OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA

przedstawiona w dniu 26 października 2006 r. [1]

I — Wprowadzenie

1. Oberster Patent- und Markensenat w Wiedniu, najwyższy organ administracyjny właściwy do rozstrzygania niektórych sporów z zakresu patentów i znaków towarowych, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z dwoma pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi dyrektywy 89/104/EWG [2].

2. Spór dotyczy dwóch aspektów wymogu używania znaku towarowego: z jednej strony, kwestii rozpoczęcia biegu terminu, w ciągu którego obowiązek ten jest po dokonaniu rejestracji zawieszony, i z drugiej strony, uzasadnionych powodów nieużywania znaku przez ponad pięć lat, które uniemożliwiają osobom trzecim skorzystanie z prawa do wniesienia o unieważnienie oznaczenia nieużywanego przez tak długi okres czasu.

3. Rozstrzygnięcie tego sporu wymaga przeprowadzenia, po raz pierwszy, analizy niektórych wyrażeń zawartych w art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 wspomnianej dyrektywy. Niemniej z uwagi na to, że organ krajowy po raz pierwszy zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy sądowej przewidzianej w art. 234 WE, rozstrzygnięcie co do istoty sprawy winno zostać poprzedzone analizą zdolności tego organu do zwrócenia się do Trybunału o pomoc w dokonaniu wykładni.

II — Ramy prawne

A — *Dyrektywa 89/104*

4. Artykuł 10 ust. 1 tej dyrektywy, zatytułowany „Używanie znaków towarowych", przewiduje:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy

1 — Język oryginału: hiszpański.

2 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, str. 1).

nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania".

5. W celu zharmonizowania kwestii wygaśnięcia zarejestrowanych znaków towarowych art. 12 ust. 1 dyrektywy stanowi:

„1. Uprawnienie do znaku towarowego podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie został wprowadzony do rzeczywistego używania w państwie członkowskim w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nieużywania; […]".

B — *Austriacka ustawa o znakach towarowych*

6. Zgodnie z § 33a ust. 1 Markenschutzgesetz (austriackiej ustawy o znakach towarowych, zwanej dalej „MSchG")[3] każdy może żądać wykreślenia znaku towarowego, który jest zarejestrowany w Austrii od minimum pięciu lat lub podlega ochronie na podstawie § 2 ust. 2 MSchG, jeżeli w okresie pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o wykreślenie znak ten nie był rzeczywiście używany w Austrii w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, ani przez właściciela, ani za jego zgodą przez osobę trzecią (§ 10a MSchG), chyba że właściciel może uzasadnić powody jego nieużywania.

7. Paragraf 2 ust. 2 MSchG rozciąga stosowanie tej ustawy na prawa ze znaków towarowych uzyskane na terytorium Republiki Austrii w drodze umów międzynarodowych.

8. W konsekwencji zdaniem organu krajowego z § 33a ust. 1 w związku z § 2 ust. 2 MSchG wynika, że w stosunku do międzynarodowych znaków towarowych chronionych w Austrii początek biegu okresu pięciu lat jest identyczny z początkiem okresu ochrony.

C — *Prawo międzynarodowe*

9. Wśród wielostronnych umów międzynarodowych mogących mieć znaczenie w ramach niniejszego postępowania w trybie prejudycjalnym należy wymienić Konwencję

3 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, ostatnia zmiana opublikowana w BGBl. I 151/2005.

paryską o ochronie własności przemysłowej [4] (zwaną dalej „konwencją paryską"), Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków [5] (zwane dalej „porozumieniem madryckim") oraz Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej [6] (zwane dalej „porozumieniem TRIPS").

10. Artykuł 5 część C ust. 1 konwencji paryskiej stanowi:

„Jeżeli w danym Państwie będącym członkiem Związku używanie znaku zarejestrowanego jest obowiązkowe, rejestracja będzie mogła wygasnąć dopiero po upływie stosownego terminu i o ile zainteresowany nie usprawiedliwi powodów swej bezczynności".

11. Z kolei porozumienie madryckie ustanawia w art. 4 zasadę zrównania ochrony międzynarodowych znaków towarowych z krajowymi znakami towarowymi w państwach, dla których dokonano rejestracji w Biurze Międzynarodowym. Artykuł 5 tego porozumienia przyznaje organom krajowym prawo odmówienia ochrony takiego znaku w warunkach, które na mocy konwencji paryskiej stosowałyby się do znaku zgłoszonego do rejestracji krajowej, (ust. 1) w terminie przewidzianym w ich prawie krajowym, nieprzekraczającym jednego roku (ust. 2).

12. Wreszcie art. 19 porozumienia TRIPS odnosi się do wymogu używania w następujący sposób:

„1. Jeżeli warunkiem utrzymania rejestracji jest używanie, rejestracja może być unieważniona jedynie po upływie nieprzerwanego okresu co najmniej trzech lat, w ciągu których znak towarowy nie był używany, chyba że właściciel znaku towarowego wykaże, iż zaistniały ważne przyczyny związane z istnieniem przeszkód dla używania znaku. Okoliczności, które powstały niezależnie od woli właściciela znaku towarowego, które stanowią przeszkody dla używania tego znaku, takie jak restrykcje importowe lub inne wymogi rządowe dotyczące towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, będą uważane za ważne przyczyny nieużywania znaku".

III — Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

13. Począwszy od roku 1973, Lidl prowadzi w Niemczech sieć supermarketów, sprzedając dania gotowe opatrzone znakiem

4 — Podpisana w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowana w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmieniona w dniu 28 września 1979 r.

5 — Podpisane w Madrycie w dniu 14 kwietnia 1891 r. zrewidowane w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. oraz zmienione w dniu 28 września 1979 r.

6 — Wielostronne negocjacje rundy urugwajskiej (1986–1994) — Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. — Załącznik 1C — Handel — Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz.U. L 336, str. 214).

towarowym „Le Chef DE CUISINE" wyłącznie we własnych sklepach. Lidl jest właścicielem tego słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego dla towarów z klas 29 i 30 porozumienia nicejskiego [7], który jest objęty ochroną od dnia 8 lipca 1993 r. w Niemczech i jako międzynarodowy znak towarowy od dnia 12 października 1993 r. w Austrii. Publikacja tego znaku w Biurze Międzynarodowym zawiera wzmiankę:

„Data rejestracji na podstawie zasady 17 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego z dnia 22 kwietnia 1988 r.: 2 grudnia 1993 r." [8].

