



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu)

29. ledna 2020*

„Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Ochranná známka Společenství – Nařízení (ES) č. 40/94 – Články 7 a 51 – První směrnice 89/104/EHS – Články 3 a 13 – Identifikace výrobků nebo služeb uvedených v zápisu – Nedodržení požadavků jasnosti a přesnosti – Neexistence dobré víry přihlašovatele – Neexistující úmysl užívat ochrannou známku pro výrobky nebo služby uvedené v zápisu – Úplná nebo částečná neplatnost ochranné známky – Vnitrostátní právní předpisy ukládající přihlašovatelům povinnost, aby prohlásil, že má v úmyslu přihlášenou ochrannou známku užívat“

Ve věci C-371/18,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Soud lorda kancléře, Spojené království] ze dne 27. dubna 2018, došlým Soudnímu dvoru dne 6. června 2018, v řízení

Sky plc,

Sky International AG,

Sky UK Ltd

proti

SkyKick UK Ltd,

SkyKick Inc.,

SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda senátu, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (zpravodajka) a N. Piçarra, soudci,

generální advokát: E. Tančev,

vedoucí soudní kanceláře: M. Aleksejev, vedoucí oddělení,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 20. května 2019,

* Jednací jazyk: angličtina.

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Sky plc, Sky International AG a Sky UK Ltd P. Robertsem a G. Hobbsem, QC, zmocněnými D. Rosem, jakož i A. Ward a E. Preston, solicitors,
- za SkyKick UK Ltd a SkyKick Inc. A. Tsoutsanisem, advocaat, jakož i T. Hickmanem a S. Malyniczem, QC, a S. Baranem, barrister, zmocněnými J. Linnekerem a S. Sheikh-Brown, solicitors,
- za vládu Spojeného království Z. Lavery a S. Brandonem, jako zmocněnci, ve spolupráci s N. Saundersem, QC,
- za francouzskou vládu R. Coesmem, D. Colasem a D. Segoinem, jakož i A.-L. Desjonquères a A. Daniel, jako zmocněnci,
- za maďarskou vládu M. Z. Fehérem a D. R. Gesztelyim, jako zmocněnci,
- za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,
- za slovenskou vládu B. Ricziovou, jako zmocněnkyní,
- za finskou vládu H. Leppo, jako zmocněnkyní,
- za Evropskou komisi S. L. Kalédou a J. Samnadda, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 16. října 2019,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu unijního práva v oblasti ochranných známek Evropské unie a sbližování právních předpisů členských států o ochranných známkách.
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Sky plc, Sky International AG a Sky UK Ltd (dále jen společně „Sky a další“) na straně jedné a společnostmi SkyKick UK Ltd a SkyKick Inc. (dále jen společně „společnosti SkyKick“) na straně druhé ohledně toho, že společnosti SkyKick údajně porušily práva vyplývající z ochranných známek Evropské unie a národní ochranné známky Spojeného království náležejících Sky a dalším.

Právní rámec

Mezinárodní právo

- 3 Na mezinárodní úrovni právo ochranných známek upravuje úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsaná v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněná dne 28. září 1979 (Recueil des traités des Nations unies, sv. 828, č. 11851, s. 305, dále jen „Pařížská úmluva“). Všechny členské státy Evropské unie jsou stranami této úmluvy.
- 4 Podle článku 19 Pařížské úmluvy si státy, na které se tato úmluva vztahuje, vyhrazují právo sjednat odděleně mezi sebou zvláštní dohody na ochranu průmyslového vlastnictví.

- 5 Toto ustanovení sloužilo jako základ pro přijetí Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, přijaté na diplomatické konferenci v Nice dne 15. června 1957, naposledy revidované v Ženevě dne 13. května 1977 a pozměněné dne 28. září 1979 (Recueil des traités des Nations unies, sv. 1154, č. I 18200, s. 89, dále jen „Niceská dohoda“).
- 6 Článek 1 Niceské dohody stanoví:
- „1. Státy, které jsou vázány touto dohodou, tvoří Zvláštní unii a přijímají společné třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (dále jen „třídění“).
2. Třídění obsahuje:
- I. seznam tříd, k němuž jsou v případě potřeby připojeny vysvětlivky;
- II. abecední seznam výrobků a služeb [...] s označením třídy, do které se zařazuje každý výrobek nebo služba.
- [...]“
- 7 Článek 2 Niceské dohody, nadepsaný „Právní dosah a použití třídění“, zní následovně:
- „1. S výhradou závazků uložených touto dohodou je dosah třídění takový, jaký mu přiznává každý stát Zvláštní unie. Zejména pak mezinárodní třídění nezavazuje státy Zvláštní unie ani pokud jde o posouzení rozsahu ochrany známky, ani pokud jde o uznání známek služeb.
2. Každý ze států Zvláštní unie si vyhrazuje možnost použít třídění buď jako systému hlavního, nebo systému pomocného.
3. Příslušné úřady států Zvláštní unie uvádějí v úředních listinách a úředních publikacích o zápisech známek čísla tříd třídění, do nichž patří výrobky nebo služby, pro něž se známka zapisuje.
4. Skutečnost, že v abecedním seznamu [výrobků a služeb] se uvádí určitý název, se nijak nedotýká práv, která mohou existovat k tomuto názvu.“
- 8 Třídění uvedené v článku 1 Niceské dohody (dále jen „Niceské třídění“) obsahuje od svého osmého vydání, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2002, 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb. Každá třída je označena jedním nebo několika obecnými údaji, které se obecně nazývají „záhlaví tříd“, jež obecně uvádějí oblasti, do nichž výrobky nebo služby dané třídy v zásadě patří.
- 9 Podle poučení pro uživatele Niceského třídění je ke zjištění správného zařazení každého jednotlivého výrobku nebo služby nutné nahlédnout zejména do abecedního seznamu výrobků a služeb a současně vzít v úvahu vysvětlivky vztahující se k různým třídám.

