STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA

přednesené dne 26. října 2006 [1]

I – Úvod

1. Oberster Patent- und Markensenat ve Vídni (nejvyšší senát pro záležitosti patentů a ochranných známek), nejvyšší rakouský správní orgán příslušný k projednávání určitých sporů ve věcech patentů a ochranných známek položil Soudnímu dvoru dvě předběžné otázky ohledně směrnice 89/104/EHS [2].

2. Spor se týká dvou aspektů povinnosti užívat ochrannou známku – jednak počátku doby, během které je tato povinnost přerušena po zápisu ochranné známky a jednak odůvodnění této nečinnosti po dobu delší pěti let, které ochromuje práva třetích osob domáhat se v této době zrušení nepoužívané ochranné známky.

3. Řešení vyžaduje, aby byl poprvé učiněn rozbor některých výrazů uvedených v čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 výše uvedené směrnice Společenství. Avšak vzhledem k tomu, že odvolací senát vyhledal soudní pomoc na základě čl. 234 ES poprvé a že není součástí rakouské soudní soustavy, je třeba přikročit, předtím než se budeme meritorně zabývat otázkami, k posouzení jeho legitimace k tomu, aby se na Soudní dvůr obrátil se svou žádostí o pomoc při výkladu.

II – Právní rámec

A – *Směrnice 89/104*

4. Článek 10 odst. 1 této směrnice pod nadpisem „Užívání ochranných známek" stanoví:

„Jestliže majitel bez řádného důvodu během období pěti let ode dne, kdy skončilo řízení

1 — Původní jazyk: španělština.

2 — První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS) (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

o přihlášce, ochrannou známku [v dotyčném členském státě] skutečně neužíval pro zboží či služby, pro které byla zapsána, nebo toto užívání přerušil na nepřetržité období pěti let, podléhá ochranná známka sankcím stanoveným touto směrnicí."

5. Za účelem harmonizace zrušení zapsaných ochranných známek čl. 12 odst. 1 uvedené směrnice stanoví:

„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 [...]"

B – *Rakouský zákon o ochranných známkách*

6. Podle § 33a odst. 1 rakouského Markenschutzgesetz (zákon o ochranných známkách) [3] má kdokoli právo navrhnout zrušení ochranné známky zapsané v Rakousku po dobu nejméně pěti let nebo ochranné známky, která v Rakousku požívá ochrany podle § 2 odst. 2, jestliže tato ochranná známka nebyla majitelem ani třetí osobou s jeho souhlasem na rakouském území řádně užívána jako ochranná známka pro výrobky a služby, pro které byla zapsána v průběhu pěti let předcházejících návrhu (§ 10a zákona), ledaže její majitel řádně odůvodní její neužívání.

7. Ustanovení § 2 odst. 2 téhož zákona rozšiřuje analogicky svoji působnost na práva k ochranné známce nabytá pro území Rakouské republiky na základě mezinárodních úmluv.

8. Podle předkládajícího senátu z § 33a odst. 1 a § 2 odst. 2 Markenschutzgesetz vyplývá, že u mezinárodních ochranných známek chráněných v Rakousku se okamžik počátku pětileté lhůty kryje s počátkem doby ochrany.

C – *Mezinárodní právo*

9. Relevantními mnohostrannými smlouvami jsou Pařížská úmluva na ochranu

3 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, naposledy novelizován BGBl. I 151/2005.

průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“) [4], Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen „Madridská dohoda“) [5] a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS“) [6].

10. Článek 5 C odst. 1 Pařížské úmluvy stanoví:

„Je-li v některé zemi užívání zapsané ochranné známky povinné, smí být zápis zrušen jen po přiměřené lhůtě, a tehdy, když účastník neospravedlní, proč známky nevyužíval.“

11. Madridská dohoda ve svém článku 4 stanoví zásadu rovnosti při ochranně mezinárodních a národních ochranných známek v zemích, pro které je zápis učiněn Mezinárodním úřadem. Ve svém článku 5 přiznává vnitrostátním orgánům právo odmítnout ochranu za podmínek stanovených Pařížskou úmluvou (odstavec 1) ve lhůtě stanovené vnitrostátním předpisem, která nesmí překročit jeden rok (odstavec 2).

12. Konečně článek 19 dohody TRIPS upravuje povinnost užívat ochrannou známku následovně:

„1. Jestliže se pro udržení zápisu vyžaduje užívání, může být zápis vymazán pouze pro neužívání po nepřerušené období nejméně tří let, pokud majitel ochranné známky neprokáže dobré důvody opírající se o existenci překážek pro takové užívání. Okolnosti vzniklé nezávisle na vůli majitele ochranné známky, které zakládají překážku pro užívání ochranné známky, jako je dovozní omezení nebo jiné podmínky států, vztahující se na zboží a služby chráněné ochrannou známkou, budou uznány jako dobré důvody pro neužívání.“

III – Spor v původním řízení a předběžné otázky

13. Společnost Lidl provozuje v Německu od roku 1973 řetězec supermarketů, přičemž

4 — Podepsaná dne 20. března 1883 v Paříži, naposledy revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněná dne 28. září 1979.

5 — Podepsaná v Madridu dne 14. dubna 1891, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněná dne 28. září 1979.

6 — Uruguajské kolo mnohostranných jednání (1986–1994) – Dohoda z Marrákeše z 15. dubna 1994, kterou sa zakládá Světová obchodní organizace, podepsaná v Marrákeši (Maroko) dne 15. dubna 1994 – Příloha 1 C – Obchod – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (OMC) (Úř. věst. L 336, s. 214).

hotová jídla s označením „Le Chef DE CUISINE" prodává pouze ve svých vlastních supermarketech. Je majitelkou této obrazové a slovní ochranné známky zapsané pro třídy 29 a 30 Niceské dohody [7], která je v Německu chráněna od 8. července 1993 a coby mezinárodní ochranná známka je v Rakousku chráněna od 12. října 1993. V mezinárodním rejstříku byla zveřejněna s poznámkou:

„Den zápisu podle pravidla 17.1) prováděcího nařízení ze dne 22. dubna 1988: 2. prosinec 1993" [8].