14. Lidl otworzył swój pierwszy supermarket w Austrii w dniu 5 listopada 1998 r., po przeprowadzeniu wewnętrznych rozmów w przedmiocie przedstawienia towarów, zawarciu umów z dostawcami i zmagazynowaniu dostarczonych produktów.

15. W dniu 13 października 1998 r. A. Häupl złożył na podstawie § 33a MSchG wniosek o unieważnienie spornego znaku towarowego na terytorium Austrii z powodu nieużywania, ponieważ termin pięciu lat rozpoczął bieg w dniu 12 października 1993 r., z chwilą objęcia tego znaku ochroną. Utrzymywał on, że w tym okresie Lidl nie używał spornego znaku w tym państwie.

16. Lidl wniósł o odrzucenie tego wniosku o unieważnienie, uzasadniając to faktem, że okres pięciu lat winien być liczony od dnia 2 grudnia 1993 r. oraz że w związku z tym okres ten kończy się dopiero w dniu 2 grudnia 1998 r. Wskazał on również, że w tej ostatniej dacie towary opatrzone spornym znakiem towarowym znajdowały się już w sprzedaży w jego pierwszym supermarkecie w Austrii. Lidl dodał, że już od 1994 r. planował rozciągnięcie swej działalności również na Austrię, jednak otwarcie nowych sklepów opóźniło się z powodu „przeszkód biurokratycznych".

17. Wydział unieważnień krajowego urzędu ds. patentów i znaków towarowych stwierdził nieważność spornego znaku towarowego na terytorium Austrii ze skutkiem od dnia 12 października 1998 r.

18. Lidl zaskarżył tę decyzję do Oberster Patent- und Markensenat, który — mając wątpliwości co do wykładni prawa krajowego względem prawa wspólnotowego — postanowił na podstawie art. 234 WE zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104/EWG należy interpretować w ten sposób, że „data zakończenia procedury rejestracji" oznacza początek okresu ochrony?

7 — Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca z 1957 r., zrewidowane i zmienione.

8 — Tekst oryginalny w języku francuskim.

2) Czy art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104/EWG należy interpretować w ten sposób, że uzasadnione powody nieużywania znaku istnieją, gdy wprowadzenie w życie realizowanej przez właściciela znaku strategii przedsiębiorstwa zostało opóźnione przez okoliczności niezwiązane z samym przedsiębiorstwem, czy też właściciel znaku jest zobowiązany do zmiany strategii przedsiębiorstwa tak, aby rozpocząć używanie znaku we właściwym czasie?".

IV — Przebieg postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

19. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wpłynął do sekretariatu Trybunału w dniu 10 czerwca 2005 r.

20. A. Häupl, spółka Lidl, rządy francuski i austriacki oraz Komisja Wspólnot Europejskich przedstawili uwagi na piśmie w terminie określonym w art. 23 statutu Trybunału Sprawiedliwości, a następnie, z wyjątkiem rządu austriackiego, przedstawili uwagi ustnie na rozprawie, która odbyła się w dniu 21 września 2006 r.

V — Analiza pytań prejudycjalnych

A — *Kwestia wstępna: dopuszczalność wniosku*

21. Należy podkreślić, że w uwagach na piśmie nie sformułowano żadnych zastrzeżeń co do dopuszczalności wniosku złożonego przez Oberster Patent- und Markensenat. Jednak z uwagi na fakt, że organ ten po raz pierwszy działa na podstawie art. 234 WE, wydaje się stosowne zbadać z urzędu, czy ma on charakter „sądu" państwa członkowskiego, zgodnie z wymogiem ustanowionym w tym postanowieniu traktatu.

22. We wcześniejszej opinii [9] podkreślałem niewystarczającą precyzję pojęcia „sądu" w rozumieniu art. 234 WE w wyrokach Trybunału i zaproponowałem uwzględnić w tym pojęciu wszystkie organy stanowiące część systemu sądownictwa danego państwa członkowskiego oraz te organy, które nie wchodząc w skład tych struktur, wydają orzeczenia, które nie podlegają zaskarżeniu [10], ściśle stosując w takim przypadku kryteria określone w jego orzecznictwie oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zwłaszcza te dotyczące niezawisłości i kontradyktoryjnego charakteru postępowania [11].

9 — Opinia przedstawiona w dniu 28 czerwca 2001 r. w sprawie C-17/00 De Coster, w której następnie wydano wyrok w dniu 29 listopada 2001 r., Rec. str. I-9445.

10 — Pkt 83 i nast. opinii ww. w przypisie 9.

11 — Ibidem, pkt 89.

23. W innej opinii [12] również podkreślałem nową tendencję w orzecznictwie Trybunału do bardziej rygorystycznej oceny cech określających takie podmioty, w szczególności w odniesieniu do kryterium niezawisłości [13], która jest bardziej zgodna z moim stanowiskiem, i zachęcałem, by taka ewolucja nastąpiła także w odniesieniu do pozostałych cech charakterystycznych.

24. Oberster Patent- und Markensenat nie wydaje się być częścią austriackiego systemu sądownictwa, a raczej należy do kategorii „niezawisłego organu kolegialnego o charakterze sądowniczym" [14], do których odnosi się art. 133 ust. 4 konstytucji Austrii i w przedmiocie których Trybunał wypowiedział się już przy wcześniejszych okazjach [15], co zakłada pogłębioną analizę kryteriów, które umożliwiają takiemu organowi złożenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

25. Nie ma wątpliwości co do prawnej podstawy jego utworzenia, ponieważ został wymieniony w §§ 74 i 75 Patentgesetz [16] (austriackiej ustawy patentowej, zwanej dalej „PatG"), a jego funkcjonowanie zostało uregulowane w § 140 PatG, który odsyła do przepisów z zakresu postępowania w sprawach patentowych (§§ 113–127 i §§ 129–136 PatG).

26. Stały charakter tego organu wynika ze sformułowania § 70 ust. 2 zdanie drugie PatG, zgodnie z którym jest on właściwy do rozpoznawania środków zaskarżenia skierowanych przeciwko decyzjom wydziału odwoławczego (Beschwerdeabteilung) austriackiego urzędu ds. patentów i znaków towarowych, bez określenia jakichkolwiek granic czasowych.

