NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
prednesené 26. októbra 2006 [1]

I — Úvod

1. Oberster Patent- und Markensenat vo Viedni (Najvyšší rakúsky senát pre patenty a ochranné známky), najvyšší rakúsky správny orgán príslušný na rozhodovanie o niektorých sporoch v oblasti patentov a ochranných známok, položil Súdnemu dvoru dve prejudiciálne otázky týkajúce sa smernice 89/104/EHS [2].

2. Spor sa týka dvoch aspektov povinnosti používať ochrannú známku: jednak začiatku plynutia lehoty, počas ktorej je táto povinnosť pozastavená po zápise ochrannej známky, a takisto odôvodnenia tejto nečinnosti počas viac ako piatich rokov, ktoré obmedzuje práva tretích osôb domáhať sa v tejto lehote výmazu nepoužívanej ochrannej známky.

3. Na vyriešenie sporu je v prvom rade potrebné vykonať analýzu niektorých pojmov uvedených v článku 10 ods. 1 a článku 12 ods. 1 už citovanej smernice Spoločenstva. V každom prípade je však vzhľadom na to, že vnútroštátny orgán požaduje súdnu pomoc uvedenú v článku 234 ES prvýkrát, pričom tento orgán nie je súčasťou rakúskej súdnej sústavy, pred preskúmaním podstaty samotných otázok je potrebné analyzovať jeho spôsobilosť požiadať Súdny dvor o pomoc pri výklade dokumentu.

II — Právny rámec

A — *Smernica 89/104*

4. Článok 10 ods. 1 tejto smernice s názvom „Používanie ochranných známok“ stanovuje:

„Ak majiteľ nezačal v priebehu piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — Prvá smernica Rady zo 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

ochrannú známku v členskom štáte skutočne používať na tovary alebo služby, pre ktorá bola táto ochranná známka zapísaná, alebo ak bolo toto používanie pozastavené počas neprerušeného obdobia piatich rokov, táto ochranná známka bude podliehať sankciám podľa tejto smernice, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane [riadne — *neoficiálny preklad*] odôvodnené.“

5. Na účely zosúladenia výmazu zapísaných ochranných známok sa v článku 12 ods. 1 uvedenej smernice stanovuje:

„Ochranná známka bude vymazaná, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov skutočne používaná na tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, s výnimkou prípadu ak bolo toto nepoužívanie primerané [riadne — *neoficiálny preklad*] odôvodnené…“

B — *Rakúsky zákon o ochranných známkach*

6. Podľa § 33a ods. 1 rakúskeho zákona o ochranných známkach (Markenschutzgesetz)[3], má každý právo požiadať o výmaz ochrannej známky, ktorá bola najmenej päť rokov zapísaná v Rakúsku alebo ktorá v Rakúsku požívala ochranu v súlade s § 2 ods. 2, ak majiteľ ochrannej známky ani tretia osoba oprávnená majiteľom ochrannej známky túto ochrannú známku na rakúskom území riadne nepoužívali rozlišovacím spôsobom pre výrobky a služby, pre ktorá bola táto ochranná známka zapísaná, a to v lehote piatich rokov pred podaním žiadosti (§ 10a zákona), ibaže by jej majiteľ mohol odôvodniť jej nepoužívanie.

7. V § 2 ods. 2 toho istého zákona sa jeho pôsobnosť analogicky rozširuje na práva ochranných známok, ktoré boli nadobudnuté na rakúskom území na základe medzinárodných zmlúv.

8. V dôsledku toho podľa vnútroštátneho orgánu z § 33a ods. 1 zákona o ochranných známkach v spojení s § 2 ods. 2 toho istého zákona vyplýva, že v prípade medzinárodných ochranných známok chránených v Rakúsku sa začiatok plynutia päťročnej lehoty zhoduje so začiatkom ochrannej doby.

C — *Medzinárodné právo*

9. Medzi mnohostranné zmluvy uplatniteľné v rámci tohto návrhu na začatie

3 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, posledná zmena a doplnenie v BGBl. I, 151/2005.

prejudiciálneho konania patria Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva [4] (ďalej len „parížsky dohovor“), Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo ochranných známok [5] (ďalej len „madridská dohoda“) a Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva [6] (ďalej len „dohoda TRIPS“).

10. V článku 5 C ods. 1 parížskeho dohovoru sa stanovuje:

„Ak je v niektorej krajine používanie zapísanej známky povinné, smie sa zápis zrušiť len po primeranej lehote a vtedy, keď účastník neospravedlní, prečo známku nevyužíval.“

11. V článku 4 madridskej dohody sa stanovuje zásada rovnosti ochrany medzinárodných ochranných známok vo vzťahu k národným ochranným známkam v krajinách, pre ktoré sa vykonal zápis na Medzinárodnom úrade. V článku 5 madridskej dohody sa vnútroštátnym orgánom priznáva právo odmietnuť ochranu za podmienok uvedených v parížskom dohovore (odsek 1) v lehote stanovenej vnútroštátnym predpisom, ktorá nesmie byť dlhšia ako 1 rok (odsek 2).

12. Napokon sa v článku 19 dohody TRIPS upravuje povinnosť používať ochrannú známku takto:

„1. Ak sa vyžaduje používanie na zachovanie registrácie, môže byť ochranná známka vymazaná len pre nepoužívanie počas neprerušeného obdobia v trvaní aspoň troch rokov, ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže uvedené oprávnené dôvody opierajúce sa o existenciu prekážok takéhoto používania. Okolnosti vznikajúce nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré tvoria prekážku používania ochrannej známky, ako je napríklad dovozné obmedzenie alebo iné vládne požiadavky na tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, sa budú uznávať ako oprávnené dôvody jej nepoužívania.“

III — Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

13. Od roku 1973 prevádzkuje Lidl v Nemecku sieť supermarketov, pričom

4 — Podpísaný 20. marca 1883 v Paríži, posledný krát revidovaný 14. júla 1967 v Štokholme a zmenený a doplnený 28. septembra 1979.

5 — Podpísaná 14. apríla 1891 v Madride, revidovaná 14. júla 1967 v Štokholme a zmenená a doplnená 28. septembra 1979.