Unijní právo

Nařízení o ochranné známce Evropské unie

- 10 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 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) (dále jen „nařízení č. 40/94“) bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), jež vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. Toto nařízení, ve znění nařízení Evropského parlamentu

a Rady (EU) 2015/2424 a Rady ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21) (dále jen „nařízení č. 207/2009“), bylo s účinkem ode dne 1. října 2017 rovněž zrušeno a nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

11 Vzhledem ke dni podání žádostí o ochranu ochranných známek Společenství dotčených v původním řízení je třeba projednávanou žádost o rozhodnutí o předběžné otázce přezkoumat s ohledem na ustanovení nařízení č. 40/94.

12 Článek 4 nařízení č. 40/94, který definuje označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství, stanovil:

„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

13 Článek 7 tohoto nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, v odst. 1 stanovil:

„Do rejstříku se nezapíšou:

- a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;
- b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
- c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
- d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;
- e) označení, která jsou tvořena výlučně:
 - i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku;
 - [nebo]
 - ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku;
 - [nebo]
 - iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;
- f) ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy;
- g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby;
- h) ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a které mají být zamítnuty podle článku 6 ter Pařížské úmluvy;
- i) ochranné známky, které obsahují znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy a jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejich zápisu.

[...]“

- 14 Článek 15 uvedeného nařízení, nadepsaný „Užívání ochranné známky Společenství“, v odst. 1 stanovil:

„Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Společenství řádně ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

[...]“

- 15 Článek 38 odst. 1 tohoto nařízení stanovil:

„Není-li známka podle článku 7 způsobilá zápisu pro všechny výrobky nebo služby, pro které je podána přihláška ochranné známky Společenství nebo pro některé z nich, přihláška se pro příslušné výrobky nebo služby zamítne.“

- 16 Článek 50 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Důvody zrušení“, v odst. 1 písm. a) stanovil:

„Ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství dojde na základě návrhu podaného u [Ú]řadu [pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

- a) pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; nikdo však nemůže dát návrh na zrušení ochranné známky Společenství, pokud v období mezi uplynutím této lhůty a podáním návrhu nebo protinávrhu majitel začal ochrannou známku řádně užívat nebo v užívání pokračoval; k zahájení užívání nebo k pokračování v užívání, k němuž došlo ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu nebo protinávrhu, přičemž tato lhůta počíná běžet nejdříve po uplynutí nepřerušného období pěti let neužívání, se však nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh nebo protinávrh.“

- 17 Článek 51 tohoto nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody neplatnosti“, zněl takto:

„1. Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u [Ú]řadu [pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

- a) pokud byla ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s článkem 7;
b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

[...]

3. Existuje-li důvod ke zrušení [neplatnosti] pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka Společenství zapsána, prohlásí se známka za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.“

- 18 Článek 96 uvedeného nařízení, nadepsaný „Protinávry“, v odst. 1 stanovil:

„Protinávrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti může být založen jen na důvodech pro zrušení nebo neplatnost uvedených v tomto nařízení.“

19 Článek 167 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanovil:

„Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.“

Směrnice, kterými se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

20 První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), byla s účinkem ode dne 28. listopadu 2008 zrušena a nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25, a oprava Úř. věst. 2009, L 11, s. 86). Posledně uvedená směrnice byla zrušena a nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1), a to v souladu s článkem 55 posledně uvedené směrnice s účinkem ode dne 15. ledna 2019.

21 Vzhledem ke dni podání žádostí o ochranu národní ochranné známky dotčené v původním řízení je třeba projednávanou žádost o rozhodnutí o předběžné otázce přezkoumat s ohledem na ustanovení první směrnice 89/104.

22 Pátý, sedmý a osmý bod odůvodnění první směrnice 89/104 uváděly:

„[V]zhledem k tomu, že členské státy si rovněž podrží úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek získaných zápisem; že mohou například stanovit formu řízení ve věcech zápisu a neplatnosti, rozhodnout, zda starší práva musejí 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;

[...]

vzhledem k tomu, že dosažení cílů, jež sblížení právních předpisů sleduje, předpokládá, že podmínky pro nabytí a udržení práva k zapsané ochranné známce jsou v zásadě ve všech členských státech stejné; že je proto žádoucí vyhotovit příkladný seznam označení, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží nebo služeb jiných podniků; že důvody zamítnutí nebo neplatnosti týkající se samotné známky, například nedostatečná rozlišovací způsobilost, nebo týkající se střetu mezi ochrannou známkou a staršími právy musí být vyjmenovány taxativním způsobem, i když některé z těchto důvodů jsou uvedeny fakultativně pro členské státy, které tudíž budou moci zachovat nebo zavést tyto důvody ve svých právních předpisech; 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 ustanovení;

vzhledem k tomu, že pro snížení celkového počtu ochranných známek zapsaných a chráněných ve Společenství a tím i snížení počtu sporů, které mezi nimi vznikají, je třeba vyžadovat, aby zapsané ochranné známky byly skutečně užívány pod hrozbou jejich zrušení; že je nutné stanovit, že ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence neužívané starší ochranné známky, přičemž členské státy mohou použít stejnou zásadu ve vztahu k zápisu ochranné známky nebo mohou stanovit, že ochrannou známkou nelze účinně uplatnit v řízení o porušení práva, je-li na základě námitky shledáno, že majitel ochranné známky může být zbaven svých práv; že ve všech těchto případech stanoví [členské] státy platná procesní pravidla.“

23 Článek 2 této směrnice stanovil:

„Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.“

24 Článek 3 uvedené směrnice v odst. 1 a 2 stanovil:

„1. Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

- a) označení, která nemohou tvořit ochrannou známku;
- b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
- c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
- d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;
- e) označení, která jsou tvořena výlučně:
 - tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží,
 - tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku,
 - tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu;
- f) ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy;
- g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ zboží nebo služby;
- h) ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být zamítnuty nebo prohlášeny za neplatné podle článku 6 ter [Pařížské úmluvy].

