otázka je nepřijatelná v rozsahu, v němž směrnice 2015/2436 nebyla doposud provedena do právní úpravy Spojeného království.

130. Společnosti SkyKick a vláda Spojeného království (v rámci podpůrné argumentace) tvrdí, že čl. 32 odst. 3 ukládá procesní požadavek, že v přihlášce musí být uvedeno, že ochranná známka je skutečně užívána nebo že má přihlašovatel v úmyslu tuto ochrannou známku užívat, a je proto slučitelný s unijními právními předpisy o národních ochranných známkách a ochranných známkách EU.

58 – Viz rozsudky ze dne 14. února 2012, Peeters Landbouwmachines v. OHIM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, bod 32; kasační opravný prostředek nebyl podán) a ze dne 11. července 2013, SA.PAR. v. OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, body 47 a 48; kasační opravný prostředek nebyl podán).

131. Francouzská vláda navrhuje odpovědět na tuto otázku společně se třetí a čtvrtou otázkou. Maďarská, polská, slovenská a finská vláda odpověď na tuto otázku nenavrhuje.

132. Komise v podstatě tvrdí, že čl. 32 odst. 3 zákona z roku 1994 je slučitelný s unijní právní úpravou.

2. Posouzení

133. Předkládající soud vysvětluje, že soudy Spojeného království mají za to, že porušení čl. 32 odst. 3 zákona z roku 1994 spočívající v tom, že bylo podáno nepravdivé prohlášení, lze namítat v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky, který je založen na zákazu jednání postrádajícího dobrou víru. Jinými slovy, ve Spojeném království lze prohlášení podané podle čl. 32 odst. 3 použít jako důkaz k prokázání potenciální neexistence dobré víry přihlašovatele, která je absolutním důvodem neplatnosti.

134. Předkládající soud se táže na slučitelnost tohoto článku se směrnicí 2015/2436 a *právními předpisy, které jí předcházely*, tudíž je třeba argumentaci vlády Spojeného království o nepřipustnosti odmítnout.

135. Relevantní směrnice ponechávají otázky procesní autonomie členským státům, ale jsou zde také určité hmotněprávní aspekty, které nejsou předmětem harmonizace. Podle bodu 5 odůvodnění směrnice 89/104 (který odpovídá bodu 6 odůvodnění směrnice 2008/95) totiž platí, že „členské státy si rovněž *podrží úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek získaných zápisem; [...] mohou například stanovit formu řízení ve věcech zápisu a neplatnosti, rozhodnout, zda starší práva musí být uplatněna v řízení o zápisu nebo v řízení o neplatnosti nebo v obou řízeních, a upravit řízení o námitkách či průzkumové řízení z úřední povinnosti, popřípadě oboje, v případě, že starší práva mohou být uplatněna v řízení o zápisu; že členské státy si ponechávají možnost upravit účinky zrušení nebo neplatnosti ochranných známek*“ (kurzivou zvýraznil autor stanoviska).

136. Kromě toho bod 7 odůvodnění uvedené směrnice (který odpovídá bodu 8 odůvodnění směrnice 2008/95) mimo jiné uvádí, že „členské státy budou moci zachovat nebo zavést ve svých právních předpisech důvody zamítnutí nebo neplatnosti související s podmínkami nabytí nebo udržení práva k ochranné známce, pro které neexistuje ustanovení o sblížení a které se týkají například způsobilosti být majitelem ochranné známky, obnovy zápisu ochranné známky nebo režimu poplatků či nedodržení procesních ustanovení⁵⁹“.

137. V každém případě je pro účely projednávané věci důležité, že podle mého názoru čl. 32 odst. 3 zákona č. 1994 nestanoví nový důvod neplatnosti.

138. Stanoví spíše pouze procesní požadavky týkající se přihlášek, neboť stanoví podstatné náležitosti, které musí být uvedeny v přihlášce ochranné známky. Ustanovení, jako je čl. 32 odst. 3, může také sloužit k řadě účelů souvisejících se zrušením nebo prohlášením neplatnosti, včetně nesplnění procesních nebo hmotněprávních pravidel.

139. I když je pravda, že porušení procesní povinnosti stanovené v tomto článku může způsobit neplatnost zapsané ochranné známky, nic to nemění na tom, že taková neplatnost, bude-li prokázána, bude založena na požadavku neexistence dobré víry podle čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice 89/104.