6 — Uruguajské kolo mnohostranných rokovaní (1986 — 1994) — Dohoda z Marakéša z 15. apríla 1994, ktorou sa zakladá Svetová obchodná organizácia, podpísaná v Marakéši (Maroko) 15. apríla 1994 — Príloha 1 C — Obchod — Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (OMC) (Ú. v. ES L 336, s. 214; Mim. vyd. 11/021, s. 305).

hotové jedlá, ktoré majú ochrannú známku „Le Chef DE CUISINE“, predáva iba vo svojich vlastných supermarketoch. Je majiteľom tejto obrazovej a slovnej ochrannej známky zapísanej pre triedy 29 a 30 niceskej dohody [7], ktorá je v Nemecku chránená od 8. júla 1993 a ako medzinárodná ochranná známka je od 12. októbra 1993 chránená v Rakúsku. V medzinárodnom registri bola uverejnená s poznámkou:

„Deň zápisu podľa pravidla 17.1) vykonávacieho nariadenia z 22. apríla 1988: 2. decembra 1993“. [8]

14. Lidl otvoril svoj prvý supermarket v Rakúsku 5. novembra 1998, pričom ešte pred tým interne prerokoval prezentáciu výrobkov, dohodol sa so svojimi dodávateľmi a uskladnil výrobky, ktoré mu boli dodané.

15. Dňa 13. októbra 1998 požiadal pán Armin Häupl o výmaz spornej ochrannej známky pre rakúske územie z dôvodu jej nepoužívania v súlade s § 33a už citovaného zákona o ochranných známkach, keďže päťročná lehota začala plynúť 12. októbra 1993, teda v deň začiatku ochrannej doby. Tvrdil, že Lidl ochrannú známku v tomto zmluvnom štáte nepoužíval.

16. Lidl navrhol zamietnutie tejto žiadosti o výmaz, pričom vychádzal z toho, že päťročná lehota začala plynúť 2. decembra 1993 a že teda uplynula až 2. decembra 1998. Takisto uviedol, že k tomuto poslednému uvedenému dátumu už predával výrobky označené spornou ochrannou známkou vo svojom prvom rakúskom supermarkete. Dodal, že od roku 1994 mal v úmysle rozšíriť svoju činnosť aj do Rakúska, ale že otvorenie nových supermarketov sa pre „byrokratické“ prekážky omeškalo.

17. Výmazové oddelenia Národného úradu pre patenty a ochranné známky vymazalo ochrannú známku pre rakúske územie od 12. októbra 1998.

18. Lidl proti tomuto rozhodnutiu namietal na Oberster Patent- und Markensenat, ktorý vzhľadom na to, že mal pochybnosti o tom, či výklad vnútroštátnej právnej úpravy je v rozpore s právom Spoločenstva, rozhodol v súlade s článkom 234 ES položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa článok 10 ods. 1 smernice 89/104/EHS vykladať v tom zmysle, že pojem

7 — Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná a zmenená a doplnená.

8 — V pôvodnom dokumente vo francúzštine.

‚deň ukončenia konania o zápise' predstavuje začiatok ochrannej doby?

2. Má sa článok 12 ods. 1 smernice o ochranných známkach vykladať v tom zmysle, že riadne dôvody na nepoužívanie ochrannej známky existujú vtedy, keď sa realizácia stratégie podniku, ktorú uplatňuje majiteľ ochrannej známky, oneskorí z dôvodov, ktoré nie sú na strane podniku alebo je majiteľ ochrannej známky povinný zmeniť svoju stratégiu tak, aby mohol ochrannú známku využívať včas?"

IV — Konanie na Súdnom dvore

19. Rozhodnutie vnútroštátneho orgánu, na základe ktorého boli položené prejudiciálne otázky, bolo do kancelárie Súdneho dvora doručené 10. júna 2005.

20. Pán Häupl, spoločnosť Lidl, francúzska vláda a rakúska vláda, ako aj Komisia Európskych spoločenstiev predložili písomné pripomienky v lehote uvedenej v článku 23 Štatútu Súdneho dvora, pričom s výnimkou rakúskej vlády predniesli svoje ústne pripomienky na pojednávaní, ktoré sa konalo 21. septembra 2006.

V — Analýza prejudiciálnych otázok

A — *Predbežná otázka: o prípustnosti*

21. Je potrebné zdôrazniť, že v písomných pripomienkach nebola uvedená nijaká výhrada týkajúca sa prípustnosti otázok, ktoré položil Oberster Patent-und Markensenat. V každom prípade sa však vzhľadom na to, že Oberster Patent-und Markensenat využíva článok 234 ES prvýkrát, zdá byť potrebné *ex offo* preskúmať, či má povahu „súdu" členského štátu, ktorá sa vyžaduje podľa tohto ustanovenia.

22. V predchádzajúcich návrhoch [9] som poukázal na to, že pojem súd, ktorý je uvedený v článku 234 ES, sa v rozsudkoch Súdneho dvora nepoužíva dostatočne presne, pričom som navrhol, aby do tejto definície boli začlenené všetky orgány, ktoré sú súčasťou súdnej sústavy členského štátu, ako aj tie orgány, ktoré hoci nie sú súčasťou týchto štruktúr, vydávajú rozhodnutia, voči ktorým nie je možné uplatniť právny prostriedok nápravy [10], pričom sa v tomto prípade musia dôsledne uplatňovať kritériá uvedené v judikatúre Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva, najmä však kritériá týkajúce sa nezávislosti a kontradiktórnosti konania [11].

9 — Návrhy prednesené 28. júna 2001 vo veci De Coster (rozsudok z 29. novembra 2001, C-17/00, Zb. s. I-9445).

10 — Tamže, bod 83 a nasl.

11 — Tamže, bod 89.

23. V iných návrhoch [12] som takisto zdôraznil nedávnu tendenciu judikatúry Súdneho dvora sprísniť výklad popisných znakov týchto orgánov, najmä pokiaľ ide o kritérium ich nezávislosti [13], čo je viac v súlade s mojím pohľadom na vec, pričom pokračovanie tohto vývoja podporujem, aj pokiaľ ide o ostatné charakteristické znaky.

24. Keďže sa nezdá, že Oberster Patent- und Markensenat je súčasťou rakúskej súdnej sústavy, ale skôr patrí do kategórie „nezávislých kolegiálnych orgánov súdnej povahy“ [14], na ktoré odkazuje článok 133 ods. 4 rakúskej ústavy a ku ktorým sa Súdny dvor vyjadril v predchádzajúcich rozsudkoch [15], je potrebné vykonať podrobnú analýzu kritérií, na základe ktorých je Oberster Patent- und Markensenat oprávnený podať návrh na začatie prejudiciálneho konania.

25. O právnom postavení vnútroštátneho senátu neexistuje pochybnosť, pretože je vymedzený v § 74 a 75 rakúskeho zákona o patentoch (Patentgesetz) [16], pričom jeho činnosť je upravená v § 140 tohto zákona, v ktorom sa odkazuje na zásady konania v patentových veciach (§ 113 až 127 a § 129 až 136 toho istého zákona).