2. Každý členský stát může stanovit, že ochranná známka nebude zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud:

[...]

d) přihlášku ochranné známky podal přihlašovatel, který nebyl v dobré víře.“

25 Článek 12 této směrnice v odst. 1 stanovil:

„Majitel ochranné známky může být zbaven svých práv, jestliže po nepřetržitou dobu pěti let ochrannou známku skutečně neužíval v členském státě pro zboží či služby, pro které byla zapsána, a nejsou-li řádné důvody pro její neužívání [...]“

26 Článek 13 první směrnice 89/104 stanovil:

„Existují-li důvody zamítnutí, zrušení nebo neplatnosti ochranné známky jen pro část zboží nebo služeb, pro něž byla ochranná známka zapsána nebo přihlášena, týká se zamítnutí přihlášky nebo zrušení či neplatnost ochranné známky pouze tohoto zboží nebo služeb.“

27 Článek 18 směrnice 2008/95 stanovil:

„Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.“

Právo Spojeného království

28 Trade Marks Act 1994 (zákon o ochranných známkách z roku 1994) provedl první směrnici 89/104 do práva Spojeného království. Článek 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách z roku 1994 neodpovídá žádnému ustanovení této směrnice. Toto ustanovení stanoví:

„V přihlášce [ochranné známky] se prohlásí, že ochranná známka je užívána přihlašovatelem nebo s jeho souhlasem pro [výrobky a služby uvedené v přihlášce ochranné známky] anebo že má v dobré víře v úmyslu tuto ochrannou známku takto užívat.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

29 Sky a další jsou majitelkami čtyř obrazových a slovních ochranných známek Společenství a jedné národní slovní ochranné známky Spojeného království, které obsahují slovo „Sky“ (dále jen společně „ochranné známky dotčené v původním řízení“). Tyto ochranné známky byly zapsány pro velký počet výrobků a služeb v určitých třídách Niceského třídění, zejména ve třídách 9 a 38.

30 Sky a další podaly proti společnostem SkyKick před předkládajícím soudem, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Soud lorda kancléře, Spojené království], žalobu pro porušení práv z ochranných známek dotčených v původním řízení. Za účelem svých žalob pro porušení práv z ochranných známek se Sky a další odvolávají na zápis ochranných známek dotčených v původním řízení pro výrobky náležející do třídy 9 ve smyslu Niceského třídění, a sice počítačový software, počítačový software poskytovaný z internetu, počítačový software a telekomunikační přístroje umožňující připojení k databázím a k internetu, ukládání dat, jakož i služby náležející do třídy 38 ve smyslu tohoto třídění, a sice telekomunikační služby, elektronické poštovní služby, služby internetových portálů, informatické služby umožňující konzultaci a získávání informací, zpráv, textů, zvuků, obrazů a dat prostřednictvím počítače nebo počítačové sítě. Předkládající soud zdůrazňuje, že všechny ochranné známky dotčené v původním řízení nejsou zapsány pro toto zboží a tyto služby.

31 Tento soud rovněž uvádí, že Sky a další užívaly ochranné známky dotčené v původním řízení v širokém rozsahu pro celou škálu výrobků a služeb, které spadají pod jejich hlavní oblasti činnosti, a sice televizní vysílání, telefonii a poskytování širokopásmového připojení. Není zpochybňováno, že tyto ochranné známky jsou známé ve Spojeném království i v Irsku ve všech těchto oblastech. Sky a další však nenabízejí žádné produkty nebo služby migrace e-mailů nebo cloudového ukládání (Cloud storage) a nic nenasvědčuje tomu, že by je plánovaly v budoucnosti poskytovat. Tři hlavní produkty nabízené společnostmi SkyKick jsou založeny na počítačovém softwaru jakožto službě (software as a service nebo SaaS) a týkají se cloudové migrace (Cloud), cloudového ukládání a cloudové správy aplikací.