14. Lidl otevřela svůj první supermarket v Rakousku dne 5. listopadu 1998 poté, co na vnitřní úrovni prodiskutovala prezentaci výrobků, dohodla se se svými dodavateli a naskladnila potraviny, které jí byly dodány.

15. Dne 13. října 1998 Armin Häupl podal žádost o zrušení sporné ochranné známky na rakouském území z důvodu jejího neužívání podle § 33a výše uvedeného Markenschutzgesetz, s poukazem na to, že pětiletá lhůta počala běžet dnem 12. října 1993, což je datum počátku ochranné doby. Tvrdil, že Lidl v tomto státě po toto období ochrannou známku neužívala.

16. Německá společnost Lidl navrhla zamítnutí této žádosti, přičemž se opírá o to, že pětileté období je počítáno od 2. prosince 1993, a že tedy končí 2. prosince 1998. Rovněž uvedla, že k tomuto datu již prodávala výrobky označené spornou ochrannou známkou ve svém prvním rakouském supermarketu. Dodala, že od roku 1994 měla v úmyslu rozšířit svoji činnost v Rakousku, ale otevření nových prodejen bylo kvůli „byrokratickým" překážkám pozdrženo.

17. Oddělení příslušné k rušení ochranných známek Národního úřadu pro patenty a ochranné známky zrušilo ochrannou známku na rakouském území od 12. října 1998.

18. Lidl podala proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek k Oberster Patent- und Markensenat, který měl pochybnosti ohledně výkladu vnitrostátního práva, které protiřečí právu Společenství, a proto se rozhodl předložit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky na základě článku 234 ES:

„1) Musí být čl. 10 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS vykládán v tom

7 — Niceské dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

8 — V původním textu ve francouzštině.

smyslu, že ‚den, kdy skončilo řízení o přihlášce', znamená počátek doby ochrany?

2) Musí být čl. 12. odst. 1 směrnice o ochranných známkách vykládán v tom smyslu, že řádné důvody pro neužívání ochranné známky jsou dány tehdy, když se provedení podnikové strategie sledované majitelem ochranné známky z vnějších příčin opozdí, nebo je majitel ochranné známky povinen změnit svou podnikovou strategii, aby mohl ochrannou známku včas užívat?"

IV – Řízení před Soudním dvorem

19. Předkládací rozhodnutí bylo doručeno kanceláři Soudního dvora dne 10. června 2005.

20. Armin Häupl, společnost Lidl, francouzská a rakouská vláda, jakož i Komise Evropských společenství předložili písemná vyjádření ve lhůtě stanovené v článku 23 jednacího řádu Soudního dvora. S výjimkou rakouské vlády přednesli všichni svá vyjádření na jednání konaném dne 21. září 2006.

V – Analýza předběžných otázek

A – *Předběžná otázka: k přípustnosti*

21. Je třeba zdůraznit, že v písemných vyjádřeních nebyla formulována žádná výhrada k přípustnosti otázek položených Oberster Patent – und Markensenat. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že tento orgán využívá článku 234 ES poprvé, zdá se být vhodné i bez návrhu ověřit, zda má povahu „soudu" členského státu, jak to vyžaduje uvedené ustanovení.

22. Ve svém dřívějším stanovisku [9] jsem poukázal na nedostatek přesnosti v rozsudcích Soudního dvora ohledně pojmu „soud" v článku 234 ES, přičemž jsem navrhl, aby do této definice byly zahrnuty veškeré orgány, které jsou součástí soustavy soudů členského státu, jakož i ty orgány, které, ačkoli nejsou součástí těchto struktur, vydávají soudně nepřezkoumatelná rozhodnutí [10], přičemž v tomto případě musí být důsledně používána kritéria vyjmenovaná v judikatuře Soudního dvora a Soudu pro lidská práva, konkrétně pak kritéria nezávislosti a kontradiktorní povahy řízení [11].

9 — Stanovisko přednesené dne 28. června 2001 ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 29. listopadu 2001, De Coster (C-17/00, Recueil, s. I-9445).

10 — Body 83 a násl. stanoviska uvedeného výše v poznámce pod čarou 9.

11 — Tamtéž bod 89.

23. V jiném stanovisku [12] jsem rovněž poukázal na nedávnou tendenci judikatury Soudního dvora zpřísnit výklad týkající se definičních znaků těchto entit, zejména pak pokud jde o kritérium jejich nezávislosti [13], která se blíží mému pohledu na věc, a podporuji pokračování tohoto vývoje u ostatních charakteristických rysů.

24. Zdá se, že Oberster Patent- und Markensenat není součástí rakouské soustavy soudů, ale náleží spíše do kategorie „nezávislých kolegiálních orgánů soudní povahy“ [14], na které odkazuje čl. 133 odst. 4 rakouské ústavy a ke kterým se Soudní dvůr vyjádřil v dřívějších rozsudcích [15], což vyžaduje podrobný rozbor kritérií, na základě kterých je oprávněn využít řízení o předběžné otázce.

25. Jeho právní základ je nepochybný, neboť je zmíněn v §§ 74 a 75 Patentgesetz [16] (rakouský zákon o patentech) a jeho činnost je upravena v § 140, který odkazuje na zásady řízení v patentových věcech (§§ 113 až 127 a §§ 129 až 136 téhož zákona).

26. Jeho trvalou povahu lze vyvodit ze znění § 70 odst. 2 druhé věty Patentgesetz, který stanoví, že je příslušný k rozhodování o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím Beschwerdeabteilung (námitkové oddělení) vnitrostátního patentového a známkového úřadu bez jakéhokoli časového omezení.