26. Jeho stálu povahu je možné vyvodiť zo znenia § 70 ods. 2 druhej vety rakúskeho zákona o patentoch, v ktorom sa stanovuje, že je príslušný na rozhodovanie o opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam odvolacieho senátu (Beschwerdeabteilung) Rakúskeho úradu pre patenty a ochranné známky, a to bez časového obmedzenia.

27. Z tohto paragrafu takisto vyplýva, že jeho zásahy majú záväznú povahu, pretože jeho príslušnosť nie je na rozdiel od príslušnosti rozhodcovských súdov [17] zvoliteľná, ale je jedinou zákonne stanovenou možnosťou

12 — Návrhy predložené vo veci, ktorá viedla k rozsudku z 30. marca 2006, Emanuel (C-259/04, Zb. s. I-3089), bod 26.

13 — Rozsudok z 30. mája 2002, Schmid (C-516/99, Zb. s. I-4573), s návrhmi, ktoré predniesol generálny advokát Tizzano, a rozsudok z 31. mája 2005, Syfait a i. (C-53/03, Zb. s. I-4609), ktorým bol vyhlásený za neprípustný návrh na začatie prejuciálneho konania, ktorý podal grécky výbor pre hospodársku súťaž (Epitropi Antagonismou), pričom sa zdôraznilo, že jeho nezávislosť je nedostatočná, keďže bol presunutý pod dozor gréckeho ministerstva rozvoja.

14 — „Weisungsfreie Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag“ v nemčine.

15 — Rozsudky z 15. januára 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria a i. (C-44/96, Zb. s. I-73), týkajúci sa Bundesvergabeamt (spolkový úrad pre dozor nad verejným obstarávaním); zo 4. februára 1999, Köllensperger a Atzwanger (C-103/97, Zb. s. I-551), týkajúci sa Tiroler Landesvergabeamt (tirolský úrad pre dozor nad verejným obstarávaním), a z 18. júna 2002, HI (C-92/00, Zb. s. I-5553), o Vergabekontrollsenat des Landes Wien (dozorný výbor pre verejné obstarávanie spolkovej krajiny Viedeň), ktoré potvrdili právomoc týchto orgánov využívať mechamizmus súdnej spolupráce článku 234 ES. V opačnom zmysle, a pokiaľ ide o Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (odvolací senát regionálneho daňového riaditeľstva vo Viedni, Dolnom Rakúsku a Burgenlande), pozri rozsudok Schmid, už citovaný, body 36 až 44.

16 — BGBl. 259/1970, naposledy menený a doplnený zákonom vydaným v BGBl. I 96/2006.

17 — Rozsudok z 23. marca 1982, Nordsee, 102/81, Zb. s. 1095, bod 7 a nasl.

v prípade, že osoba chce napadnúť rozhodnutie o výmaze, ktoré vydal Vnútroštátny úrad pre patenty a ochranné známky [18].

28. Takisto neexistujú dôvody na pochybnosti o jeho nezávislosti, keďže v odseku 9 vyššie uvedeného § 74 sa trvá na tejto podmienke a na úplnej nezávislosti členov Oberster Patent- und Markensenat vo vzťahu k všetkým pokynom, ktoré im môžu byť udelené. Okrem toho sa v § 6 a 7 uvádza dĺžka ich funkčného obdobia a dôvody, pre ktoré je možné toto funkčné obdobie ukončiť, ktoré sa týkajú takých závažných dôvodov, akými sú nesvojprávnosť, strata rakúskeho štátneho občianstva alebo odsúdenie za také trestné činy, za ktoré môže byť uložený trest odňatia slobody v dĺžke viac ako jeden rok.

29. Z všetkých týchto ustanovení zákona o patentoch jasne vyplýva, že predmetný senát uplatňuje právne normy a kontradiktórne konanie v súlade s § 113 až 127 a § 129 až 136 uvedeného zákona, ktoré sa použijú na základe jeho § 140 ods. 1.

30. Takisto podľa článku 133 ods. 4 Rakúskej spolkovej ústavy rozhoduje ako posledná inštancia [19] a jeho rozhodnutia majú súdnu povahu v takom zmysle, v akom tento pojem chápe Súdny dvor. [20]

31. V dôsledku toho Oberster Patent- und Markensenat spĺňa podmienky, ktoré stanovuje judikatúra pre vnútroštátny súdny orgán [21] a ktoré sú potrebné na to, aby mohol využiť konanie o začatí prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, čo Súdnemu dvoru umožňuje preskúmať otázky, ktoré mu boli položené, v súlade s názorom, ktorý vo veľkom rozsahu zastáva rakúska právna náuka. [22]

B — *O podstate prejudiciálnych otázok*

32. Zo znenia dvoch prejudiciálnych otázok je možné vyvodiť, že druhá otázka

18 — Článok 133 Rakúskej spolkovej ústavy sa zaoberá problémom príslušnosti Verwaltungsgerichtshof (Najvyšší správny súd) na riešenie sporov v tých istých oblastiach, akými sa zaoberá vnútroštátny senát, čo predstavuje neistotu, ku ktorej vedú jeho výsady v oblasti zápisu alebo priznania práva ochrannej známky. Právna náuka kritizovala toto komplexné pridelenie právomocí rôznym súdnym orgánom v rámci toho istého právneho odvetvia: pozri takisto BEETZ, R., „Článok 39“, v kolektívnom diele nazvanom *Marken.schutz — Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, pod vedením Guido Kucsko, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Viedeň, 2006, s. 660.

19 — Je potrebné uviesť, že podľa toho, čo som uviedol v návrhoch prednesených v už citovanej veci De Coster, skutočnosť, že voči týmto rozhodnutiam už nemožno podať opravný prostriedok, má podstatný význam, pretože ak predmetný orgán nie je súčasťou rakúskej právnej štruktúry, nemožnosť namietať proti jeho rozhodnutiam, odhliadnuc od obmedzenej možnosti predložiť ich Ústavnému spolkovému súdu, by spôsobila prípustnosť toho, aby bol predmetom návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

20 — Nie sú súčasťou tohto pojmu: podľa rozsudku z 19. októbra 1995, Job Centre (C-111/94, Zb. s. I-3361 bod 9), konania s „*giurisdizione volontaria*“; podľa rozsudku z 15. januára 2002, Lutz a i. (C-182/00, Zb. s. I-547 body 15 a 16), vedenie obchodného registra nemeckými vnútroštátnymi súdmi, a podľa rozsudku zo 14. júna 2001, Salzmann (C-178/99, Zb. s. I-4421), funkcia vedenia katastra nehnuteľností niektorými rakúskymi súdmi.