- 32 V rámci tohoto řízení společnosti SkyKick podaly protinávrh na prohlášení neplatnosti ochranných známek dotčených v původním řízení. Na podporu tohoto protinávrhu tvrdí, že tyto ochranné známky byly zapsány pro zboží a služby, které nejsou specifikovány dostatečně jasně a přesně. Společnosti SkyKick se v tomto ohledu odvolávají na rozsudek ze dne 19. června 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).
- 33 V tomto kontextu si předkládající soud zaprvé klade otázku, zda lze takový důvod neplatnosti uplatnit proti zapsané ochranné známce. V tomto ohledu předkládající soud připomíná, že Soudní dvůr v tomto rozsudku rozhodl, že přihlašovatel ochranné známky musí označit výrobky a služby, pro které je ochrana ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně, aby příslušné orgány a třetí osoby mohly určit rozsah ochrany poskytnuté ochrannou známkou. V opačném případě by vnitrostátní úřad nebo Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) musel přihlášku zamítnout, pokud by specifikace nebyla změněna tak, aby byla dostatečně jasná a přesná.
- 34 Tento soud má za to, že z judikatury vzešlé z uvedeného rozsudku však nevyplývá, že by dotčená ochranná známka mohla být prohlášena za neplatnou po zápisu z důvodu, že specifikace postrádá jasnost či přesnost.
- 35 Zdůrazňuje, že pokud jde o ochrannou známkou Evropské unie, čl. 128 odst. 1 nařízení 2017/1001 stanoví, že protinávrh na prohlášení neplatnosti „může být založen jen na důvodech [...] neplatnosti uvedených v tomto nařízení“. V projednávané věci se společnosti SkyKick opírají o důvod stanovený v čl. 59 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, vykládaný ve světle článku 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, které nevyžadují, aby specifikace výrobků a služeb v přihlášce ochranné známky Evropské unie byla jasná a přesná. Stejně je tomu tak v případě národní ochranné známky.
- 36 Zadruhé za předpokladu, že by takový důvod mohl být uplatněn, si předkládající soud klade otázku, zda lze specifikace výrobků a služeb zpochybnit pro všechny ochranné známky dotčené v původním řízení. Uvádí, že společnosti SkyKick tvrdí, že ve věci v původním řízení identifikace výrobků a služeb, na které se tyto ochranné známky vztahují, postrádá jasnost a přesnost, s výjimkou „telekomunikačních služeb“ a „elektronických poštovních služeb“ ve třídě 38. Společnosti SkyKick a Sky a další mají rozdílný názor ohledně jasnosti a přesnosti specifikací „počítačový software“, „počítačový software poskytovaný z internetu“ a „počítačový software a telekomunikační přístroje umožňující připojení k databázím a k internetu.“
- 37 V tomto ohledu má předkládající soud za to, že zápis ochranné známky pro „počítačový software“ je příliš široký, a tudíž v rozporu s veřejným zájmem, neboť majiteli přiznává mimořádně rozsáhlý monopol, který nemůže být odůvodněn obchodním zájmem. Předkládající soud má nicméně za to, že to nutně neznamená, že výraz „počítačový software“ postrádá jasnost a přesnost. Předkládající soud si však klade otázku, do jaké míry by se údaje obsažené ve společném sdělení evropské sítě ochranných známek a (průmyslových) vzorů (ETMDN) ze dne 28. října 2015 o společné praxi v oblasti obecných údajů uvedených v záhlavích třídy Niceského třídění týkajících se „strojů“ ve třídě 7 ve smyslu tohoto třídění nemohly použít rovněž na „počítačový software“.
- 38 Zatřetí si předkládající soud klade otázku, zda platnost ochranných známek dotčených v původním řízení může být dotčena tím, že v době podání žádosti o ochranu přihlašovatel nebyl v dobré víře.
- 39 Společnosti SkyKick před tímto soudem totiž tvrdí, že ochranné známky dotčené v původním řízení byly zapsány ve zlé víře, jelikož Sky a další neměly v úmyslu je užívat pro všechny výrobky a služby uvedené v zápisu těchto ochranných známek. Všechny uvedené ochranné známky tak musí být prohlášeny za neplatné nebo přinejmenším zčásti prohlášeny za neplatné pro zboží a služby, pro něž Sky a další neměly žádný úmysl je užívat.

- 40 Podle názoru uvedeného soudu usnadňuje zápis ochranných známek, ačkoli není požadováno jejich skutečné užívání, řízení o zápisu a umožňuje majitelům snadněji získat ochranu těchto ochranných známek před jejich uvedením na trh. Skutečnost, že je usnadněn zápis nebo že je pokryta příliš rozsáhlá oblast, však představuje překážku vstupu třetích osob na trh a vede k erozi veřejně dostupných označení. Možnost zápisu ochranné známky bez úmyslu ji užívat pro všechny nebo část uvedených výrobků a služeb tak umožňuje zneužití, což by bylo škodlivé, pokud by mimoto neexistovala žádná možnost zpochybnit zneužívající zápis na základě uplatnění neexistence dobré víry majitele dotčené ochranné známky. Předkládající soud zdůrazňuje, že ve své judikatuře se soudy Spojeného království soustředily na požadavek týkající se úmyslu užívat dotčenou ochrannou známku pro výrobky a služby uvedené v přihlášce k zápisu z důvodu, že v právu tohoto členského státu existuje čl. 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách z roku 1994.
- 41 Předkládající soud si přitom klade otázku týkající se slučitelnosti tohoto ustanovení s unijním právem. Za předpokladu, že by taková slučitelnost byla prokázána, má předkládající soud rovněž pochybnosti ohledně dosahu podmínky týkající se úmyslu užívat ochrannou známku pro výrobky a služby, pro které byla zapsána.
- 42 Zaprvé, i když unijní právo takový úmysl výslovně nestanoví a za současného stavu tohoto práva není možné, aby zapsaná ochranná známka mohla být vymazána z rejstříku z důvodu neužívání před uplynutím lhůty pěti let, judikatura Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie uvádí, že za určitých okolností by skutečnost, že je zápis ochranné známky požadován bez jakéhokoli úmyslu užívat ji pro uvedené výrobky a služby, mohla zakládat neexistenci dobré víry majitele této ochranné známky v době podání žádosti o ochranu.
- 43 Zadruhé z této judikatury podle něj vyplývá, že k prokázání neexistence dobré víry přihlašovatele nestačí, aby posledně uvedený požádal o zápis dotčené ochranné známky pro širokou škálu výrobků a služeb, může-li uplatnit rozumný obchodní důvod pro požádání o takovou ochranu vzhledem k užívání této ochranné známky. Kromě toho její potenciální užívání nestačí k prokázání neexistence dobré víry.
- 44 Zatřetí citovaná judikatura umožňuje podle předkládajícího soudu mít za to, že v některých případech by přihlašovatel mohl podat přihlášku zčásti v dobré víře a zčásti ve zlé víře, měl-li v úmyslu užívat ochrannou známku pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána.
- 45 V případě, že přihlašovatel ochranné známky podal přihlášku k zápisu ve zlé víře, pokud jde o část výrobků a služeb, a v dobré víře, pokud jde o jinou část, klade si předkládající soud otázku, zda neplatnost musí být úplná, či částečná.
- 46 Předkládající soud má za to, že ve věci v původním řízení existují skutečnosti prokazující to, že v okamžiku zápisu ochranných známek dotčených v původním řízení Sky a další neměly v úmyslu je užívat pro všechny výrobky a služby uvedené v zápisech. Tyto zápisy se týkají výrobků a služeb, pro které Sky a další neměly žádný obchodní důvod požádat o ochranu, takže zahrnutí takových výrobků a služeb spadá do strategie Sky a dalších za účelem získání velmi rozsáhlé ochrany ochranných známek.
- 47 Za těchto podmínek se High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Soud lorda kancléře] rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Může být ochranná známka [Evropské] unie 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 takový 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, takže není dostatečně jasný a přesný 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 ochranné známky bez jakéhokoli úmyslu ji užívat pro specifikované výrobky a 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 ve zlé víře, 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 a služby?
- 5) Je čl. 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách z roku 1994 slučitelný se směrnicí [2015/2436] a směrnicemi, které jí předcházely?