27. Z tohoto ustanovení rovněž vyplývá, že jeho zásahy mají závaznou povahu, neboť jeho příslušnost není na rozdíl od rozhodčích soudů [17] ponechána volnému výběru, nýbrž

12 — Stanovisko přednesené ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 30. března 2006, Emanuel (C-259/04, Sb. rozh. s. I-3089, bod 26).

13 — Rozsudek ze dne 30. května 2002, Schmid (C-516/99, Recueil, s. I-4573), se stanoviskem generálního advokáta A. Tizzana; a rozsudek ze dmne 31. května 2005, Syfait a další (C-53/03, Sb. rozh. s. I-4609), kterým bylo rozhodnuto o nepřípustnosti předběžné otázky předložené Epitropi Antagonismou (řecká komise pro hospodářskou soutěž), přičemž byla zdůrazněna její nedostatečná nezávislost, neboť podléhala kontrole řeckého ministerstva pro rozvoj.

14 — V němčině „Weisungsfreie Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag“.

15 — Rozsudky ze dne 15. ledna 1998, Mannesmann Anlagebau Austria a další (C-44/96, Recueil, s. I-73) týkající se Bundesvergabeamt (spolkový úřad pro kontrolu zadávání veřejných zakázek); ze dne 4. února 1999, Köllensperger a Atzwanger (C-103/97, Recueil, s. I-551) týkající se Tiroler Landesvergabeamt (úřad pro zadávání veřejných zakázek v Tirolsku); a ze dne 18. června 2002, HI (C-92/00, Recueil, s. I-5553) týkající se Vergabekontrollsenat des Landes Wien (kontrolní komise pro zadávání veřejných zakázek spolkové země Vídeň), ve kterých byla uznána možnost těchto entit využít mechanismu soudní spolupráce podle článku 234 ES. Naopak k Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (odvolací senát krajského finančního ředitelství pro Vídeň, Dolní Rakousko a Burgerland), viz výše uvedený rozsudek Schmidt, body 36 až 44.

16 — BGBl. č. 259/1970, naposledy pozměněný zákonem vyhlášeným v BGBl. I č. 96/2006.

17 — Rozsudek ze dne 23. března 1982, Nordsee (102/81, Recueil, s. 1095), body 7 a násl.

je jedinou zákonem upravenou možností, pokud jednotlivec napadá zrušující rozhodnutí vnitrostátního patentového a známkového úřadu [18].

28. Rovněž nejsou důvody k pochybnostem ohledně jeho nezávislosti, neboť odstavec 9 výše uvedeného § 74 zdůrazňuje tuto podmínku a úplnou nezávislost členů Oberster Patent- und Markensenat, kteří nejsou vázáni jakýmikoli pokyny. Navíc odstavce 6 a 7 stanoví délku jejich funkčního období a příčiny jeho ukončení, které souvisí se závažnými důvody, jako jsou nezpůsobilost, ztráta rakouského občanství nebo odsouzení za trestné činy, za které může být uložen trest odnětí svobody v délce překračující jeden rok.

29. Ze všech těchto ustanovení Patentgesetz jasně vyplývá, že dotyčný senát používá právní normy a rozhoduje v kontradiktorním řízení v souladu s ustanoveními §§ 113 až 127 a §§ 129 až 136 uvedeného zákona, která se použijí na základě jeho § 140 odst. 1.

30. Rovněž podle čl. 133 odst. 4 rakouské spolkové ústavy rozhoduje v poslední instanci [19] a jeho rozhodnutí jsou soudní povahy ve smyslu, jak je tento výraz pojímán Soudním dvorem [20].

31. Oberster Patent- und Markensenat tedy splňuje požadavky kladené judikaturou na vnitrostátní soudní [21] orgán nutné k tomu, aby mu bylo umožněno využít řízení o předběžné otázce podle článku 234 ES, což tedy umožňuje Soudnímu dvoru, aby projednal otázky, které jsou mu předloženy, v souladu s hojně sdíleným názorem rakouské nauky [22].

B – *K meritorní stránce předběžných otázek*

32. Z formulace obou předběžných otázek vyplývá, že druhá otázka je v poměru subsi-

18 — Článek 133 rakouské spolkové ústavy řeší problém příslušnosti Verwaltungsgerichtshof (nejvyšší správní soud) k rozhodování týchž sporů jako předkládající senát, což je nejistota, která byla vyvolána jeho výsadami v oblasti zápisu a převodu práva k ochranné známce. Doktrína kritizovala toto složité rozdělení pravomocí mezi různé soudní orgány v rámci téhož právního odvětví. Viz Beetz, R., „Článek 39", v kolektivním díle *Marken.schutz – Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, pod vedením Guida Kucsko, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhabdlung, Vídeň, 2006, s. 660.

19 — Je třeba uvést, že podle toho, co jsem navrhl ve stanovisku k výše uvedené věci De Coste, skutečnost, že proti rozhodnutím nelze podat opravný prostředek má rozhodující význam, neboť byť dotčený orgán není součástí rakouského soudního systému, nemožnost napadnout jeho rozhodnutí, odhlédneme-li od omezené možnosti předložit je spolkovému ústavnímu soudu, by mu umožňovala předložit žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

20 — Podle rozsudku ze dne 19. října 1995, Job Centre (C-111/94, Recueil, s. I-3361), bod 9, jsou z tohoto pojmu vyloučena smírčí řízení; podle rozsudku ze dne 15. ledna 2002, Lutz a další (C-182/00, Recueil, s. I-547), body 15 a 16, vedení obchodního rejstříku německými vnitrostátními soudy, a podle rozsudku ze dne 14. června 2001, Salzmann (C-178/99, Recueil, s. I-4421), vedení katastru některými rakouskými soudy.