27. Z przepisu tego można również wywieść obligatoryjny charakter postępowania przed tym organem, ponieważ jego właściwość nie ma charakteru fakultatywnego, jak ma to miejsce w przypadku sądów arbitrażowych [17], tylko stanowi jedyną prawnie dopuszczalną możliwość zaskarżenia decyzji

12 — Opinia przedstawiona w sprawie C-259/04 Emanuel, w której wydano wyrok w dniu 30 marca 2006 r., Zb.Orz. str. I-3089, pkt 26.

13 — Wyrok z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie C-516/99 Schmid, Rec. str. I-4573 wraz z opinią rzecznika generalnego A. Tizzana i wyrok z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie C-53/03 Syfait i in., Zb.Orz. str. I-4609, na mocy którego orzeczono niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez grecką komisję konkurencji (Epitropi Antagonismou), podkreślając jej niewystarczającą niezawisłość z uwagi na podleganie greckiemu ministrowi rozwoju.

14 — W języku niemieckim „Weisungsfreie Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag".

15 — Wyroki: z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria i in., Rec. str. I-73, dotyczący Bundesvergabeamt (federalnego urzędu ds. zamówień publicznych), z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie C-103/97 Köllensperger i Atzwanger, Rec. str. I-551, dotyczący Tiroler Landesvergabeamt (tyrolskiego urzędu ds. zamówień publicznych) i z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-32/00 HI, Rec. str. I-5553, dotyczący Vergabekontrollsenat des Landes Wien (komisji ds. kontroli przyznawania zamówień publicznych landu Wiednia), które uznały zdolność tych organów do skorzystania z mechanizmu współpracy sądowniczej na mocy art. 234 WE. Natomiast przeciwne rozstrzygnięcie miało miejsce w stosunku do Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (izby odwoławczej regionalnej dyrekcji finansów dla Wiednia, Dolnej Austrii i Burgenland), zobacz ww. wyrok w sprawie Schmid, pkt 36–44.

16 — BGBl. 1970/259, ostatnio zmieniona przez BGBl. I 2006/96.

17 — Wyrok z dnia 23 marca 1982 r. w sprawie 102/81 Nordsee, Rec. str. 1095, pkt 7 i nast.

o unieważnieniu wydanej przez krajowy urząd ds. patentów i znaków towarowych [18].

28. Również nie należy mieć wątpliwości co do niezależności tego organu, ponieważ wspomniany § 74 ust. 9 PatG kładzie nacisk na tę cechę, jak również pełną niezawisłość członków Oberster Patent- und Markensenat względem wszelkich instrukcji, jakie mogliby oni otrzymać. Ponadto § 74 ust. 6 i 7 PatG określa czas trwania ich mandatu i przyczyny, dla których może on zostać skrócony, związane z wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak niezdolność do pracy, utrata obywatelstwa austriackiego lub skazanie za przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności powyżej roku.

29. Ze wszystkich tych przepisów Patentgesetz jasno wynika, że rozpatrywany organ krajowy stosuje normy prawne i prowadzi postępowanie kontradyktoryjne zgodnie z §§ 113–127 i §§ 129–136 PatG, mającymi zastosowanie na mocy § 140 ust. 1 PatG.

30. Zgodnie z art. 133 ust. 4 konstytucji federalnej Austrii organ ten pełni również funkcję sądu ostatniej instancji [19], a jego orzeczenia mają charakter orzeczeń sądowych w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez orzecznictwo Trybunału [20].

31. W konsekwencji Oberster Patent- und Markensenat spełnia wszystkie przesłanki wymagane przez orzecznictwo od sądu krajowego [21], by umożliwić mu wystąpienie z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 234 WE, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by Trybunał rozpatrzył przedłożone mu pytania. Stanowisko to podziela większa część doktryny austriackiej [22].

B — *Co do istoty pytań prejudycjalnych*

32. Ze sposobu sformułowania tych dwóch pytań prejudycjalnych wynika, że drugie

18 — Artykuł 133 konstytucji federalnej Austrii rozstrzyga kwestię, czy Verwaltungsgerichtshof (naczelny sąd administracyjny) jest właściwy rozpoznawać spory w tym samym zakresie co organ krajowy — wątpliwość, która wynika z jego prerogatyw w dziedzinie rejestracji lub przyznawania praw ze znaku towarowego. Doktryna krytykuje tak złożone przyznanie kompetencji różnym organom sądowniczym w ramach tej samej dziedziny prawa: zobacz R. Beetz, „Article 39", w pracy zbiorowej zatytułowanej *Marken.schutz — Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, red. G. Kucska, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung 2006, str. 660.

19 — Należy wskazać, że zgodnie z moją propozycją zawartą w opinii przedstawionej w ww. sprawie De Coster, okoliczność wydawania orzeczeń niepodlegających zaskarżeniu ma podstawowe znaczenie, ponieważ jeżeli dany organ nie stanowi części austriackiego systemu sądowniczego, brak możliwości zaskarżenia jego orzeczeń, poza ograniczoną możliwością odwołania się od nich do federalnego trybunału konstytucyjnego, czyni przedstawienie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dopuszczalnym.

20 — Pojęcie to nie obejmuje, zgodnie z wyrokami: z dnia 19 października 1995 r. w sprawie C-111/94 Job Centre, Rec. str. I-3361, pkt 9, postępowania przez sądami polubownymi; z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie C-182/00 Lutz i in., Rec. str. I-547, pkt 15 i 16, prowadzenia rejestru spółek handlowych i przedsiębiorców przez sądy niemieckie; oraz z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie C-178/99 Salzmann, Rec. str. I-4421, funkcji prowadzenia ksiąg wieczystych pełniona przez niektóre sądy austriackie.

21 — Zobacz wyrok z dnia 17 września 1997 r. w sprawie C-54/96 Dorsch Consult, Rec. str. I-4961, pkt 23 oraz wskazane w nim orzecznictwo; ww. wyrok w sprawie Schmid, pkt 34.

22 — Zobacz W. Hackenberg i Ch. Stix-Hackl, *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, 2. Aufl., Wien 2000; oraz R. Beetz, op. cit., str. 664, który potwierdza bez ograniczeń, że Oberster Patent- und Markensenat winien być uznawany za sąd w rozumieniu art. 234 WE.

pytanie ma względem pierwszego charakter posiłkowy, przynajmniej w świetle stanu faktycznego sporu przed organem krajowym, ponieważ istnieje możliwość, że zaproponowana wykładnia art. 10 ust. 1 dyrektywy 89/104 rozwiąże spór na korzyść właściciela prawa ze spornego znaku towarowego, a w takim przypadku rozpatrywanie powodów nieużywania znaku zgodnie z art. 12 tej dyrektywy stałoby się bezprzedmiotowe.