K předběžným otázkám

Úvodní poznámky

- 48 Úvodem je třeba uvést, že otázky předkládajícího soudu se týkají výkladu ustanovení týkajících se absolutních důvodů neplatnosti ochranné známky Evropské unie nebo národní ochranné známky, aniž se vztahují ke konkrétnímu nařízení nebo směrnici. Proto je třeba určit unijní právo použitelné na spor v původním řízení *ratione temporis*.
- 49 V tomto ohledu je třeba podobně jako generální advokát v bodě 33 jeho stanoviska uvést, že pokud jde o návrhy na prohlášení neplatnosti ochranných známek Evropské unie nebo národních ochranných známek, je pro určení použitelného hmotného práva rozhodující den, kdy byla podána přihláška těchto ochranných známek (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. května 2014, Bimbo v. OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, bod 12 a citovaná judikatura).
- 50 V projednávané věci ze žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce vyplývá, že všechny žádosti o ochranu pro ochranné známky dotčené v původním řízení byly podány mezi 14. dubnem 2003 a 20. říjnem 2008.
- 51 Článek 167 nařízení č. 207/2009 přitom jednak stanovil, že toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*, přičemž k jeho vyhlášení došlo dne 24. března 2009. Dále pak článek 18 směrnice 2008/95 rovněž stanovil, že tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*, přičemž k jejímu vyhlášení došlo dne 8. listopadu 2008.
- 52 Z toho vyplývá, že vzhledem k tomu, že přihlášky ochranných známek dotčených v původním řízení byly podány před datem vstupu nařízení č. 207/2009 a směrnice 2008/95 v platnost, spadají *ratione temporis*, pokud jde o ochranné známky Společenství dotčené v původním řízení, do působnosti nařízení č. 40/94, a pokud jde o národní ochrannou známku dotčenou v původním řízení, do působnosti první směrnice 89/104.
- 53 Z toho vyplývá, že otázky týkající se výkladu unijního práva uvedené v projednávané žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce je třeba chápat v tom smyslu, že se týkají jednak ustanovení nařízení č. 40/94 a jednak ustanovení první směrnice 89/104.