21 — Viz rozsudek ze dne 17. září 1997, Dorsch Consult (C-54/96, Recueil, s. I-4961, bod 23, a výše uvedená judikatura) a výše uvedený rozsudek Schmidt, bod 34.

22 — Viz Hackenberg, W. a Stix-Hackl, Ch., *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, 2. vydání., Vídeň, 2000, s. 120; viz též Beetz, R., *op. cit.*, s. 664, který přímo tvrdí, že Oberster Patent- und Markensenat musí být považován za soud ve smyslu článku 234 ES.

diarity k otázce první, přinejmenším v původním řízení, neboť pokud by navrhovaným výkladem čl. 10 odst. 1 směrnice 89/104 byl spor vyřešen ve prospěch majitele ochranné známky, bylo by bezpředmětné zabývat se důvody ospravedlňujícími neužívání ochranné známky podle článku 12.

35. Bez ohledu na uvedené je třeba se vrátit ke zdroji problému a jemněji odstupňovat skutečnou dimenzi diskuse, přičemž je třeba se vyvarovat zaměňování pojmů, které, ačkoli mohou být podobné, nemusí se nutně překrývat, jak se pokusím později dokázat, přičemž se opřu o dva argumenty: rozšíření sjednocení právních předpisů směrnicí 89/104 a povaha povinnosti užívat zapsané ochranné známky.

1. Kritický výklad čl. 10. odst. 1 směrnice 89/104

i) Rozsah harmonizace oblasti ochranných známek

33. Ačkoli se spor týká mezinárodní ochranné známky, budu ve svém rozboru na případné problémy vyplývající ze zápisu učiněného kanceláří Světové organizace duševního vlastnictví nahlížet výhradně z pohledu práva Společenství.

36. Ve třetím bodě odůvodnění směrnice 89/104 se projevuje záměr nepřikročit k úplnému sblížení právních předpisů členských států v oblasti ochranných známek, nýbrž omezit harmonizaci na ta ustanovení vnitrostátního práva, která mají nejpřímější dopad na fungování vnitřního trhu.

a) Význam výrazu „den, kdy skončilo řízení o přihlášce“

34. Ve vyjádřeních předložených v rámci tohoto řízení o předběžné otázce se diskuse zaměřila z valné části na to, zda počátek ochrany známky se shoduje s tímto dnem, nepochybně proto, že předkládající senát se ve svém předkládacím rozhodnutí přiklonil k tomuto překryvu.

37. Směrnice 89/104 tak vyčerpávajícím způsobem upravuje označení, která mohou tvořit ochrannou známku a jejich možnost být zapsána (články 2, 3 a 4); práva vyplývající ze zápisu a jejich meze (články 5 až 9); veškeré aspekty povinnosti užívání (články 10, 11 a 12); některé případy zamítnutí, neplatnosti a zrušení (články 13 a 14) a určité typy ochranných známek (článek 15).

38. V důsledku tohoto omezení harmonizace jen na některé oblasti, zbývá široká škála otázek, u kterých si členské státy v souladu s pátým bodem odůvodnění podrží úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek nabytých zápisem; 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; nebo upravit řízení o námitkách či průzkumové řízení z úřední povinnosti pro případ, kdy starší práva mohou být uplatněna v řízení o zápisu. Členské státy si navíc zachovávají možnost upravit účinky zrušení nebo neplatnosti ochranných známek.

39. Není tedy překvapením, že jednotlivé právní řády zacházejí s těmito otázkami významně odlišnými způsoby, což vysvětluje rozdílná řešení navrhovaná účastníky řízení o předběžné otázce, která jsou ovlivněna zvláštnostmi jejich právního řádu.

40. Mám-li shrnout a velmi zjednodušit přehled režimů podle místa zápisu ochranné známky, lze rozlišovat nejméně tři modely: systém, ve kterém se ochranná známka zapisuje ještě před zkoumáním absolutních a relativních důvodů zamítnutí zápisu; systémy, které tak činí mezi těmito dvěma přezkumy, a systémy, které se zápisem označení, které může tvořit ochrannou známku, vyčkávají, dokud není skončeno šetření. Tento posledně jmenovaný systém je v Evropě nejrozšířenější.

41. Návrhy předložené Soudnímu dvoru velmi často spojují počátek lhůty k užití ochranné známky s okamžikem, kdy k ní majitel získal s konečnou platností plné vlastnictví, tj. prosté rizika jeho jakékoli případné ztráty v důsledku uplatnění námitek třetích osob nebo vnitrostátního známkového úřadu. Podle těchto návrhů povinnost užívat označení vzniká až tehdy, když je odstraněna jakákoli nejistota ohrožující jeho zanesení do rejstříku.

42. Avšak způsob, jakým je formulována předběžná otázka, která spojuje „den, kdy skončilo řízení o přihlášce", s „počátkem doby ochrany" postavil diskusi zavádějícím způsobem, protože ji nasměroval špatným směrem.

43. Podle mého názoru, abychom správně pochopili zde zkoumaný pojem, je třeba se dopátrat vůle zákonodárce obsažené v uvedeném ustanovení v souladu s následujícími poznámkami.

44. Zaprvé, legislativní text vychází z rozmanitosti systémů v zemích Evropské unie, o které bylo právě pojednáno, a zaměřuje se na společný nejcharakterističtější prvek, tj. na univerzalitu řízení o zápisu ochranné známky, které vždy, když je známka uznána, končí jejím zápisem na základě rozhodnutí příslušného známkového úřadu, tj. na základě rozhodnutí, které bude nutně datované a bude obvykle doprovázeno doručením dotčené osobě a nezbytným zveřejněním.

