

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. januar 2020 — Sky plc, Sky International AG og Sky UK Limited mod Skykick UK Limited og Skykick Inc (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Chancery Division) — Det Forenede Kongerige)

(Sag C-371/18) ⁽¹⁾

(Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – EF-varemærker – forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 7 og 51 – første direktiv 89/104/EØF – artikel 3 og 13 – identifikation af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen – manglende opfyldelse af kravene om klarhed og præcision – ond tro hos ansøgeren – ingen hensigt om at bruge varemærket for de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen – helt eller delvist ugyldigt varemærke – national lovgivning, der forpligter ansøgeren til at erklære, at han har til hensigt at bruge det ansøgte varemærke)

(2020/C 137/10)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Sky plc, Sky International AG og Sky UK Limited

Sagsøgte: Skykick UK Limited og Skykick Inc

Konklusion

- 1) Artikel 7 og 51 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1891/2006 af 18. december 2006, og artikel 3 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at et EF-varemærke eller et nationalt varemærke ikke kan erklæres helt eller delvist ugyldigt med den begrundelse, at de begreber, der er anvendt til at betegne de varer og tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er blevet registreret, mangler tilstrækkelig klarhed og præcision.
- 2) Artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94, som ændret ved forordning nr. 1891/2006, og artikel 3, stk. 2, litra d), i første direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en varemærkeansøgning uden nogen hensigt til at bruge varemærket for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen, udgør en handling i ond tro som omhandlet i disse bestemmelser, hvis ansøgeren af dette varemærke enten havde til hensigt at skade tredjemandes interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt til — selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand — at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner. Når den manglende hensigt til at bruge varemærket i overensstemmelse med de væsentligste funktioner for et varemærke alene vedrører visse af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkeansøgningen, er denne ansøgning kun indgivet i ond tro, for så vidt som den vedrører disse varer eller tjenesteydelser.
- 3) Direktiv 89/104 skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter en varemærkeansøger skal erklære, at varemærket bruges til de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen, eller at denne i god tro har til hensigt at tage det i brug i så henseende, forudsat dog at tilsidesættelse af en sådan betingelse ikke som sådan udgør en ugyldighedsgrund for et allerede registreret varemærke.

⁽¹⁾ EUT C 276 af 6.8.2018.