35. Niezależnie od tego należy wrócić do źródła problemu i nadać prawdziwy wymiar tej dyskusji, unikając pomylenia pojęć, które wszakże mogą wydawać się podobne, jednak nie są absolutnie zbieżne, jak zamierzam to wykazać poniżej w oparciu o dwa argumenty: zakres ujednolicenia ustawodawstw przez dyrektywę 89/104 oraz charakter wymogu używania zarejestrowanych oznaczeń.

1. Analiza art. 10 ust. 1 dyrektywy 89/104

i) Zakres harmonizacji w dziedzinie znaków towarowych

33. Chociaż spór dotyczy międzynarodowego znaku towarowego, moja analiza ograniczy się ściśle do optyki prawa wspólnotowego, aby uniknąć ewentualnych problemów mogących wynikać z rejestracji w biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

36. Zgodnie z motywem trzecim dyrektywy w chwili obecnej nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w pełnym zakresie, lecz ograniczenie tego procesu do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

a) Znaczenie wyrażenia „data zakończenia procedury rejestracji"

34. Przedłożone w ramach niniejszego postępowania uwagi koncentrowały się w znacznej części na zbieżności tej daty z początkiem ochrony znaku towarowego, bez wątpliwości z uwagi na fakt, że we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym organ krajowy wypowiadał się na korzyść takiego rozwiązania.

37. A zatem dyrektywa 89/104 w sposób wyczerpujący reguluje zdolność oznaczeń do stanowienia znaków towarowych oraz ich zdolność do bycia zarejestrowanymi (art. 2, 3 i 4); prawa przyznane przez rejestrację i ich granice (art. 5–9); wymóg używania we wszystkich ich aspektach (art. 10, 11 i 12); niektóre szczególne przypadki odmowy, nieważności i wygaśnięcia (art. 13 i 14) oraz niektóre szczególne rodzaje znaków towarowych (art. 15).

38. W wyniku ograniczenia tego zbliżenia do niektórych obszarów wciąż pozostaje szerokie spektrum, w ramach którego zgodnie z motywem piątym dyrektywy państwom członkowskim pozostawia się pełną swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację, mogą one przy tym, na przykład, określać formę rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie unieważnienia, decydować o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji lub w procedurze w sprawie unieważnienia, bądź w obu tych procedurach, oraz, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje tych procedur. Państwom członkowskim pozostawia się ponadto swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych.

39. Nie dziwi zatem fakt, że sposób uregulowania tych wszystkich kwestii w ustawodawstwach krajowych wykazuje istotne rozbieżności, co tłumaczy różnice między propozycjami rozstrzygnięcia przedstawionymi przez poszczególnych uczestników niniejszego postępowania, w znacznym stopniu wynikającymi z odrębności ich porządków prawnych.

40. Jeśli podsumować i w znacznym stopniu uprościć zagmatwanie uregulowań, z zakresie rejestracji znaków towarowych można dopatrzyć się przynajmniej trzech modeli: systemy, w których rejestracji dokonuje się jeszcze przed zbadaniem bezwzględnych i względnych podstaw odmowy rejestracji; systemy, których rejestracja następuje między rozpatrzeniem bezwzględnych i względnych podstaw odmowy rejestracji; oraz systemy, w których rejestracja następuje dopiero po rozpatrzeniu wszystkich podstaw odmowy rejestracji. Ten ostatni system jest najbardziej rozpowszechniony w Europie.

41. Przedstawione przed Trybunałem propozycje często wiązały początek okresu, w którym należy zacząć używać znaku towarowego, z momentem, w którym zgłaszający uzyskuje ostatecznie pełną własność znaku, to znaczy, że nie musi się liczyć z możliwością jego utraty w wyniku sprzeciwu osób trzecich lub zastrzeżeń ze strony samego krajowego urzędu ds. znaków towarowych. Zgodnie z tymi propozycjami wymóg używania oznaczenia zaczyna obowiązywać dopiero po wykluczeniu wszelkich wątpliwości mogących przeszkodzić jego rejestracji.

42. Jednak sposób, w jaki zostało sformułowane pytanie prejudycjalne, a mianowicie powiązanie „daty zakończenia procedury rejestracji" z „początkiem okresu ochrony", zepchnął debatę na błędne tory, kierując ją w niewłaściwym kierunku.

43. Moim zdaniem, aby dobrze zrozumieć omawiane wyrażenie, należy określić *voluntas legislatoris* tego przepisu zgodnie z poniżej przedstawionymi uwagami.

44. Po pierwsze, już sam tekst normatywny wychodzi z założenia wskazanej powyżej różnorodności systemów panujących w państwach Unii Europejskiej, by skupić się na wspólnym najbardziej charakterystycznym elemencie, a mianowicie uniwersalności procedury rejestracji znaków towarowych, która zawsze, w przypadku gdy znak towarowy zostaje uznany, kończy się jego wpisem do rejestru na podstawie decyzji właściwego urzędu ds. znaków towarowych, która jest opatrzona datą i podlega zwykle doręczeniu zainteresowanemu oraz bezwzględnie publikacji.

45. Po drugie, dyrektywa nie definiuje rygorystycznie momentu, w którym ta procedura rejestracji się kończy, głównie dlatego, że przestrzega ona — dając w ten sposób dowód niezwykłej ostrożności — podziału kompetencji, do których nawiązano w motywie piątym tej dyrektywy. A zatem to państwa członkowskie określają, kiedy kończy się procedura rejestracji w ich urzędach ds. znaków towarowych, i wskazują, czy ma ona miejsce przed czy po rozpatrzeniu względnych podstaw odmowy rejestracji oraz czy obejmuje również publikację.

46. Po trzecie, świadoma różnic między przepisami krajowymi, dyrektywa nie przyjęła pełnej własności znaku towarowego za punkt odniesienia dla początku okresu ochrony; w przeciwnym wypadku nie doprowadziłaby do jakiejkolwiek harmonizacji, ponieważ chwila rozpoczęcia obowiązywania wspomnianego wymogu używania byłaby — w zależności od danego systemu prawnego — albo opóźniona do momentu wykluczenia możliwości dalszego wnoszenia sprzeciwów przez osoby trzecie, albo przedwczesna, jeżeli dany system prawny przewidywałby tę fikcję prawną.