45. Zadruhé, směrnice pevně nestanoví okamžik, kdy končí řízení o přihlášce v zásadě proto, že respektuje, což svědčí o její pozoruhodné předvídavosti, dělbu pravomocí, která je zmíněna v bodě pět jejího odůvodnění. Je tedy na členských státech, aby stanovily, kdy řízení o zápisu prováděné jejich známkovými úřady končí, přičemž upřesní, zda končí před nebo po zkoumání důvodů pro zamítnutí, nebo zda zahrnuje i zveřejnění.

46. Zatřetí, vzhledem k tomu, že směrnice 89/104 počítá s rozdílností vnitrostátních právních úprav, nepovažuje plné využívání ochranné známky za počátek promlčecí lhůty; tím by totiž nedošlo k žádné harmonizaci, neboť podle jednotlivých právních systémů by byl počátek uvedené povinnosti buď odložen až do okamžiku, kdy jsou vyloučeny veškeré námitky třetích osob, nebo by byl vztažen zpětně k datu přihlášky k zápisu, pokud vnitrostátní právní řád upravil tuto právní fikci.

47. Naproti tomu směrnice 89/104 se nezabývá přesným okamžikem, od kterého je řízení o přihlášce považováno za skončené, přičemž jeho určení náleží vnitrostátnímu zákonodárci, neboť mezi daty, které je možné použít (den zápisu, den doručení dotčené osobě, den zveřejnění), nikdy neuplyne tak dlouhá doba, aby byla ohrožena právní jistota nebo sjednocující cíl směrnice Společenství.

48. Tento výklad lze lépe pochopit, upřemeli pozornost na skutečný význam povinnosti užívat ochrannou známku.

ii) Povinnost užívání

49. Je třeba upřesnit, co se rozumí povinností užívání, vzhledem k tomu, že směrnice 89/104 upravuje karenční období, během kterého ji majitel ochranné známky musí začít obchodně využívat, a neučiní-li tak, lze

po uplynutí tohoto období jeho právo k ochranné známce zpochybnit z důvodu nečinnosti [23].

50. Nehledě na rozdíly mezi jednotlivými vnitrostátními právními úpravami, tento právní institut sleduje stejný cíl ve všech právních řádech, tj. přizpůsobit počet zapsaných ochranných známek počtu ochranných známek, které jsou užívány a splňují svoji tržní hospodářskou funkci [24] tím, že realita rejstříků se přiblíží realitě obchodu, neboť jak již jsem zdůraznil při jiné příležitosti, známkové úřady nejsou pouhými depozitáři uložených ochranných známek, v očekávání toho, že se někdo odhodlá k jejich použití, načež se jimi jejich majitel začne ohánět, a to přinejmenším se spekulativními úmysly. Naopak, musí být věrným odrazem skutečnosti, údajů, které podniky šíří v obchodním styku za účelem rozlišení svých výrobků a služeb. U úřadů průmyslového vlastnictví musí být uloženy pouze ochranné známky, které se účastní obchodního života [25].

51. Tato povinnost má navíc usnadnit třetím osobám přístup k zápisu [26], jak vyplývá ze znění směrnice 89/104, která zakazuje uplatňování zapsané ochranné známky, které nebyla v průběhu pěti let užívána, coby důvodu pro neplatnost jiné totožné či podobné ochranné známky nebo za účelem zabránění jejímu zápisu (čl. 11 odst. 1 a 2).

52. Osmý bod odůvodnění směrnice 89/104 rovněž odráží tyto dva závěry, když se v něm uvádí, 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 [...]".

53. Povinnost užívání ochranné známky se tedy v právu projevuje dvěma způsoby: představuje jednak povinnost nového majitele práva k duševnímu vlastnictví této kategorie, která mu je uložena *ex lege*, a jednak možnosti a práva třetích osob v případě, že tato povinnost není dodržena.

54. Ve světle této dvojité povahy není těžké pochopit, že den, kdy končí řízení o přihlášce je takový den, jaký co nejlépe zohledňuje zájmy jedněch i druhých. Jakmile je zápis

23 — Bous, U., „§ 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung" v Ekey, F. L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, vydal C. F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 370, poukazuje na možnou záměnu v německém právu.

24 — Fezer, K.-H., *Markenrecht*, vydal C. H. Beck, 3. vydání, Mnichov, 2001, s. 1191.

25 — Viz stanovisko, které jsem přednesl ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01, Recueil, s. I-2439), bod 42. Viz též bod 36 rozsudku.

26 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, vydal Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 454.

závazný, majitel práva k duševnímu vlastnictví je schopen vypočítat dobu, která je mu vymezena a naplánovat svoji obchodní strategii. Naopak, spojit určení tohoto dne s nahodilostí námitek konkurentů, jak stanoví právní řády, ve kterých jsou důvody zamítnutí ochranné známky zkoumány až po zápisu, by s sebou neslo příliš velkou nejistotu, pokud jde o den, kdy je založena povinnost, a to nejen pro majitele a subjekt, který podává námitky, ale rovněž a obzvláště pro třetí osoby, které stojí mimo tento spor.

55. Tyto nevýhody by vyvstaly, pokud bychom připustili fikci spočívající ve spojení konce řízení se začátkem doby ochrany, jak to umožňují právní řády, které se opírají o tuto umělou právní konstrukci s cílem poskytnout majiteli ochranu zpětně od podání přihlášky. Za tohoto předpokladu je skutečné užívání ochranné známky vyžadováno od podání samotné přihlášky vnitrostátnímu úřadu průmyslového vlastnictví, což je řešení, které lze podrobit kritice, neboť jednak ukládá povinnost tomu, komu nesvědčí žádné právo, a jednak ho zbavuje nezkrácené pětileté lhůty z toho prostého důvodu, že získal práva k průmyslovému vlastnictví, aniž mu byla dána možnost kontrolovat délku řízení, na jehož základě mu toto výlučné právo bylo uděleno.

