

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 stycznia 2020 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) – Zjednoczone Królestwo] – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc

(Sprawa C-371/18) ⁽¹⁾

[Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Wspólnotowy znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuły 7 i 51 – Pierwsza dyrektywa 89/104/EWG – Artykuły 3 i 13 – Określenie towarów i usług objętych rejestracją – Niedochowanie wymogów jasności i precyzji – Zła wiara zgłaszającego – Brak zamiaru używania znaku towarowego dla towarów lub usług objętych rejestracją – Całkowite lub częściowe unieważnienie prawa do znaku towarowego – Ustawodawstwo krajowe zobowiązujące zgłaszającego do oświadczenia, że ma on zamiar używać zgłoszonego znaku towarowego]

(2020/C 137/10)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice (Chancery Division)

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Strona pozwana: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Sentencja

- 1) Artykuły 7 i 51 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., oraz art. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że prawa do wspólnotowego znaku towarowego lub krajowego znaku towarowego nie można unieważnić w całości lub w części na tej podstawie, że określeniom użytym do oznaczenia towarów i usług, dla których zarejestrowano ten znak, brakuje jasności i precyzji.
- 2) Artykuł 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zmienionego rozporządzeniem nr 1891/2006, oraz art. 3 ust. 2 lit. d) pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze w rozumieniu tych przepisów, jeżeli zgłaszający ten znak towarowy miał zamiar albo naruszania w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego. W razie gdy brak zamiaru używania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku towarowego dotyczy tylko niektórych towarów lub usług objętych zgłoszeniem znaku, zgłoszenie to stanowi działanie w złej wierze jedynie w zakresie, w jakim odnosi się ono do tych towarów lub usług.
- 3) Pierwszą dyrektywę 89/104 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, zgodnie z którym zgłaszający znak towarowy musi oświadczyć, że znak ten jest używany w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem do rejestracji lub że ma on w dobrej wierze zamiar jego używania w tych celach, pod warunkiem że naruszenie takiego obowiązku nie stanowi jako takie podstawy unieważnienia prawa do już zarejestrowanego znaku towarowego.

⁽¹⁾ Dz.U. C 276 z 6.8.2018.