47. Natomiast dyrektywa nie zajmuje się określeniem dokładnego momentu, w którym procedurę tę uznaje się za zakończoną, pozostawiając jego ustalenie prawodawcy krajowemu, ponieważ między datami, które mogłyby być brane pod uwagę (data rejestracji, doręczenia zainteresowanemu czy też data publikacji), nigdy nie będziemy mieli do czynienia z na tyle długim okresem czasu, by mogło to zagrozić pewności prawa lub przyświecającemu dyrektywie celowi ujednolicenia.

48. Uwagi te staną się bardziej zrozumiałe, gdy skupimy się na prawdziwym znaczeniu wymogu używania znaku towarowego.

ii) Wymóg używania

49. Należy wyjaśnić, co rozumiemy przez wymóg używania, jako że dyrektywa 89/104 przewiduje okres karencji, w którym właściciel oznaczenia jest zobowiązany wprowadzić je do użytku w obrocie handlowym,

gdyż po upływie tego okresu prawo do znaku może zostać zakwestionowane z powodu nieużywania [23].

50. Niezależnie od rozbieżności między poszczególnymi ustawodawstwami krajowymi, we wszystkich systemach prawnych tej instytucji prawnej przyświeca ten sam cel: przystosowanie liczby zarejestrowanych znaków towarowych do liczby faktycznie używanych znaków, które pełnią na rynku swą gospodarczą funkcję [24], zbliżając w ten sposób stan rejestru do rzeczywistości obrotu. Jak już bowiem podkreślałem przy innej okazji, urzędy ds. znaków towarowych nie są zwykłymi magazynami oznaczeń zarejestrowanych na zapas w oczekiwaniu, że ktoś w niewiedzy odważy się ich użyć, tak aby w takim przypadku ujawnić się z zamiarem przynajmniej spekulacyjnym. Przeciwnie, mają one odzwierciedlać rzeczywistość, wskazywać oznaczenia, które przedsiębiorstwa używają w obrocie w celu odróżnienia swych towarów i usług. W urzędach ochrony własności intelektualnej należy przechowywać tylko takie znaki, które biorą udział w obrocie handlowym [25].

51. Wymóg ten ma ponadto na celu uproszczenie osobom trzecim dostępu do rejestracji [26], jak to wynika z tekstu dyrektywy 89/104, która zabrania powoływania się na zarejestrowany znak towarowy, który nie był jednak używany w okresie ponad pięciu lat, jako podstawę unieważnienia lub odmowy rejestracji innego identycznego lub podobnego znaku towarowego (art. 11 ust. 1 i 2).

52. Motyw ósmy dyrektywy 89/104 również odzwierciedla te dwa cele, gdy mówi, że „[…] w celu ograniczenia ogólnej liczby zarejestrowanych i chronionych we Wspólnocie znaków towarowych i, w następstwie tego, liczby kolizji powstających między nimi, istotnym jest stosowanie wymogu, że zarejestrowane znaki towarowe muszą być rzeczywiście używane lub, jeżeli nie są używane, powinny podlegać wygaśnięciu […]”.

53. Podsumowując, z prawnego punktu widzenia wymóg używania ma dwa aspekty: z jednej strony stanowi obowiązek ciążący ex lege na nowym właścicielu tego rodzaju prawa własności intelektualnej a z drugiej strony obejmuje uprawnienia i prawa osób trzecich przysługujące im w przypadku niespełnienia tego wymogu.

54. W świetle tego podwójnego charakteru nie trudno jest zrozumieć, że data zakończenia procedury rejestracji w najlepszy

23 — U. Bous, „§ 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung”, w F.L. Ekey, i D. Klippel, *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Heidelberg, Verlag C.F. Müller 2003, str. 370, podkreśla możliwość pomylenia w prawie niemieckim.

24 — K.H. Fezer, *Markenrecht*, 3. Aufl., München, Verlag C.H. Beck 2001, str. 1191.

25 — Zobacz opinia, którą przedstawiłem w sprawie C-40/01 Ansul, w której zapadł później wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Rec. str. I-2439, pkt 42. Zobacz również pkt 36 wyroku.

26 — C. Fernandez-Novoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Ed. Marcial Pons 2001, str. 454.

sposób chroni interesy obu stron. Z uwagi na to, że w rejestrze zawarty jest wiarygodny wpis, właściciel prawa własności intelektualnej może obliczyć okres i zaplanować handlową strategię przedsiębiorstwa. Natomiast uzależnienie określenia takiej daty od przypadkowości związanej ze sprzeciwami konkurentów, jak to przewidują systemy, w których względne podstawy odmowy rejestracji są badane po dokonaniu rejestracji, wprowadza zbyt wielką niepewność co do daty, w której zaczyna obowiązywać ten wymóg, nie tylko dla właściciela i wnoszącego sprzeciw, ale w szczególności dla osób trzecich niezwiązanych z danym sporem.

55. Podobne trudności miałyby miejsce, gdyby przyjąć fikcję polegającą na powiązaniu zakończenia procedury rejestracji z początkiem okresu ochrony, jak to dopuszczają systemy, które opierają się na fikcji prawnej, żeby retroaktywnie chronić właścicieli od chwili złożenia wniosku o rejestrację. Przy takim założeniu faktyczne używanie znaku towarowego byłoby wymagane już z chwilą zgłoszenia znaku do krajowego urzędu własności intelektualnej, co stanowiłoby niewłaściwe rozwiązanie, gdyż, z jednej strony, narzucałoby ono wymóg używania tym, którzy nie wykazali żadnego prawa, a z drugiej strony, skracałoby właścicielowi ten pięcioletni okres już z uwagi na sam fakt uzyskania prawa własności intelektualnej, bez możliwości kontrolowania czasu trwania procedury rejestracji, w wyniku której zostało mu przyznane to wyłączne prawo.

56. Z tego względu data zakończenia procedury rejestracji, z uwagi na swój obiektywny i łatwo weryfikowalny przez wszystkich zainteresowanych charakter, w najlepszy sposób zapewnia niezbędną pewność prawa. A zatem nasuwa się ona jako data najbardziej właściwa, by stanowić początek biegu okresu pięciu lat, w którym należy spełnić wymóg używania. Data ta zbiega się ponadto ogólnie z wpisem do rejestru, powiadomienie o którym wskaże właścicielowi początek obowiązywania tego wymogu, przy czym nie jest ona bezwzględnie powiązana z chwilą rozpoczęcia korzystania w sposób pełny z nabytego prawa do znaku towarowego.