56. Z tohoto důvodu den, kdy končí řízení o přihlášce, díky své objektivní povaze a snadné ověřitelnosti všemi zúčastněnými stranami, zaručuje nejlépe právní jistotu. Nabízí se tedy jako nejvhodnější datum pro začátek počítání pětileté lhůty, ve které musí být splněna povinnost užívání; mimoto se bude obvykle krýt se zápisem, od jehož oznámení vzniká majiteli ochranné známky tato povinnost, ale není nutně spojeno s počátkem plného využívání nabytého práva k ochranné známce.

57. Po tomto kritickém výkladu práva Společenství je třeba analyzovat dopady mezinárodní ochranné známky na tyto úvahy.

b) Mezinárodní ochranná známka

58. Madridská dohoda ani Pařížská úmluva, tj. úmluva, kterou doplňuje, neobsahují úpravu povinnosti užívat ochrannou známku. Madridská dohoda neobsahuje žádné ustanovení k této problematice, zatímco Pařížská úmluva ve svém čl. C odst. 1 ukládá smluvním státům podmínit tuto povinnost uplynutím „přiměřené" lhůty a možností dotčeného subjektu ospravedlnit svoji nečinnost. Počátek této lhůty však není nijak upraven, takže se použije vnitrostátní právo, relevantní ustanovení práva Společenství, a tedy i směrnice 89/104.

59. Je však třeba vyvarovat se unáhlených závěrů, neboť Madridská dohoda upravuje systém zápisu, jehož základní vlastnosti stojí za popis [27].

60. Podle tohoto mechanismu použitelného na celosvětové úrovni mají podniky možnost získat jediným zápisem ochranu známky země původu v libovolném počtu smluvních států. Ochrana zapsaných známek v sídle SOPV v Ženevě je založena na principech teritoriality a rovného zacházení, takže se ochranným známkám, u nichž je žádáno rozšíření na jiné smluvní státy, musí dostat stejných záruk jako známkám národním [28].

61. Formulář přihlášky je předán orgány země původu ochranné známky, pro kterou je zamýšlen mezinárodní zápis [29]; tyto orgány tedy provedou zběžnou kontrolu dokumentů předaných přihlašovatelem, zejména aby si ověřily, že ochranná známka je ve vnitrostátním rejstříku vedena na jeho jméno a pro výrobky a služby uvedené na tiskopise; následně ověří oprávnění přihlašovatele a zda dodržel stanovený postup a dodal relevantní dokumenty [30].

62. Když Mezinárodní úřad spis obdrží, zkontroluje pouze formální stránku a zaplacení poplatků podle Madridské dohody a jejího prováděcího nařízení [31]. Jsou-li podmínky splněny, přikročí k zápisu ochranné známky do mezinárodního rejstříku. Mezinárodní úřad však neověřuje, zda ochranná známka, která je předmětem přihlášky, zasluhuje ochranu v požadovaných smluvních zemích, neboť tato kontrola spadá do působnosti těchto zemí [32] v maximální lhůtě jednoho roku ode dne zápisu [33].

63. Stručně řečeno mezinárodní ochranná známka nahrazuje povinnost zápisu v každé zemi, pro kterou je žádána ochrana, jedinou přihláškou podanou u Mezinárodní kance-

27 — Odkazuji v dalším textu pouze na Madridskou dohodu, a nikoli na její protokol, který byl rovněž přijat dne 27. června 1989 a který je i přes svůj název novou mezinárodní smlouvou, třebaže jeho obsah je srovnatelný s obsahem Madridské dohody. Tato druhá dohoda umožnila přijmout některé členské státy, které dohodě vytýkaly její nedostatek pružnosti, neboť nepřipouštěla možnost zapsat do mezinárodního rejstříku přihlášky ochranných známek zapsaných u národních známkových úřadů. Protokol vstoupil v platnost dne 1. prosince 1995. Viz Fezer, K.-H., *op. cit.*, s. 2027 a násl.

28 — Jak stanoví čl. 4 odst. 1 Madridské dohody.

29 — Článek 3 odst. 1 Madridské dohody.

30 — K podrobnějšímu výkladu viz Botana Agra, J. M., „Las marcas internacionales", v Navarro Chinchilla, J. J. a Vázquez García, R. J. (pod vedením), *Estudios sobre marcas*, vydal Comares, Granada, 1995, s. 37 a násl.

31 — V současné době existuje společné prováděcí nařízení Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a Protokolu k Madridské dohodě (znění platné od 1. dubna 2004), které je přístupné na adrese: http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm.

32 — Článek 5 odst. 1 Madridské dohody.

33 — Článek 5 odst. 2 Madridské dohody.

láře v Ženevě, čímž poskytuje majitelům těchto práv k průmyslovému vlastnictví prostředky, kterými se mohou chránit před protiprávními útoky nepoctivých soutěžitelů nebo zkušených falzifikátorů za hranicemi.

64. Pro zodpovězení předběžné otázky je tedy třeba ověřit den, kdy byl učiněn mezinárodní zápis.

65. Článek 3 odst. 4 Madridské dohody stanoví, jakým způsobem lze podpůrně určit den zápisu, přičemž obecným kritériem je den předložení přihlášky Mezinárodnímu úřadu; výjimečně bude vztažen ke dni doručení formuláře příslušným orgánem země původu, pokud jej tento orgán předá Mezinárodnímu úřadu do dvou následujících měsíců; konečně, v případě nesrovnalostí bude mezinárodní zápis učiněn k datu, kdy Mezinárodnímu úřadu byl doručen poslední z chybějících údajů [34].