K první a druhé otázce

- 54 Podstatou první a druhé otázky předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je, zda články 7 a 51 nařízení č. 40/94, jakož i článek 3 první směrnice 89/104 musí být vykládány v tom smyslu, že ochranná známka Společenství nebo národní ochranná známka může být prohlášena za zcela nebo částečně neplatnou z důvodu, že výrazy použité k označení výrobků a služeb, pro které byla tato ochranná známka zapsána, postrádají jasnost a přesnost. V případě kladné odpovědi se tento soud táže, zda výraz „počítačový software“ splňuje tento požadavek jasnosti a přesnosti.
- 55 Za účelem odpovědi na tyto otázky je třeba zaprvé přezkoumat, zda nedostatek jasnosti a přesnosti výrazů použitých k označení výrobků a služeb, na které se vztahuje ochranná známka, představuje jako takový absolutní důvod neplatnosti národní ochranné známky nebo ochranné známky Společenství.
- 56 Pokud jde jednak o ustanovení první směrnice 89/104, je třeba uvést, že článek 3 této směrnice obsahuje seznam důvodů neplatnosti, mezi kterými není uveden nedostatek jasnosti a přesnosti výrazů použitých k označení výrobků a služeb, na které se vztahuje zápis národní ochranné známky. Sedmý bod odůvodnění uvedené směrnice přitom uvádí, že tyto důvody neplatnosti jsou vyjmenovány taxativním způsobem, i když některé z těchto důvodů jsou uvedeny fakultativně pro členské státy (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, bod 74; ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, bod 78, a ze dne 9. března 2006, Matratzen Concord, C-421/04, EU:C:2006:164, bod 19). Tato směrnice tak zakazuje členským státům stanovit jiné důvody prohlášení neplatnosti, než jsou důvody, které tato směrnice výslovně stanoví (obdobně viz rozsudek ze dne 27. června 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, bod 42).
- 57 Co se dále týče ustanovení nařízení č. 40/94, je třeba uvést, že jeho čl. 7 odst. 1 je téměř totožného znění jako čl. 3 odst. 1 první směrnice 89/104. Pokud jde o čl. 51 odst. 1 nařízení č. 40/94, jeho písm. a) pouze odkazuje na článek 7 tohoto nařízení, zatímco jeho písm. b) stanoví jako důvod neplatnosti tentýž důvod, který je uveden v čl. 3 odst. 2 písm. d) první směrnice 89/104. Naproti tomu nedostatek jasnosti a přesnosti výrazů použitých k označení výrobků nebo služeb, na které se vztahuje zápis ochranné známky Společenství, není v těchto ustanoveních zmíněného nařízení uveden. Stejně tak článek 96 téhož nařízení, týkající se protinávrhů, blíže stanoví, že protinávrh na prohlášení neplatnosti může být založen jen na důvodech neplatnosti uvedených v nařízení č. 40/94.
- 58 Z toho vyplývá, že stejně jako článek 3 první směrnice 89/104 musí být čl. 7 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 nařízení č. 40/94 vykládány v tom smyslu, že poskytují taxativní výčet absolutních důvodů neplatnosti ochranné známky Společenství.
- 59 Článek 3 první směrnice 89/104, ani výše uvedená ustanovení nařízení č. 40/94 přitom mezi důvody, které jsou v nich uvedeny, neuvádí nedostatek jasnosti a přesnosti výrazů použitých k označení výrobků nebo služeb, na které se vztahuje zápis ochranné známky Společenství.
- 60 Z předcházejících úvah vyplývá, že nedostatek jasnosti a přesnosti výrazů použitých k označení výrobků nebo služeb, na které se vztahuje zápis národní ochranné známky nebo ochranné známky Společenství, nemůže být považován za důvod neplatnosti dotčené národní ochranné známky nebo ochranné známky Společenství ve smyslu článku 3 první směrnice 89/104 nebo článků 7 a 51 nařízení č. 40/94.
- 61 V každém případě je třeba dodat, že rozsudek ze dne 19. června 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) nemůže být vykládán v tom smyslu, že Soudní dvůr měl v úmyslu uznat další důvod neplatnosti, který není obsažen ve výčtu uvedeném v čl. 7 odst. 1 a v článku 51 nařízení č. 40/94, jakož i v článku 3 první směrnice 89/104. Soudní dvůr totiž v bodech 29 a 30 rozsudku ze dne 16. února 2017, Brandconcern v. EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122) uvedl, že rozsudek ze dne 19. června 2012, Chartered Institute of Patent

Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) upřesnil pouze požadavky týkající se nových přihlášek k zápisu jako ochranných známek Evropské unie, a netýká se tedy ochranných známek, které již byly zapsány ke dni jeho vyhlášení (rozsudek ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, bod 38).

- 62 Zadruhé je třeba přezkoumat, zda třebaže nedostatek jasnosti a přesnosti výrazů použitých k označení výrobků nebo služeb, na které se vztahuje zápis ochranné známky, není důvodem neplatnosti národní ochranné známky nebo ochranné známky Společenství, spadá pod jeden z absolutních důvodů neplatnosti výslovně stanovených v článku 51 nařízení č. 40/94 vykládaném ve spojení s jeho článkem 7 nebo v článku 3 první směrnice 89/104.
- 63 Společnosti SkyKick zprvce navrhuje, aby požadavek jasnosti a přesnosti výrobků a služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, bylo možné spojit s požadavkem na grafické ztvárnění, který pro ochranné známky Společenství vyplývá z výkladu článku 4 ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, a pro národní ochranné známky vyplývá z výkladu článku 2 ve spojení s čl. 3 odst. 1 písm. a) první směrnice 89/104.
- 64 Je zajisté pravda, že Soudní dvůr v bodě 51 rozsudku ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748) s ohledem na požadavek na grafické ztvárnění uvedl, že hospodářské subjekty musí mít možnost se s jasností a přesností ujistit o provedených zápisech nebo přihláškách k zápisu podaných jejich skutečnými nebo možnými konkurenty, a získat tak relevantní informace o právech třetích osob. Tyto úvahy však platí pouze pro identifikaci označení, která mohou tvořit ochrannou známku, a nelze z toho vyvodit, že by se takový požadavek jasnosti a přesnosti měl vztahovat rovněž na pojmy použité ve vztahu k výrobkům a službám, pro které byla dotčená ochranná známka zapsána.
- 65 Zadruhé je třeba určit, zda nedostatek jasnosti a přesnosti výrazů použitých k označení výrobků a služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, může jako takový způsobit neplatnost dotčené ochranné známky na základě čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94 a čl. 3 odst. 1 písm. f) první směrnice 89/104 z důvodu, že je takový nedostatek v rozporu s veřejným pořádkem.
- 66 V tomto ohledu stačí uvést, že pojem „veřejný pořádek“ ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94 a čl. 3 odst. 1 písm. f) první směrnice 89/104 nelze chápat tak, že se vztahuje k takovým vlastnostem týkajícím se samotné přihlášky k zápisu, jako je jasnost a přesnost výrazů použitých k označení výrobků nebo služeb uvedených v tomto zápisu, bez ohledu na vlastnosti označení, jehož zápis jako ochranné známky je požadován.
- 67 Z toho vyplývá, že nelze mít za to, že takový nedostatek jasnosti a přesnosti výrazů označujících výrobky nebo služby uvedené v zápisu ochranné známky je v rozporu s veřejným pořádkem ve smyslu těchto ustanovení.
- 68 V každém případě je třeba pro úplnost dodat, že na základě čl. 50 odst. 1 nařízení č. 40/94 a článku 12 první směrnice 89/104 může ke zrušení práv majitele ochranné známky dojít, pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka na relevantním území řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.
- 69 Článek 50 odst. 2 nařízení č. 40/94 a článek 13 první směrnice 89/104 rovněž blíže uvádějí, že existuje-li důvod zrušení ochranné známky pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, týká se zrušení pouze těchto výrobků nebo služeb.
- 70 Z těchto ustanovení tak vyplývá, že národní ochranná známka nebo ochranná známka Společenství zapsaná pro soubor výrobků nebo služeb, jejichž označení postrádá jasnost a přesnost, může být v každém případě chráněna pouze pro výrobky a služby, pro které byla řádně užívána.