21 — Pozri rozsudky zo 17. septembra 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Zb. s. I-4961, bod 23 a citovanú judikatúru, ako aj Schmid, už citovaný, bod 34.

22 — Pozri HACKENBERG, W., a STIX-HACKL, Ch:, *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, druhé vydanie, Viedeň, 2000; ako aj BEETZ, R.: c. d., s. 664, ktorý potvrdzuje bez výnimky, že Oberster Patent- und Markensenat sa musí považovať za súd v zmysle článku 234 ES.

má vo vzťahu k prvej otázke subsidiárny charakter prinajmenšom v rámci sporu vo veci samej, pretože navrhovaným výkladom článku 10 ods. 1 smernice 89/104 by sa spor vyriešil v prospech majiteľa práva k spornej ochrannej známke, a teda by bolo bezpredmetné skúmať dôvody nepoužívania ochrannej známky podľa článku 12 tejto smernice.

35. Bez ohľadu na to je potrebné vrátiť sa k podstate problému a podrobne sa oboznámiť so skutočnou podstatou tejto diskusie, pričom je potrebné vyhnúť sa zamieňaniu pojmov, ktoré sa, hoci môžu byť podobné, nemusia nevyhnutne zamieňať, ako sa následne pokúsim preukázať, pričom sa budem opierať o dve tvrdenia: rozšírenie unifikácie právnych predpisov smernicou 89/104 a povaha povinnosti používať zapísanú ochrannú známku.

1. Výklad článku 10 ods. 1 smernice 89/104

i) Rozsah harmonizácie v oblasti ochranných známok

33. Keďže sa spor týka medzinárodnej ochrannej známky, vo svojej analýze sa budem prípadnými problémami vyplývajúcimi zo zápisu, ktorý vykonala kancelária Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), zaoberať výlučne z pohľadu práva Spoločenstva.

36. V treťom odôvodnení smernice 89/104 sa uvádza zámer nevykonať úplnú aproximáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, ale obmedziť sa na aproximáciu vnútroštátnych ustanovení, ktoré majú priamy dosah na fungovanie vnútorného trhu.

a) Význam pojmu „deň ukončenia konania o zápise“

34. V pripomienkach, ktoré boli predložené v rámci tohto prejudiciálneho konania, sa diskusia v značnej časti zameriava na to, že začiatok ochrannej doby ochrannej známky sa zhoduje s dňom ukončenia konania o zápise, a to nepochybne preto, že vnútroštátny senát sa vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania priklonil k takejto zhode.

37. Smernica 89/104 takto taxatívnym spôsobom upravuje označenia, ktoré môžu predstavovať ochrannú známku, a ich možnosť byť zapísané (články 2, 3 a 4); práva vyplývajúce zo zápisu a ich obmedzenia (články 5 až 9); všetky aspekty povinnosti používania (články 10, 11 a 12); niektoré osobitné prípady zamietnutia, vyhlásenia neplatnosti alebo výmazu (články 13 a 14) a niektoré vymedzené typy ochranných známok (článok 15).

38. Vzhľadom na toto obmedzenie aproximácie len na niektoré oblasti zostáva široká škála otázok, v prípade ktorých si členské štáty v súlade s piatym odôvodnením ponechávajú úplnú voľnosť vo vzťahu k určovaniu procesných ustanovení týkajúcich sa zápisu, výmazu a vyhlásenia neplatnosti ochranných známok získaných zápisom, keďže môžu napríklad určovať formu konania vo veciach zápisu a vyhlásenia neplatnosti, rozhodovať o tom, či sa v konaní o zápise alebo v konaní o vyhlásenie neplatnosti, alebo v oboch konaniach musia uplatňovať skoršie práva, alebo v prípade, ak sa v konaní o zápise môžu uplatňovať skoršie práva, *ex offo* nariadiť námietkové konanie alebo prieskumové konanie. Členské štáty si okrem toho ponechávajú možnosť určovať dôsledky výmazu ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú.

39. V dôsledku toho nie je prekvapujúce, že vo vnútroštátnych právnych predpisoch sú všetky tieto otázky riešené značne odlišným spôsobom, čo vysvetľuje rozdielne riešenia navrhované účastníkmi prejudiciálneho konania, ktoré sú značne ovplyvnené osobitosťami príslušných právnych poriadkov.

40. Na účely zhrnutia a značného zjednodušenia súboru režimov podľa miesta zápisu ochrannej známky sa rozlišujú najmenej tri modely: a to systémy, pri ktorých sa zápis ochrannej známky vykonáva ešte pred samotným preskúmaním absolútnych a relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu, systémy, pri ktorých k tomu dochádza medzi týmito dvoma preskúmaniami, a systémy, pri ktorých sa so zápisom označení, ktoré môže predstavovať ochrannú známku, čaká na ukončenie preskúmaní. Tento posledný uvedený systém je v Európe najrozšírenejší.

41. Návrhy predložené Súdnemu dvoru často spájajú začiatok plynutia lehoty na používanie ochrannej známky s okamihom, keď k nej majiteľ získal s konečnou platnosťou úplné vlastníctvo, to znamená vlastníctvo zbavené akéhokoľvek rizika prípadnej straty v dôsledku uplatňovania práv zo strany tretích osôb alebo zo strany vnútroštátneho úradu pre ochranné známky. Podľa týchto návrhov vzniká povinnosť používať označenie až vtedy, keď sa odstráni akákoľvek neistota ohrozujúca jeho zápis.

42. V každom prípade spôsob, akým je formulovaná prejudiciálna otázka, v ktorej sa „deň ukončenia konania o zápise“ spája so „začiatkom ochrannej doby“, zapríčinil, že diskusia sa ocitla v slepej uličke, keďže bola nasmerovaná nesprávnym smerom.

43. Zastávam názor, že na účely správneho pochopenia skúmaného pojmu je potrebné oboznámiť sa s *voluntas legislatoris* predmetných ustanovení v súlade s nasledujúcimi pripomienkami.

44. Po prvé, legislatívny text vychádza z rozmanitosti systémov krajín Európskej únie, ktorou sme sa pred chvíľou zaoberali, a zameriava sa na najcharakteristickejší spoločný prvok, a síce na univerzálnosť konania o zápise ochranných známok, ktoré sa vždy, ak je ochranná známka uznaná, končí jej zápisom na základe rozhodnutia príslušného úradu pre ochranné známky, pričom na tomto rozhodnutí musí byť nevyhnutne vyznačený dátum a s jeho vydaním je zvyčajne spojené jeho doručenie dotknutej osobe a nevyhnutné uverejnenie.