57. Po dokonaniu analizy prawa wspólnotowego, należy zbadać, jakie miejsce zajmuje w tych rozważaniach międzynarodowy znak towarowy.

b) Międzynarodowy znak towarowy

58. Ani porozumienie madryckie, ani umowa międzynarodowa, której uzupełnienie stanowi, czyli konwencja paryska, nie zawierają postanowień regulujących wymóg używania znaku towarowego. Pierwszy z tych aktów nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie, podczas gdy drugi, w art. 5 część C ust. 1, nakłada na państwa członkowskie obowiązek uzależnienia tego wymogu od upływu „stosownego" terminu i możliwości usprawiedliwienia przez zainteresowanego powodów swej bezczynności. Natomiast w konwencji tej brak jest jakiegokolwiek zapisu dotyczącego początku biegu tego terminu, co powoduje, że ze względu na stosowanie w takim przypadku przepisów prawa krajowego prawo wspólnotowe również wywiera skutki, a co za tym idzie, także dyrektywa 89/104.

59. Nie należy jednak wyciągać pochopnych wniosków, gdyż porozumienie madryckie reguluje system rejestracji, którego podstawowe cechy zasługują na omówienie [27].

60. Przy pomocy tego rozpowszechnionego na całym świecie mechanizmu dla przedsiębiorstw otwiera się możliwość uzyskania, przy okazji jednego tylko aktu rejestracji, ochrony znaku towarowego państwa pochodzenia we wszystkich państwach będących stronami tego porozumienia, które wybiorą. Ochrona oznaczeń zarejestrowanych w siedzibie WIPO w Genewie jest wyznaczona zasadami terytorialności i równego traktowania, z tym skutkiem, że znaki towarowe, dla których wniesiono o rozszerzenie ochrony na inne państwa będące stronami tego porozumienia, będą w tych państwach chronione w tym samym zakresie, jak gdyby znaki te zostały tam bezpośrednio zgłoszone [28].

61. Formularz podania o rejestrację międzynarodową składa się do organu państwa pochodzenia znaku, który ma zostać zarejestrowany jako międzynarodowy znak towarowy [29]; organ ten przeprowadza zatem wstępne badanie przedłożonych przez zainteresowanego dokumentów, tak by potwierdzić w szczególności, że oznaczenie to figuruje w krajowym rejestrze pod nazwą zgłaszającego oraz dla wskazanych w formularzu towarów i usług, a następnie weryfikuje legitymację zgłaszającego i sprawdza, czy dotrzymał on wymogów formalnych, przedkładając właściwe dokumenty [30].

62. Po otrzymaniu akt Biuro Międzynarodowe sprawdza wyłącznie wymogi formalne oraz czy dokonano opłaty na podstawie porozumienia madryckiego i rozporządzenia wykonawczego [31]. Jeżeli wszystkie wymogi zostały spełnione, dokonuje się międzynarodowej rejestracji znaku towarowego. Biuro Międzynarodowe nie weryfikuje jednak, czy znak będący przedmiotem podania może podlegać ochronie we wskazanych państwach będących stronami porozumienia, gdyż taka kontrola wchodzi w zakres kompetencji tych państw [32], w terminie nieprzekraczającym roku liczonego od daty zarejestrowania [33].

63. W skrócie międzynarodowy znak towarowy zakłada zamianę obowiązku rejestracji w każdym z państw, w których domaga

27 — W dalszej części odnoszę się wyłącznie do porozumienia madryckiego, a nie do jego protokołu, także podpisanego w Madrycie w dniu 27 czerwca 1989 r., który mimo swej nazwy jest odrębną umową międzynarodową, nawet jeśli jego treść jest bardzo zbliżona do porozumienia madryckiego. Ta druga umowa umożliwiła przyjęcie niektórych krajów, które zarzucały temu porozumieniu brak elastyczności, ponieważ nie dopuszczało ono możliwości wpisu do rejestru międzynarodowego zgłoszeń znaków towarowych złożonych w krajowych urzędach ds. znaków towarowych. Protokół ten wszedł w życie w dniu 1 grudnia 1995 r. Zob. K.H. Fezer, op. cit., str. 2027 i nast.

28 — Tak przewiduje art. 4 ust. 1 porozumienia madryckiego.

29 — Artykuł 3 ust. 1 porozumienia madryckiego.

30 — Bardziej szczegółowe przedstawienie procedury, zob. J.M. Botana Agra, „Las marcas internacionales", w J.J. Navarro Chinchilla i R.J. Vázquez García (red.), *Estudios sobre marcas*, Granada, Ed. Comares 1995, str. 37 i nast.

31 — Obecnie istnieje wspólne rozporządzenie wykonawcze do porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych i protokołu do tego porozumienia (brzmienie obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2004 r.), z którym można się zapoznać pod następującym adresem: http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/common_regulations.htm.

32 — Artykuł 5 ust. 1 porozumienia madryckiego.

33 — Artykuł 5 ust. 2 porozumienia madryckiego.

się ochrony, na jedno zgłoszenie złożone w Biurze Międzynarodowym w Genewie, przyznając w ten sposób właścicielom tych praw własności intelektualnej środki ochrony przeciwko niedozwolonym naruszeniom ze strony nieuczciwych konkurentów lub działających ponad granicami piratów.

64. Aby odpowiedzieć na pytanie prejudycjalne, należy określić datę międzynarodowej rejestracji.

65. Artykuł 3 ust. 4 porozumienia madryckiego ustanawia system posiłkowych możliwości skonkretyzowania daty wpisu do rejestru, zgodnie z którym co do zasady przyjmuje się datę złożenia podania w Biurze Międzynarodowym; wyjątkowo można przyjąć datę otrzymania formularza przez właściwy organ krajowy, jeżeli przekaże on ten formularz do Biura Międzynarodowego w terminie dwóch miesięcy od tej daty; wreszcie w przypadku braków rejestracja narodowa zostanie opatrzona datą, w której uzupełniono wszystkie braki [34].