59 – Viz rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, bod 30). Jak Komise zdůraznila, v rozsudku ze dne 27. června 2013 ve věci Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435) byl tento bod odůvodnění vykládán naopak restriktivním způsobem, čímž byl omezen na důvody stanovené v samotné směrnici, a nebyl podán žádný výklad ohledně toho, co znamená výraz „zachovat nebo zavést [...] pro které neexistuje ustanovení o sblížení“.

140. Mám za to (stejně jako Komise), že čl. 32 odst. 3 je jako takový pouze procesním požadavkem při nesplnění povinnosti, který přispívá k prokázání neexistence dobré víry za všech okolností případu. Článek 32 odst. 3 nestanovuje právní důsledky nesprávného prohlášení přihlašovatele ochranné známky. To by mělo být samo o sobě postaveno na roveň důvodu neplatnosti, na jehož základě je shledána neexistence dobré víry, jestliže přihlašovatel neměl v úmyslu užívat *bona fide* ochrannou známku pro všechny specifikované výrobky a služby. Jinak řečeno, důvod neplatnosti na základě neexistence dobré víry nelze shledat pouze na základě učinění nepravdivého prohlášení podle čl. 32 odst. 3 zákona z roku 1994. Mohlo by se však jednat o součást důkazů.

141. Neshledávám tedy, jak by čl. 32 odst. 3 mohl být překážkou pro splnění povinnosti předkládajícího soudu vykládat vnitrostátní právo v souladu se směrnicí v rozsahu, v němž čl. 32 odst. 3 nestanoví právní důsledky nesprávného prohlášení přihlašovatele ochranné známky.

142. Z toho vyplývá, že čl. 32 odst. 3 zákona z roku 1994 je slučitelný se směrnicí 89/104, a to za předpokladu, že není jediným důvodem pro konstatování neexistence dobré víry.

III. Závěry

143. Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na předběžné otázky položené High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (United Kingdom) [Vrchní soud (Anglie a Wales), Soud lorda kancléře, Spojené království] následovně:

- „1) Zapsaná ochranná známka EU nebo národní ochranná známka nemůže být prohlášena za zcela či částečně neplatnou pouze z toho důvodu, že některé nebo všechny výrazy obsažené ve specifikaci výrobků a služeb nejsou dostatečně jasné a přesné. Nedostatečná jasnost a přesnost ve specifikaci výrobků a služeb může být nicméně zohledněna při posuzování rozsahu ochrany, která má být poskytnuta takovému zápisu ochranné známky.
- 2) Požadavek jasnosti a přesnosti však může spadat pod důvod pro zamítnutí nebo neplatnost ochranných známek, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1 písm. f) První směrnice Rady 89/104 ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách a čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení Rady č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství v tom rozsahu, v němž je zápis ochranné známky pro ‚počítačový software‘ neopodstatněný a v rozporu s veřejným zájmem. Takový výraz, jako je ‚počítačový software‘, je příliš obecný a vztahuje se na výrobky a služby, které jsou příliš různorodé na to, aby byl slučitelný s funkcí ochranné známky jako označení původu a aby byl tento výraz jasný a přesný v míře dostatečné k tomu, aby příslušné orgány a třetí osoby mohly pouze na základě tohoto výrazu určit rozsah ochrany poskytnuté ochrannou známkou.
- 3) Za určitých okolností může podání přihlášky ochranné známky bez úmyslu ji užívat v souvislosti se specifikovanými výrobky nebo službami zakládat neexistenci dobré víry, konkrétně pokud je jediným cílem přihlašovatele zabránit třetí osobě ve vstupu na trh, a to i včetně případu, kdy existuje důkaz o zneužívající přihlašovací strategii, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.
- 4) S ohledem na článek 13 směrnice 89/104 a čl. 51 odst. 3 nařízení č. 40/94, pokud existuje důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým výrobkům nebo službám, pro které je ochranná známka zapsaná, musí být ochranná známka prohlášena za neplatnou, pouze pokud jde o tyto výrobky nebo služby.
- 5) Článek 32 odst. 3 zákona Spojeného království o ochranných známkách z roku 1994 je slučitelný se směrnicí 89/104, a to za předpokladu, že není jediným důvodem pro konstatování neexistence dobré víry.“