45. Po druhé, v smernici nie je stanovený presný okamih, keď sa toto konanie o zápise končí, v zásade preto, že sa v nej dodržiava rozdelenie právomocí uvádzané v jej piatom odôvodnení, čo svedčí o pozoruhodnej opatrnosti. Členským štátom teda prináleží, aby určili, kedy končí konanie o zápise na ich úradoch pre ochranné známky, pričom je potrebné upresniť, či k skončeniu dochádza pred preskúmaním dôvodov zamietnutia ochrannej známky, alebo po ňom, resp. či zahŕňa aj uverejnenie.

46. Po tretie, vzhľadom na rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi úpravami sa v smernici 89/104 za východiskový bod začatia plynutia premlčacej doby nepovažuje úplné využívanie ochrannej známky; toto by v skutočnosti ani neviedlo k nijakej harmonizácii, pretože podľa právnych systémov by bol začiatok uvedenej povinnosti buď odložený až do okamihu, keď sú vylúčené všetky námietky tretích osôb, alebo by sa retroaktívne vzťahoval k dátumu podania prihlášky, ak by vnútroštátny právny poriadok stanovoval takúto právnu fikciu.

47. Na druhej strane sa smernica 89/104 nezaoberá presným okamihom, od ktorého sa považuje konanie o zápise za skončené, pričom určenie tohto okamihu prináleží vnútroštátnemu normotvorcovi, pretože medzi dátumami, ktoré prichádzajú do úvahy (dátum zápisu, dátum oznámenia dotknutej osobe a dátum uverejnenia), nikdy neuplynie dostatočne dlhý čas na to, aby bolo možné spochybniť právnu istotu alebo zjednocovací cieľ smernice Spoločenstva.

48. Tieto pripomienky je možné lepšie pochopiť, ak sa zameriame na skutočný význam povinnosti používať ochrannú známku.

ii) Povinnosť používania

49. Vzhľadom na to, že smernica 89/104 stanovuje obdobie nečinnosti, počas ktorého musí majiteľ ochrannej známky začať túto obchodnú známku obchodne používať, a ak sa tak nestane, po uplynutí tohto

obdobia je možné namietať proti jeho právu na ochrannú známku z dôvodu jeho nečinnosti [23], je potrebné uviesť, čo sa rozumie pod povinnosťou používania.

50. Bez ohľadu na rozdiely medzi rôznymi vnútroštátnymi právnymi úpravami tento právny mechanizmus sleduje ten istý cieľ vo všetkých právnych systémoch: priblížiť počet zapísaných ochranných známok k počtu tých, ktoré sa používajú a ktoré spĺňajú svoju hospodársku funkciu na trhu [24], čím sa priblíži stav v registroch k realite v obchodnej sfére, pretože, ako som už podčiarkol pri inej príležitosti, úrady ochranných známok nie sú jednoduchými úložňami ochranných známok zapísaných do rezervy, čakajúc, kým sa niekto podujme na ich využitie, s tým, že potom si ju majiteľ začne uplatňovať prinajmenšom so špekulatívnym úmyslom. Naopak, musia verne odrážať realitu a byť označeniami, ktoré podniky používajú v obchode na rozlíšenie svojich výrobkov a služieb. Na úradoch duševného vlastníctva sa majú zapisovať len ochranné známky, ktoré sa využívajú pri obchodnej činnosti. [25]

51. Cieľom tejto povinnosti je okrem iného uľahčenie prístupu k zápisom vo vzťahu k tretím osobám [26], ako to vyplýva zo znenia smernice 89/104, v ktorej sa zakazuje odvolávať sa na zapísanú ochrannú známku, ktorá nebola používaná viac ako päť rokov, ako na dôvod neplatnosti inej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky alebo na účely namietania proti jej zápisu (článok 11 ods. 1 a 2).

52. Tieto dve skutočnosti sa odrážajú aj v ôsmom odôvodnení smernice 89/104, v ktorom sa uvádza, že „... na to, aby sa obmedzil celkový počet ochranných známok zapísaných a chránených v rámci spoločenstva, a v dôsledku toho aj počet sporov, ktoré medzi nimi vznikajú, je podstatné, aby sa vyžadovalo, aby sa zapísané ochranné známky naozaj používali, alebo, ak sa nepoužívajú, aby sa vymazali...“.

53. Keď to mám zhrnúť, povinnosť používania sa z právneho hľadiska prejavuje dvoma spôsobmi: na jednej strane predstavuje povinnosť uloženú *ex lege* poslednému majiteľovi práva duševného vlastníctva tejto kategórie; na druhej strane možnosti a práva tretích osôb v prípade, keď táto povinnosť nebola dodržaná.

54. Vzhľadom na túto dvojakosť nie je ťažké pochopiť, že za deň skončenia konania o zápise sa považuje ten deň, ktorý najlepšie rešpektuje záujmy jedných aj druhých.

23 — BOUS, U.: „§ 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung“, v Ekey, F. L., a KLIPPEL, D.: *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, vyd. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 370, zdôrazňuje možné nejasnosti v nemeckej právnej úprave.

24 — FEZER, K.-H.: *Markenrecht*, vyd. C. H. Beck, 3. vydanie, Mníchov, 2001, s. 1191.

25 — Pozri návrhy, ktoré som predniesol vo veci, ktorá viedla k vydaniu rozsudku z 11. marca 2003, Ansul (C-40/01, Zb. s. I-2439), bod 42. Pozri takisto bod 36 rozsudku.

26 — FERNANDEZ-NOVOA, C.: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, vyd. Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 454.

Majiteľ práva duševného vlastníctva si tým, že sa opiera o zápis, môže vypočítať lehotu, ktorá mu je uložená, a naplánovať si obchodnú stratégiu. Na druhej strane spojenie určenia tohto dátumu s rizikom námietok zo strany konkurentov, ako to stanovujú systémy, ktoré sa dôvodmi zamietnutia ochrannej známky zaoberajú až po jej zápise, by predstavovalo príliš veľkú neistotu, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému začína plynúť povinnosť nielen pre majiteľa a namietateľa, ale, a to najmä, pre tretie osoby, ktoré nie sú účastníkmi predmetného sporu.