- 71 Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem je třeba na první a druhou otázku odpovědět tak, že články 7 a 51 nařízení č. 40/94, jakož i článek 3 první směrnice 89/104 musí být vykládány v tom smyslu, že ochranná známka Společenství nebo národní ochranná známka nemůže být prohlášena za zcela nebo částečně neplatnou z důvodu, že výrazy použité k označení výrobků a služeb, pro které byla tato ochranná známka zapsána, postrádají jasnost a přesnost.

Ke třetí a čtvrté otázce

- 72 Podstatou třetí a čtvrté otázky předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je, zda čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a čl. 3 odst. 2 písm. d) první směrnice 89/104 musí být vykládány v tom smyslu, že přihláška ochranné známky bez jakéhokoli úmyslu ji užívat pro výrobky a služby uvedené v zápisu zakládá neexistenci dobré víry ve smyslu těchto ustanovení, a v případě kladné odpovědi zda čl. 51 odst. 3 tohoto nařízení č. 40/94 a článek 13 první směrnice 89/104 musí být vykládány v tom smyslu, že pokud se neexistence úmyslu užívat ochrannou známku v souladu s jejími základními funkcemi týká pouze některých výrobků nebo služeb uvedených v zápise, týká se neplatnost této ochranné známky pouze těchto výrobků nebo služeb.
- 73 Pokud jde zaprvé o otázku, zda čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a čl. 3 odst. 2 písm. d) první směrnice 89/104 musí být vykládány v tom smyslu, že přihláška ochranné známky bez jakéhokoli úmyslu ji užívat pro výrobky a služby uvedené v zápisu zakládá neexistenci dobré víry ve smyslu těchto ustanovení, je třeba připomenout, že tato ustanovení v podstatě stanoví, že ochranná známka může být prohlášena za neplatnou, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky nebyl v dobré víře. Toto nařízení ani tato směrnice definici pojmu „nedostatek jednání] v dobré víře“ neposkytují. Je však třeba poznamenat, že tento pojem je autonomním pojmem unijního práva a že s ohledem na potřebu soudržného uplatňování vnitrostátních režimů ochranných známek a režimu ochranných známek Unie je třeba uvedený pojem vykládat stejným způsobem jak v kontextu první směrnice 89/104, tak v kontextu nařízení č. 40/94 (obdobně viz rozsudek ze dne 27. června 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, body 34 a 35).
- 74 Soudní dvůr měl příležitost rozhodnout, že kromě skutečnosti, že v souladu se svým obvyklým významem v běžném jazyce předpokládá pojem „[nedostatek jednání] v dobré víře“ určitý stav myslí nebo nepoctivý úmysl, je třeba pro účely jeho výkladu zohlednit zvláštní kontext práva ochranných známek, kterým je obchodní styk. V tomto ohledu je cílem unijních pravidel v oblasti ochranných známek zejména přispívat k systému nenarušené hospodářské soutěže v Unii, ve kterém 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 (rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 45 a citovaná judikatura).
- 75 Absolutní důvody neplatnosti uvedené v čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a v čl. 3 odst. 2 písm. d) první směrnice 89/104 se tak použijí, pokud z relevantních a shodujících se indicií vyplývá, že majitel ochranné známky podal přihlášku této ochranné známky nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem poškodit zájmy 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 připomenuté v předcházejícím bodě tohoto rozsudku, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu (rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 46).

- 76 Je zajisté pravda, že přihlašovatel ochranné známky není povinen uvést, ani dokonce přesně znát k datu podání své přihlášky k zápisu nebo k datu jejího zkoumání způsob, jakým bude přihlášenou ochrannou známkou užívat a že má majitel ochranné známky lhůtu v délce pěti let pro zahájení skutečného užívání v souladu se základní funkcí této ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. září 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, bod 22].
- 77 Jak však generální advokát uvedl v bodě 109 svého stanoviska, zápis ochranné známky, aniž měl přihlašovatel jakýkoli úmysl užívat ji pro výrobky a služby uvedené v tomto zápisu, může zakládat neexistenci dobré víry, není-li přihláška ochranné známky odůvodněna s ohledem na cíle stanovené v nařízení č. 40/94 a první směrnici 89/104. Taková neexistence dobré víry však může nastat pouze tehdy, pokud existují relevantní a shodující se objektivní indicie, které mají prokázat, že přihlašovatel dotčené ochranné známky měl ke dni podání její přihlášky v úmyslu buď poškodit zájmy třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu.
- 78 Neexistenci dobré víry přihlašovatele ochranné známky tedy nelze předpokládat pouze na základě zjištění, že v době podání své přihlášky k zápisu tento přihlašovatel nevykonával hospodářskou činnost odpovídající výrobkům a službám uvedeným ve zmíněné přihlášce.
- 79 Zadruhé je třeba určit, zda čl. 51 odst. 3 nařízení č. 40/94 a článek 13 první směrnice 89/104 musí být vykládány v tom smyslu, že pokud se neexistence úmyslu užívat ochrannou známkou v souladu s jejími základními funkcemi týká pouze některých výrobků nebo služeb uvedených v zápise, týká se neplatnost této ochranné známky pouze těchto výrobků nebo služeb.
- 80 V tomto ohledu stačí uvést, podobně jak uvedl generální advokát v bodě 125 svého stanoviska, že z těchto ustanovení jasně vyplývá, že týká-li se důvod neplatnosti pouze některých z výrobků nebo služeb, které jsou uvedeny v přihlášce k zápisu, ochranná známka se musí prohlásit za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.
- 81 Vzhledem k výše uvedenému je třeba na třetí a čtvrtou otázku odpovědět tak, že čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a čl. 3 odst. 2 písm. d) první směrnice 89/104 musí být vykládány v tom smyslu, že přihláška ochranné známky bez jakéhokoli úmyslu ji užívat pro výrobky a služby uvedené v zápisu zakládá neexistenci dobré víry ve smyslu těchto ustanovení, pokud přihlašovatel této ochranné známky měl v úmyslu buď poškodit zájmy třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu. Jestliže se neexistence úmyslu užívat ochrannou známkou v souladu se základními funkcemi ochranné známky týká pouze některých výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce ochranné známky, zakládá tato přihláška neexistenci dobré víry pouze v rozsahu, v němž se týká těchto výrobků nebo služeb.