66. Z výše uvedeného vyplývá, že nejenže povinnost užívání dosud závisí na vnitrostátní právní úpravě, která je v Evropském společenství částečně harmonizována způsobem, který jsem popsal, ale rovněž že od data mezinárodního zápisu je známka chráněna, třebaže je tato ochrana podmíněna uplynutím lhůty jednoho roku poskytnuté smluvním státům uvedeným v každém formuláři, ve které mohou odmítnout požadovanou ochranu na svém území, což dokazuje, že není rovněž nutné čekat na to, až se den zápisu bude shodovat se dnem, od kterého lze plně využívat těchto práv k průmyslovému vlastnictví. Mimoto, vzhledem k tomu, že zápis chráněné známky Mezinárodním úřadem je podle znění článku 4b Madridské dohody považován za zápis „nastupující na místo" národních zápisů, takže nedochází v právem slova smyslu k zápisu u vnitrostátních úřadů, které jsou o něm pouze vyrozuměny, jediným spolehlivým způsobem, jak ověřit, že řízení o mezinárodním zápisu skončilo, by bylo uznat, že dnem zápisu Mezinárodním úřadem končí toto řízení.

67. Tento okamžik se kryje s počátkem lhůty vztahující se k povinnosti užívání podle směrnice 89/104. Zřejmá snaha mezinárodněprávní úpravy o sblížení obou dat, tj. data podle vnitrostátního a data podle mezinárodního práva, rovněž vyznívá ve prospěch řešení, které navrhuji, neboť kdybychom přijali návrhy obsažené ve vyjádřeních předložených v rámci tohoto řízení o předběžné otázce, a sice, aby lhůta nezačala běžet, dokud se ochrana stane nezpochybnitelnou, vyvolalo by to politováníhodné rozdíly týkající se data, od kterého se začne odpočítávat lhůta pro povinnost užívání ochranné

34 — Pravidlo 15 odst. 1 Prováděcího nařízení.

známky: v některých případech by datum záviselo na vnitrostátních předpisech, zejména byly-li by přijaty důvody pro zamítnutí zápisu, a v jiných případech na výsledku námitek podaných třetími osobami proti mezinárodním ochranným známkám, čímž by tato lhůta byla vztažena k velmi nejistým okamžikům.

68. O to víc je třeba zdůraznit zásadní úlohu data mezinárodního zápisu [35], neboť toto datum je rozhodující pro počítání lhůty poskytnuté smluvním zemím pro zamítnutí zápisu [36], pro počátek účinků zápisu [37] nebo žádosti o územní rozšíření [38], pro jeho trvání a nezávislost [39] a pro jeho obnovení [40]. Vzhledem k tomu, že toto datum slouží jako referenční datum v tolika ohledech, zdá se být logické, aby bylo rovněž významné, pokud jde o začátek povinnosti užívání.

69. Pokud jde o časový posun způsobený případným zamítnutím zápisu v některém ze signatářských států Madridské dohody, je třeba dvou upřesnění: jedno se týká absolutních důvodu pro zamítnutí zápisu, neboť v systému vytvořeném touto úmluvou se pokládají za nepravděpodobné vzhledem k tomu, že byly zkoumány v zemi původu ochranné známky a rovněž z důvodu sjednocení kritérií v Pařížské úmluvě. Druhé upřesnění se týká relativních důvodů zamítnutí zápisu, k nimž patří řádná péče podniků, které před přihláškou mezinárodní ochranné známky mohou bez přemrštěných nákladů ověřit, které ochranné známky mohou kolidovat s jejich ochrannou známkou ve státech, pro které žádají o ochranu.

70. Jsem tedy přesvědčen, že „den, kdy skončilo řízení o přihlášce", se kryje se dnem určeným Mezinárodním úřadem v Ženevě, a to i u mezinárodních ochranných známek.

71. Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení jsem toho názoru, že na první předběžnou otázku Oberster Patent- und Markensenat je třeba odpovědět tak, že výraz „den, kdy skončilo řízení o přihlášce", v čl. 10 odst. 1 směrnice 89/104 neodkazuje na začátek doby ochrany, se kterým se může krýt, nýbrž na den, kdy příslušný orgán v souladu se svojí vnitrostátní právní úpravou, nebo v případě mezinárodní ochranné známky Mezinárodní úřad, uzavře řízení o přihlášce.

35 — Botana Agra, J. M., *Op. cit.*, s. 38 a násl. zdůrazňuje tento základní aspekt.

36 — Článek 5 odst. 2 Madridské dohody.

37 — Článek 4 odst. 1 Madridské dohody.

38 — Článek 3 odst. 2 Madridské dohody.

39 — Článek 6 odst. 2 Madridské dohody.

40 — Článek 7 Madridské dohody.

2. Výklad čl. 12 odst. 1 směrnice 89/104

72. Zrušení ochranné známky se zdá být úzce spjato s povinností jejího užívání, avšak liší se od ní lhůtou, která může začít běžet v jakémkoli okamžiku bez vztahu ke konci řízení o přihlášce. Pokud majitel ochranné známky nedbá na její využívání po dobu delší pěti let, jeho konkurenti a třetí osoby, které o ni mají zájem, dostanou tedy možnost si ji legálně přivlastnit. V každém případě se oba právní instituty jako dvě tažná zvířata zapřažená do téhož jha ubírají k témuž legislativnímu cíli: přizpůsobit realitu zápisů realitě trhu, jak o tom již bylo pojednáno výše.

73. Předkládající orgán se táže, jaké důvody mohou ospravedlnit nedostatek užívání obchodní ochranné známky stanovené právním předpisem Společenství. Ve sporu v původním řízení Lidl tvrdí, že vyvstaly „byrokratické překážky" neslučitelné s obchodní strategií spočívající v prodeji výrobků označených ochrannou známkou „Chef DE CUISINE" výlučně v jejích vlastních prodejnách, jejichž otevření se opozdilo více, než se očekávalo.