66. Z powyższego wynika nie tylko, że wymóg używania jest zawsze zależny od prawa krajowego, które we Wspólnocie Europejskiej zostało częściowo zharmonizowane w opisany powyżej sposób, ale również, że począwszy od daty rejestracji międzynarodowej dany znak jest chroniony, nawet jeżeli ochrona ta podlega warunkowi upływu okresu jednego roku ustanowionemu w państwach będących stronami konwencji, które zostały wskazane w każdym formularzu, aby móc odmówić żądanej ochrony na ich terytorium, co wskazuje, że również w odniesieniu do tego rodzaju prawa własności intelektualnej nie można oczekiwać, by data rejestracji pokrywała się z datą uzyskania pełnej własności. Ponadto, ponieważ rejestracja chronionego znaku w Biurze Międzynarodowym jest uznawana „za zastępującą", zgodnie ze sformułowaniem użytym w art. 4 bis porozumienia madryckiego, uprzednie rejestracje, a zatem, ściśle mówiąc, nie dochodzi do aktu rejestracji w urzędach krajowych, które są jedynie o tym informowane, jedyną weryfikowalną metodą stwierdzenia zakończenia procedury międzynarodowej rejestracji byłoby uznanie daty rejestracji w Biurze Międzynarodowym za kończącą tę procedurę.

67. Ten moment zbiega się z początkiem okresu łaski w zakresie wymogu używania na podstawie dyrektywy 89/104. Widoczny wysiłek prawa międzynarodowego, by zbliżyć te dwie daty — datę krajową i datę międzynarodową — również przemawia na korzyść proponowanego przeze mnie rozwiązania, ponieważ jeżeli przyjąć propozycję zawartą w uwagach przedłożonych w ramach niniejszego postępowania w trybie prejudycjalnym, a mianowicie, że termin rozpoczyna bieg dopiero po uzyskaniu pełnej ochrony, to mogłoby to prowadzić do nieodżałowanych rozbieżności w zakresie daty, w której rozpoczyna się odliczanie wstecz wymogu używania znaku towarowego: w niektórych przypadkach zależałaby ona od przepisów prawa krajowego, w szczególności gdyby dopuścić względne podstawy odmowy rejestracji, a w innych od rozstrzygnięcia

34 — Zasada 15 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

w zakresie sprzeciwów osób trzecich wniesionych wobec znaków międzynarodowych, co prowadziłoby z kolei do nieokreślonego w czasie opóźnienia tego momentu.

68. Należy również podkreślić szczególną rolę daty rejestracji międzynarodowej [35], jako że jest ona rozstrzygająca dla obliczania okresu, w ciągu którego państwa będące stroną porozumienia mogą odmówić ochrony [36] dla rozpoczęcia wywierania skutków przez rejestrację [37] lub dla żądania terytorialnego rozszerzenia ochrony [38], dla długości okresu jej trwania i niezależności [39] oraz dla jej przedłużenia [40]. Ponieważ data ta służy jako punkt odniesienia w tak wielu przypadkach, wydaje się logiczne, że mogłaby odgrywać tę rolę również w odniesieniu do początku obowiązywania wymogu używania.

69. W odniesieniu do rozdźwięku spowodowanego ewentualną odmową rejestracji w jednym z państw będących stronami porozumienia madryckiego należy przedstawić dwa uściślenia: pierwsze dotyczy bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, ponieważ ustanowiony przez to porozumienie system zakłada, że są one nieprawdopodobne ze względu na ich analizę przeprowadzoną w kraju pochodzenia znaku w świetle kryteriów zunifikowanych w konwencji paryskiej. Drugie uściślenie dotyczy względnych podstaw odmowy rejestracji, w przypadku których wychodzi się z założenia, że przedsiębiorstwa będą działać starannie, podejmując się — bez ponoszenia nadmiernych kosztów — przed złożeniem podania o rejestrację międzynarodową, poszukiwań znaków, które mogą uzasadniać wniesienie sprzeciwu wobec ich znaku w państwach, w których domagają się oni przyznania ochrony.

70. A zatem jestem przekonany, że również w przypadku międzynarodowych znaków towarowych „data zakończenia procedury rejestracji" zbiega się z datą odnotowaną w Biurze Międzynarodowym w Genewie.

71. W świetle powyższych wyjaśnień na pierwsze pytanie prejudycjalne przedstawione przez Oberster Patent- und Markensenat proponuję udzielić odpowiedzi, że wyrażenie „data zakończenia procedury rejestracji" zawarte w art. 10 ust. 1 dyrektywy 89/104 nie odnosi się do początku okresu ochrony, z którym może się jednak zbiegać, lecz do momentu, w którym właściwe organy na podstawie ustawodawstwa krajowego dopełnią wszystkich formalności rejestrowych, lub w przypadku międzynarodowego znaku towarowego, w którym formalności tych dopełni Biuro Międzynarodowe.

35 — Ten podstawowy aspekt został podkreślony przez J.M. Botana Agra, op. cit., str. 38 i nast.

36 — Artykuł 5 ust. 2 porozumienia madryckiego.

37 — Artykuł 4 ust. 1 porozumienia madryckiego.

38 — Artykuł 3 ust. 2 porozumienia madryckiego.

39 — Artykuł 6 ust. 2 porozumienia madryckiego.

40 — Artykuł 7 porozumienia madryckiego.

2. Wykładnia art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104

72. Ściśle związana z wymogiem używania wydaje się kwestia wygaśnięcia prawa, które od wspomnianego wymogu różni się tym, że termin może rozpocząć swój bieg w jakimkolwiek momencie, bez żadnego związku z końcem procedury rejestracji. W przypadku gdy właściciel znaku nie używa go przez ponad pięć lat, jego konkurenci i zainteresowane osoby trzecie mogą legalnie przejąć własność takiego oznaczenie. W każdym razie te dwie instytucje prawne, jak dwa woły zaprzęgnięte w to samo jarzmo, ciągną w kierunku tego samego celu prawnego, jakim jest dostosowanie stanu rejestru do rzeczywistości rynkowej, jak to zostało wskazane już powyżej.

73. Organ krajowy zwraca się z pytaniem, jakie są powody mogące usprawiedliwiać brak używania oznaczenia handlowego w okresie określonym przez prawo wspólnotowe. W postępowaniu przed organem krajowym Lidl powołuje się na „przeszkody biurokratyczne" niezgodne z jego strategią przedsiębiorstwa, polegającą na sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym „Le Chef DE CUISINE" wyłącznie we własnych supermarketach, których otwarcie nastąpiło znacznie później niż zakładano.

74. W świetle mojej odpowiedzi na pytanie pierwsze, w związku z austriackim uregulowaniem w zakresie znaków towarowych, udzielenie odpowiedzi na pytanie drugie nie byłoby konieczne do rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu przed organem krajowym. Jednak na wypadek, gdyby Trybunał Sprawiedliwości nie podzielał mojego zdania i uznał za stosowne dokonać wykładni art. 12 dyrektywy 89/104, przedstawię pokrótce pewne nasuwające mi się refleksje.