55. Takéto nepríjemné dôsledky by vznikli, ak by sme pripustili fikciu, v prípade ktorej by sa spojil koniec konania so začiatkom ochrany, ako to umožňujú systémy, ktoré sa zakladajú na takomto právnom prostriedku na ochranu majiteľa retroaktívne odo dňa podania prihlášky. V takomto prípade sa požaduje riadne používanie ochrannej známky odo dňa podania samotnej prihlášky vnútroštátnemu úradu duševného vlastníctva, čo je kritizovateľné riešenie, pretože na jednej strane ukladá povinnosť tomu, kto nie je nositeľom práva, a na druhej strane mu odopiera skutočnú päťročnú lehotu iba preto, že nadobudol právo duševného vlastníctva bez toho, aby mu bola poskytnutá možnosť kontrolovať dĺžku konania, na základe ktorého mu bolo toto výlučné právo udelené.

56. Z tohto dôvodu deň skončenia konania o zápise tým, že je objektívny a ľahko overiteľný všetkými dotknutými osobami, najlepšie zaručuje nevyhnutnú právnu istotu. Zdá sa teda, že je najvhodnejším dátumom pre začiatočný deň počítania päťročnej lehoty, v ktorej sa musí splniť povinnosť používania; okrem toho sa vo všeobecnosti zhoduje so zápisom, ktorého oznámenie znamená začiatok tejto povinnosti pre majiteľa ochrannej známky, ale nie je nevyhnutne spojený so začiatkom úplného využívania práva nadobudnutej ochrannej známky.

57. Po tomto prehľade práva Spoločenstva je potrebné analyzovať vplyv medzinárodnej ochrannej známky na tieto úvahy.

b) Medzinárodná ochranná známka

58. Ani v madridskej dohode a ani v zmluve, ktorá ju dopĺňa, teda v parížskom dohovore, sa nenachádzajú ustanovenia, ktoré by upravovali povinnosť používať ochrannú známku. V madridskej dohode sa v tejto súvislosti neuvádza nijaké pravidlo, kým v článku 5 C ods. 1 parížskeho dohovoru sa zmluvným štátom ukladá, aby podriadili túto povinnosť uplynutiu „spravodlivej“ lehoty a možnosti, aby dotknutá osoba mohla odôvodniť svoju nečinnosť. Vo vzťahu k začiatku plynutia tejto lehoty sa však neuvádza nič, čo má za následok, že hoci sa uplatňuje vnútroštátne právo, právo Spoločenstva, a to najmä smernica 89/104, takisto nadobúda účinky.

59. Nie je však potrebné z toho vyvodzovať unáhlené závery, pretože madridská dohoda obsahuje systém zápisov, ktorého podstatné vlastnosti je potrebné popísať. [27]

60. Prostredníctvom tohto mechanizmu celosvetového uplatňovania majú podniky možnosť získať jediným zápisom ochranu ochrannej známky štátu pôvodu v toľkých zmluvných štátoch, v koľkých si želajú. Ochrana ochranných známok zapísaných v sídle OMPI v Ženeve sa riadi zásadami teritoriality a rovnosti zaobchádzania, takže v prípade ochranných známok, pre ktoré sa žiada rozšírenie na iné zmluvné štáty, musia platiť tie isté záruky ako v prípade národných ochranných známok. [28]

61. Prihláška sa podáva na príslušný orgán štátu pôvodu ochrannej známky, vo vzťahu ku ktorej sa požaduje, aby bola zapísaná ako medzinárodná ochranná známka [29], pričom tento orgán vykoná súhrnné preskúmanie dokumentov predložených dotknutou osobou, aby sa najmä ubezpečil, že ochranná známka sa nachádza v národnom registri a je zapísaná na meno prihlasovateľa a pre výrobky a služby uvedené v prihláške, a následne preverí práva prihlasovateľa, a či bol dodržaný postup pri predkladaní príslušných dokumentov. [30]

62. Medzinárodný úrad po tom, čo mu je doručený spis, skontroluje výlučne len formálne aspekty a zaplatenie poplatkov podľa madridskej dohody a jej vykonávacieho nariadenia [31]. Ak sú splnené podmienky, pristúpi k zápisu ochrannej známky do medzinárodného registra. Medzinárodný úrad však neoveruje, či si ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, zaslúži ochranu v požadovaných zmluvných štátoch, táto kontrola patrí do právomoci týchto krajín [32], a to v lehote najneskôr jeden rok odo dňa zápisu [33].

63. Aby som to zhrnul, medzinárodná ochranná známka nahrádza povinnosť zápisu v každej z krajín, v ktorých sa požaduje ochrana prostredníctvom jedinej

27 — Odkazujem ďalej výlučne na madridskú dohodu, nie na jej protokol, prijatý takisto v Madride 27. júna 1989 a ktorý je napriek svojmu názvu novou medzinárodnou zmluvou, hoci jeho obsah je dosť porovnateľný s madridskou dohodou. Táto druhá dohoda umožnila pristúpenie niektorých krajín, ktoré vytýkali dohovoru nedostatok zhovievavosti, pretože nepripúšťal možnosť zápisu prihlášok ochranných známok zapísaných na národných úradoch ochranných známok do medzinárodného registra. Protokol nadobudol platnosť 1. decembra 1995. Pozri FEZER, K. H.: c. d., s. 2027 a nasl.

28 — Tak ako to stanovuje článok 4 ods. 1 madridskej dohody.

29 — Článok 3 ods. 1 madridskej dohody.

30 — Pre viac podrobností pozri BOTANA AGRA, J. M.: „Las marcas internacionales“, v NAVARRO CHINCHILLA, J. J., a VAZQUEZ GARCIA, R. J.: (pod vedením), Estudios sobre marcas, vyd. Comares, Granada, 1995, s. 37 a nasl.

31 — V súčasnosti existuje spoločné vykonávacie nariadenie k madridskej dohode týkajúce sa medzinárodného zápisu ochranných známok a k protokolu týkajúcemu sa tohto dohovoru (znenie v platnosti od 1. apríla 2004), ktorý je prístupný na nasledujúcej adrese: http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/common_regulations.htm.

32 — Článok 5 ods. 1 madridskej dohody.

33 — Článok 5 ods. 2 madridskej dohody.

prihlášky podanej na Medzinárodnom úrade v Ženeve, čím sa poskytujú majiteľom týchto práv duševného vlastníctva prostriedky na ochranu pred nezákonnými útokmi nepoctivých konkurentov alebo šikovných falšovateľov za hranicami.

64. Na účely odpovede na prejudiciálnu otázku je teda potrebné overiť, ku ktorému dátumu došlo k medzinárodnému zápisu.

65. Článok 3 ods. 4 madridskej dohody predstavuje režim subsidiárnych riešení na stanovenie dňa zápisu, teda: všeobecným kritériom je deň podania prihlášky na Medzinárodnom úrade; výnimočne je možné ho posunúť na dátum doručenia formulára príslušnému orgánu štátu pôvodu, ak ho ten postúpi Medzinárodnému úradu v dvoch nasledujúcich mesiacoch; napokon, v prípade nezrovnalostí, sa medzinárodný zápis uskutoční ku dňu, keď bol Medzinárodnému úradu doručený posledný z chýbajúcich dokumentov [34].