K páté otázce

- 82 Podstatou páté otázky předkládajícího soudu je, zda první směrnice 89/104 musí být vykládána v tom smyslu, že brání ustanovení vnitrostátního práva, podle něhož přihlašovatel ochranné známky musí prohlásit, že tato ochranná známka je užívána pro výrobky a služby uvedené v přihlášce k zápisu nebo že má v dobré víře v úmyslu ji pro tyto účely užívat.
- 83 V tomto ohledu je třeba uvést, jak bylo připomenuto v bodě 56 tohoto rozsudku, že sedmý bod odůvodnění této směrnice blíže uvádí, že absolutní důvody neplatnosti stanovené v této směrnici jsou vyjmenovány taxativním způsobem, i když některé z těchto důvodů jsou uvedeny fakultativně pro

členské státy. Uvedená směrnice tak zakazuje členským státům, aby ve vnitrostátních právních předpisech provádějících tuto směrnici stanovily jiné důvody pro zamítnutí nebo prohlášení neplatnosti, než jsou důvody, které tato směrnice stanoví.

- 84 Naproti tomu si členské státy podrží, jak vyplývá z páteho bodu odůvodnění první směrnice 89/104, úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek získaných zápisem.
- 85 Z toho vyplývá, že i když členské státy mohou stanovit procesní ustanovení, která se jim jeví jako vhodná, taková ustanovení nemohou mít v praxi za účinek zavedení důvodů pro zamítnutí zápisu nebo prohlášení neplatnosti, které první směrnice 89/104 nestanoví.
- 86 Nelze tak mít za to, že ustanovení vnitrostátního práva, podle kterého musí přihlašovatel národní ochranné známky na základě pouhého procesního požadavku týkajícího se jejího zápisu prohlásit, že uvedená ochranná známka je užívána pro výrobky a služby uvedené v přihlášce k zápisu nebo že má v dobré víře v úmyslu ji pro tyto účely užívat, je neslučitelné s ustanoveními první směrnice 89/104. I když porušení takové povinnosti prohlášení může představovat důkaz pro účely prokázání případné neexistence dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky, takové porušení nemůže představovat důvod neplatnosti dotčené ochranné známky.
- 87 Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba na pátou otázku odpovědět tak, že první směrnice 89/104 musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání ustanovení vnitrostátního práva, podle něhož přihlašovatel ochranné známky musí prohlásit, že tato ochranná známka je užívána pro výrobky a služby uvedené v přihlášce k zápisu nebo že má v dobré víře v úmyslu ji pro tyto účely užívat potud, pokud porušení takové povinnosti nepředstavuje jako takové důvod neplatnosti již zapsané ochranné známky.

K nákladům řízení

- 88 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto:

- 1) Články 7 a 51 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006, jakož i článek 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládány v tom smyslu, že ochranná známka Společenství nebo národní ochranná známka nemůže být prohlášena za zcela nebo částečně neplatnou z důvodu, že výrazy použité k označení výrobků a služeb, pro které byla tato ochranná známka zapsána, postrádají jasnost a přesnost.
- 2) Článek 51 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006, a čl. 3 odst. 2 písm. d) první směrnice 89/104/EHS musí být vykládány v tom smyslu, že přihláška ochranné známky bez jakéhokoli úmyslu ji užívat pro výrobky a služby uvedené v zápisu zakládá neexistenci dobré víry ve smyslu těchto ustanovení, pokud přihlašovatel této ochranné známky měl v úmyslu buď poškodit zájmy třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu. Jestliže se neexistence úmyslu užívat ochrannou známku v souladu se

základními funkcemi ochranné známky týká pouze některých výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce ochranné známky, zakládá tato přihláška neexistenci dobré víry pouze v rozsahu, v němž se týká těchto výrobků nebo služeb.

- 3) První směrnice 89/104/EHS musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání ustanovení vnitrostátního práva, podle něhož přihlašovatel ochranné známky musí prohlásit, že tato ochranná známka je užívána pro výrobky a služby uvedené v přihlášce k zápisu nebo že má v dobré víře v úmyslu ji pro tyto účely užívat potud, pokud porušení takové povinnosti nepředstavuje jako takové důvod neplatnosti již zapsané ochranné známky.

Podpisy.