75. Nie podzielam opinii Republiki Austrii, że to pytanie prejudycjalne jest niedopuszczalne, ponieważ ani jego kontekst nie ma charakteru rodzajowego, ani też opis stanu faktycznego nie jest pozbawiony w wystarczającym zakresie punktów odniesienia pozwalających na określenie interesu w wydaniu orzeczenia i jego konieczności.

76. Trybunał orzekał już w przeszłości w przedmiocie art. 12 dyrektywy 89/104, a dokładniej w przedmiocie pojęcia „rzeczywistego używania", stwierdzając, że znak towarowy jest używany w ten sposób wtedy, „gdy jest używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie określenia pochodzenia towarów i usług, dla których został on zarejestrowany, tak aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego" [41]. Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego winna opierać się na „wszystkich faktach i okolicznościach właściwych dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku w obrocie, a w szczególności powinna uwzględniać używanie uznawane za uzasadnione w danym sektorze ekonomicznym" [42].

41 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Ansul, pkt 43.
42 — Ibidem.

77. W konsekwencji wszelki sposób używania znaku towarowego, który nie odpowiada tym stwierdzeniom, nie mieści się w pojęciu rzeczywistego używania. Wspomniałem już, że posługiwanie się znakiem na użytek prywatny, który nie wykracza poza sferę prywatną właściciela, nie może być tutaj brane pod uwagę, ponieważ nie jest ono skierowane na zachowanie udziałów w rynku, a zatem ani podjęcie działań przygotowawczych w celu wprowadzenia na rynek towarów lub usług, ani magazynowanie i skład towarów, które nie opuszczają pomieszczeń przedsiębiorstwa, nie mogą zostać uznane za „wystarczające" lub „rzeczywiste" używanie znaku towarowego [43].

78. Omawiany przepis odwołuje się do możliwych uzasadnionych powodów nieużywania, bez wskazywania jednak na ich przykłady. W tym zakresie pomocą służy art. 19 porozumienia TRIPS, zgodnie z którym ważnymi przyczynami są okoliczności, które powstały *niezależnie od woli właściciela* znaku towarowego i stanowią *przeszkody dla używania tego znaku*, których przykładem mogą być restrykcje importowe lub inne wymogi rządowe dotyczące towarów lub usług chronionych znakiem towarowym.

79. „Przeszkody biurokratyczne", na które powołuje się Lidl w postępowaniu przed organem krajowym, chociaż nie są zależne od woli właściciela znaku, muszą pozostawać w bezpośrednim związku z samym znakiem tak dalece, że możliwość jego używania musi zależeć od pozytywnego ukończenia formalności administracyjnych. Można sobie wyobrazić, że miałoby to miejsce, gdyby Lidl oczekiwał na udzielenie pozwolenia sanepidu na sprzedaż towarów opatrzonych znakiem towarowym „Le Chef DE CUISINE" lub — gdyby chodziło o produkt leczniczy — na jego zatwierdzenie przez właściwe władze sanitarne. Jednak trudności wynikające z opóźnień w udzieleniu pozwolenia na budowę lokali handlowych nie wykazują wystarczająco ścisłego związku ze znakiem towarowym. Trudno jest też w pełni zrozumieć przyczyny, które powstrzymały Lidl od zmiany na czas strategii przedsiębiorstwa; mógł on na przykład wprowadzić system licencji w celu sprzedaży swych towarów przez określony okres czasu za pośrednictwem innych dystrybutorów artykułów spożywczych lub sklepów spożywczych.

80. Tym samym, jak słusznie wskazuje Komisja, strategia przedsiębiorstwa w pełni podlega kontroli samego przedsiębiorstwa, a zatem trudno jest zaakceptować, że Lidl nie mógł poradzić sobie z ewentualnymi trudnościami administracyjnymi poprzez dostosowanie strategii do zmienności losu i nieprzewidzianych wypadków. Z tego względu w niniejszej sprawie rodzą się wątpliwości co do zachowania, które w większym stopniu przeszkodziło realizacji zamierzonego celu: czy były to formalistyczne meandry procedury administracyjnej czy też uparte przywiązanie do niewłaściwego planu. Jednak te rozważania, które dotyczą ustaleń o charakterze faktycznym, należą do organu krajowego, któremu stan faktyczny jest lepiej znany i który jest właściwy rozpoznać spór co do istoty.

43 — Zobacz opinię przedstawioną w ww. sprawie Ansul, pkt 57.

81. Na podstawie powyższych rozważań proponuję, by Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na drugie pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104, że powody, które uzasadniają brak używania znaku towarowego, muszą być niezależne od woli właściciela i stanowić przeszkodę dla używania tego oznaczenia. Gdy spełnione są te wymogi, również formalności administracyjne należą do tej kategorii przyczyn, co nie ma jednak miejsca w przypadku, gdy utrudniają one realizację strategii przedsiębiorstwa, gdyż przedsiębiorstwo w pełni zachowuje możliwość podejmowania decyzji w zakresie dostosowania swej strategii do zmienności administracyjnych. Zadaniem organu krajowego jest ocena okoliczności stanu faktycznego w świetle tych wskazówek.

VI — Wnioski

82. W świetle powyższych rozważań proponuję, by Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytania prejudycjalne przedstawione przez Oberster Patent- und Markensenat w następujący sposób:

„1) Wyrażenie „data zakończenia procedury rejestracji" zawarte w art. 10 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych nie odnosi się do początku okresu ochrony, z którym może się jednak zbiegać, lecz do momentu, w którym właściwe organy na podstawie ustawodawstwa krajowego dopełnią wszystkich formalności rejestrowych, lub w przypadku międzynarodowego znaku towarowego, w którym formalności tych dopełni Biuro Międzynarodowe.

2) Artykuł 12 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG należy interpretować w ten sposób, że powody, które uzasadniają brak używania znaku towarowego, muszą być niezależne od woli właściciela i stanowić przeszkodę dla używania tego oznaczenia. Gdy spełnione są te wymogi, również formalności administracyjne należą do tej kategorii przyczyn, co nie ma jednak miejsca w przypadku, gdy utrudniają one realizację strategii przedsiębiorstwa, gdyż przedsiębiorstwo w pełni zachowuje możliwość podejmowania decyzji w zakresie dostosowania swej strategii do zmienności administracyjnych. Zadaniem organu krajowego jest ocena okoliczności stanu faktycznego w świetle tych wskazówek".