66. Z vyššie uvedeného vyplýva, že nielen povinnosť používania závisí vždy od vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá je v Európskom spoločenstve čiastočne harmonizovaná takým spôsobom, aký som opísal, ale takisto, že odo dňa medzinárodného zápisu je ochranná známka chránená, aj keď táto ochrana podlieha uplynutiu lehoty jedného roka priznanej zmluvným štátom uvedeným v každom formulári na odmietnutie ochrany požadovanej na ich území, čo preukazuje, že nie je ani potrebné čakať, aby sa zhodovali dátum zápisu a dátum začatia úplného využívania týchto práv duševného vlastníctva. Okrem toho, keďže zápis chránenej ochrannej známky na Medzinárodnom úrade podľa terminológie článku 4a madridskej dohody „nahrádza“ národné zápisy, a teda vo vlastnom slova zmysle nedochádza k zápisu medzinárodnej ochrannej známky na národných úradoch, ktoré sú o tom len informované, a jediným spoľahlivým spôsobom preverenia, že medzinárodné konanie o zápise skončilo, je uznať, že k dátumu zápisu na Medzinárodnom úrade sa toto konanie skončilo.

67. Tento dátum sa zhoduje so začiatkom ochrannej doby týkajúcej sa povinnosti používania v súlade so smernicou 89/104. Zjavné úsilie medzinárodnej právnej úpravy na zblíženie týchto dvoch dátumov, národného dátumu a medzinárodného dátumu, smeruje takisto v prospech riešenia, ktoré uvádzam, pretože ak by sa prijalo to, čo bolo navrhnuté v pripomienkach podaných v rámci tohto prejudiciálneho konania, teda, že lehota nezačína plynúť predtým, ako sa ochrana stane nespornou, spôsobilo by to poľutovaniahodné rozdiely týkajúce sa dátumu, od ktorého sa začína počítať lehota, v rámci ktorej sa má vykonať povinnosť používať ochrannú známku: v niektorých

34 — Pravidlo č. 15 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.

prípadoch závisí od vnútroštátnych ustanovení, najmä ak by sa pripustili dôvody týkajúce sa zamietnutia zápisu, v iných prípadoch od výsledku námietok podaných tretími osobami proti medzinárodným ochranným známkam, čo by posunulo predmetnú lehotu až k veľmi neistým dátumom.

68. O to viac treba zdôrazniť hlavnú úlohu, ktorú zohráva dátum medzinárodného zápisu [35], pretože ten je rozhodujúci pre výpočet lehoty stanovenej pre zmluvné štáty na zamietnutie zápisu [36], na uplatnenie účinkov zápisu [37] alebo žiadosti o územné rozšírenie [38], na jeho dĺžku a jeho nezávislosť [39], a na jeho obnovenie [40]. Keďže tento dátum slúži ako referenčný v toľkých smeroch, zdá sa byť logické, že má takúto úlohu, aj keď ide o začiatok povinnosti používania.

69. Pokiaľ ide o posunutie spôsobené prípadným zamietnutím zápisu v ktoromkoľvek zo štátov, ktoré podpísali madridskú dohodu, je potrebné uviesť dve upresnenia: jedno vo vzťahu k absolútnym dôvodom zamietnutia zápisu, pretože v systéme zriadenom touto dohodou sa považujú za nepravdepodobné, keďže boli preskúmané v štáte pôvodu ochrannej známky, ako aj z dôvodu zjednotenia kritérií v parížskom dohovore. Druhé sa týka relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu, medzi ktoré patrí obozretnosť podnikov, ktoré predtým, ako požiadajú o medzinárodný zápis ochrannej známky, sú schopné bez príliš vysokých nákladov overiť, ktoré ochranné známky môžu brániť ich ochrannej známke v štátoch, pre ktoré žiadajú ochranu.

70. Som teda presvedčený, že aj v prípade medzinárodných ochranných známok sa „deň ukončenia konania o zápise“ zhoduje s dátumom, ktorý určil Medzinárodný úrad v Ženeve.

71. Vzhľadom na vyššie uvedené vysvetlenia sa domnievam, že na prvú prejudiciálnu otázku položenú Oberster Patent- und Markensenat je potrebné odpovedať tak, že pojem „deň ukončenia konania o zápise“ uvedený v článku 10 ods. 1 smernice 89/104 neodkazuje na začiatok ochrannej doby, s ktorým sa môže zhodovať, ale na deň, keď príslušný orgán v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou alebo v prípade medzinárodnej ochrannej známky Medzinárodný úrad skončí konanie o zápise.

35 — BOTANA AGRA, J. M., zdôrazňuje tento základný aspekt (c. d., s. 38 a nasl.).

36 — Článok 5 ods. 2 madridskej dohody.

37 — Článok 4 ods. 1 madridskej dohody.

38 — Článok 3 ods. 2 madridskej dohody.

39 — Článok 6 ods. 2 madridskej dohody.

40 — Článok 7 madridskej dohody.

2. Výklad článku 12 ods. 1 smernice 89/104

72. Zdá sa, že zánik ochrannej známky je úzko spojený s povinnosťou používania, ale odlišuje sa od nej v tom, že lehota môže začať plynúť kedykoľvek bez akéhokoľvek spojenia s koncom konania o zápise. Keď majiteľ ochrannej známky zanedbá jej využívanie počas viac ako piatich rokov, jeho konkurenti a tretie strany, ktoré majú na tom záujem, sa môžu potom oprávnene zhostiť ochrannej známky. V každom prípade oba právne mechanizmy ako dve zvieratá zaťažené tým istým bremenom sledujú rovnaký legislatívny cieľ, a síce, ako som už uviedol, prispôsobiť stav zápisov reálnemu stavu na trhu.

73. Vnútroštátny orgán sa pýta, ktoré dôvody môžu odôvodňovať neprítomnosť používania obchodnej ochrannej známky počas lehoty stanovenej právnou úpravou Spoločenstva. V spore vo veci samej Lidl uvádza administratívne prekážky nezlučiteľné s jeho obchodnou stratégiou, ktorá spočívala v predaji výrobkov nesúcich ochrannú známku „Le Chef DE CUISINE“ výlučne vo vlastných obchodoch, ktorých otvorenie sa oneskorilo viac, ako sa pôvodne predpokladalo.