74. V souladu s mojí navrhovanou odpovědí na první otázku ve vztahu k rakouskému známkovému právu není nutné k vyřešení původního sporu odpovídat na druhou otázku. Přesto však, pro případ, že by Soudní dvůr nesdílel tento názor a považoval za vhodné vyložit článek 12 směrnice 89/104, uvedu ve stručnosti několik úvah k tomuto bodu.

75. Nedomnívám se, že tato otázka je nepřípustná, jak tvrdí rakouská vláda, neboť její kontext není obecný a popis skutkových okolností je dostatečně přesný na to, aby existoval zájem a potřeba o ní rozhodnout.

76. Judikatura Soudního dvora se již vyslovila k odstavci 1 článku 12, konkrétně pak k významu „skutečného užívání", když se v ní uvádí, že ochranná známka je „skutečně užívána", „pokud je užívána v souladu se svou hlavní funkcí [...], aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky nebo služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou" [41]. Pro posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba zohlednit „souhrn skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání [ochranné známky] v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné" [42].

41 — Viz výše uvedený rozsudek, Ansul, (C-40/01, Recueil, s. I-2439), bod 43.

42 — Tamtéž.

77. Užití ochranné známky, které neodpovídá těmto zásadám, tedy neodpovídá tomuto pojmu „skutečné užívání". Již jsem uvedl, že soukromé užívání ochranné známky, tj. užívání, které nepřekročí vnitřní sféru majitele je irelevantní, neboť neusiluje o zajištění podílu na trhu, což je důvod, proč není za „dostatečné" ani „skutečné" považováno přijetí přípravných opatření za účelem uvádění výrobků a služeb na trh nebo navážení do prodejen a uskladňování, pokud výrobky neopustí prostory podniku [43].

78. Analyzované ustanovení však odkazuje na možné důvody nedostatku užívání, aniž by uvádělo příklady. Podle článku 19 dohody TRIPS, který je v tomto ohledu velmi poučný, jsou řádnými důvody okolnosti vzniklé *nezávisle na vůli majitele* ochranné známky, které *zakládají překážku pro její užívání,* jako je dovozní omezení nebo jiné podmínky států, vztahující se na zboží a služby chráněné ochrannou známkou.

79. I když „byrokratické překážky", na které poukazuje Lidl ve sporu v původním řízení, stojí mimo svobodnou vůli majitele ochranné známky, musí mít natolik přímý vztah k ochranné známce, aby její užívání záviselo na kladném vyřízení správních formalit. Je možné si představit, že o takový případ by se jednalo, kdyby Lidl čekala na povolení hygienika pro výrobky uváděné na trh pod ochrannou známkou „Le Chef DE CUISINE" nebo jednalo-li by se o léčivo, na jeho schválení příslušnými vnitrostátními sanitárními orgány. Avšak komplikace vyplývající z průtahů při vydávání stavebního povolení pro nebytové prostory nemají dostatečně těsnou vazbu s ochrannou známkou. Rovněž příliš nerozumím příčině, která zabránila Lidl včas změnit svoji obchodní strategii; mohla například vytvořit systém licencí za účelem distribuce svých výrobků po omezenou dobu prostřednictvím jiných distributorů potravinových výrobků nebo maloprodejen potravin.

80. Rovněž, jak správně tvrdí Komise, podniková strategie je plně pod kontrolou společnosti, takže lze těžko přijmout, že neměla možnost vyřešit případné administrativní komplikace tím, že by ji přizpůsobila nepředvídaným událostem a zdržením. Z tohoto úvodu v projednávané věci existuje pochybnost ohledně jednání, které nejvíce znesnadnilo dosažení sledovaného cíle: jedná se o formální komplikovanost správního řízení, nebo podnik slepě lpěl na nevhodném projektu? Objasnění této otázky, která má povahu skutkových zjištění, náleží vnitrostátnímu soudu, který zná nejlépe skutkové okolnosti a musí rozhodnout ve věci samé.

43 — Viz stanovisko přednesené ve výše uvedené věci Ansul, bod 57.

81. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji tedy Soudnímu dvoru aby na druhou předběžnou otázku odpověděl výkladem čl. 12 odst. 1 směrnice 89/104 v tom smyslu, že důvody, které ospravedlňují neužívání ochranné známky musí být nezávislé na vůli majitele ochranné známky a zakládat překážku užívání ochranné známky. Pokud správní formality splňují tyto dvě podmínky, spadají do této kategorie platných důvodů, o což se nejedná, pokud brání realizaci obchodní strategie, neboť podnik si plně zachovává svoji možnost rozhodovat o jejím přizpůsobení nepředvídaným správním požadavkům. Je na předkládajícím soudním orgánu, aby posoudil skutkové okolnosti v tomto světle.

VI – Závěry

82. Vzhledem k výše uvedeným úvahám navrhuji Soudnímu dvoru, aby na předběžné otázky předložené Oberster Patent- und Markensenat, odpověděl takto:

„1) Výraz ‚den, kdy skončilo řízení o přihlášce', v čl. 10 odst. 1 první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS) neodkazuje na začátek doby ochrany, se kterým se může krýt, nýbrž na den, kdy příslušný orgán v souladu se svojí vnitrostátní právní úpravou, nebo v případě mezinárodní ochranné známky Mezinárodní úřad, uzavře řízení o přihlášce.

2) Článek 12 odst. 1 směrnice 89/104 musí být vykládán tak, že důvody, které ospravedlňují neužívání ochranné známky musí být nezávislé na vůli majitele ochranné známky a zakládat překážku užívání ochranné známky. Pokud správní formality splňují tyto dvě podmínky, spadají do této kategorie platných důvodů, o což se nejedná, pokud brání realizaci obchodní strategie, neboť podnik si plně zachovává svoji možnost rozhodovat o jejím přizpůsobení nepředvídaným správním požadavkům. Je na předkládajícím soudním orgánu, aby posoudil skutkové okolnosti v tomto světle."