74. Podľa odpovede, ktorú navrhujem na prvú otázku, v súvislosti s rakúskou právnou úpravou ochranných známok, nie je nevyhnutné na vyriešenie sporu vo veci samej odpovedať na druhú otázku. Napriek všetkému za predpokladu, že by Súdny dvor s týmto nesúhlasil a považoval za potrebné vykladať článok 12 smernice 89/104, uvádzam ďalej niekoľko úvah týkajúcich sa tejto záležitosti.

75. Nemyslím si, že by táto otázka bola neprípustná, ako tvrdí Rakúska republika, pretože jej kontext nie je všeobecný a pretože popis skutkových okolností je dostatočne presný na to, aby existoval záujem a potreba konať.

76. Judikatúra Súdneho dvora sa už vyjadrila k odseku 1 článku 12, konkrétnejšie k významu „riadne používanie“, keď vyhlásila, že ochranná známka zodpovedá tomuto používaniu, „ak sa používa v súlade s jej základnou funkciou…, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky“ [41]. Takisto z nej vyplýva, že na posúdenie riadnej povahy takéhoto používania ochrannej známky je potrebné zohľadniť „súhrn skutočností a okolností týkajúcich sa určenia riadneho obchodného používania [ochrannej známky] v obchodnom styku, najmä na tom, či jej používanie v príslušnom ekonomickom odvetví možno považovať za dostačujúce“ [42].

41 — Rozsudok Ansul, už citovaný, bod 43.
42 — Tamže.

77. V dôsledku toho každé používanie ochrannej známky, ktoré tieto zásady nespĺňa, nezodpovedá tomuto pojmu riadne používanie. Už som uviedol, že súkromné používanie ochrannej známky, ktoré neprekračuje vnútornú sféru majiteľa, nie je relevantné, keďže nesleduje zabezpečenie časti trhu, čo je dôvod, pre ktorý prijatie prípravných opatrení s cieľom uviesť výrobky a služby na trh, alebo činnosť zhromažďovania a skladovania, keď tovary neopúšťajú priestory podniku, nie sú považované za „dostatočné“ ani „riadne“ [43].

78. Analyzované ustanovenie však odkazuje na možné dôvody neexistencie používania, ale bez uvedenia príkladu. Článok 19 dohody TRIPS je v tejto súvislosti veľmi užitočný, pretože platnými dôvodmi sú podľa neho okolnosti, ktoré sú *nezávislé od vôle majiteľa ochrannej známky* a ktoré *predstavujú prekážku používania ochrannej známky*, ako prekážky dovozu alebo iné nariadenia verejných orgánov týkajúce sa výrobkov alebo služieb chránených ochrannou známkou.

79. „Administratívne prekážky“, na ktoré poukazuje Lidl v spore vo veci samej, hoci nevyplývajú zo slobodnej vôle majiteľa ochrannej známky, musia mať priamy vzťah s ochrannou známkou v tom zmysle, že jej používanie závisí od skutočného účinku správnych opatrení. Dá sa predstaviť, že by to tak bolo v prípade, keby Lidl čakal na sanitárne povolenie pre výrobky uvádzané do obehu pod ochrannou známkou „Le Chef DE CUISINE“ alebo keby išlo o liek na jeho homologáciu príslušnými sanitárnymi orgánmi. Komplikácie vyplývajúce z oneskoreného dodania stavebných povolení na obchodné priestory nie sú však dostatočne úzko spojené s ochrannou známkou. Takisto nie je možné dobre rozumieť ani dôvodu, ktorý zabránil Lidl zmeniť včas svoju obchodnú stratégiu; mohol napríklad zaviesť systém licencií na distribúciu svojich výrobkov počas obmedzeného obdobia s inými distribútormi potravinových výrobkov alebo s obchodmi s rozličným tovarom.

80. Takisto, ako správne tvrdí Komisia, stratégia podniku patrí v plnom rozsahu do právomoci spoločnosti, a preto je ťažké pripustiť, že nemohla vyriešiť prípadné administratívne prekážky tak, aby sa prispôsobila náhodným okolnostiam a prekážkam. Z tohto dôvodu existuje v tejto veci pochybnosť, pokiaľ ide o správanie, ktoré najviac prekážalo dosiahnutiu sledovaného cieľa: ide o formálne záležitosti týkajúce sa správneho konania alebo slepú tvrdohlavosť podniku v neprimeranom projekte? Zistiť tieto skutkové okolnosti však prináleží vnútroštátnemu súdu, ktorý lepšie pozná skutkové okolnosti a ktorého úlohou je vyriešiť spor vo veci samej.

43 — Pozri návrhy prednesené vo veci Ansul, už citovanej, bod 57.

81. Na základe vyššie uvedených úvah teda Súdnemu dvoru navrhujem odpovedať na druhú prejudiciálnu otázku týkajúcu sa výkladu článku 12 ods. 1 smernice 89/104 v tom zmysle, že dôvody, ktoré ospravedlňujú nepoužívanie ochrannej známky, musia byť nezávislé od vôle jej majiteľa a musia predstavovať prekážku používania ochrannej známky. Ak zodpovedajú týmto dvom podmienkam, administratívne náležitosti patria do tejto kategórie dôvodov, nie je však tomu tak, keď bránia realizácii obchodnej stratégie, pretože podnik má stále možnosť rozhodnúť sa prispôsobiť túto stratégiu podľa náhodných administratívnych okolností. Vnútroštátnemu orgánu prináleží, aby vzhľadom na tieto úvahy posúdil skutkové okolnosti.

VI — Návrh

82. Vzhľadom na uvedené vyššie navrhujem Súdnemu dvoru odpovedať na prejudiciálne otázky predložené Oberster Patent- und Markensenat takto:

1. Pojem ‚deň ukončenia konania o zápise' uvedený v článku 10 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok neodkazuje na začiatok ochrannej doby, s ktorým sa môže zhodovať, ale na dátum, keď príslušný orgán v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou alebo v prípade medzinárodnej ochrannej známky Medzinárodný úrad skončí konanie o zápise.

2. Článok 12 ods. 1 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že dôvody, ktoré ospravedlňujú nepoužívanie ochrannej známky, musia byť nezávislé od vôle majiteľa a musia predstavovať prekážku používania ochrannej známky. Ak zodpovedajú týmto dvom podmienkam, administratívne náležitosti patria do tejto kategórie platných dôvodov, nie je však tomu tak, keď bránia realizácii obchodnej stratégie, pretože podnik má stále možnosť rozhodnúť sa prispôsobiť túto stratégiu podľa náhodných administratívnych okolností. Vnútroštátnemu orgánu prináleží, aby vzhľadom na tieto úvahy posúdil skutkové okolnosti.