SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA DÁMASA RUIZ-JARABOJA COLOMERJA, predstavljeni 26. oktobra 2006[1]

I – Uvod

1. Oberste Patent- und Markensenat na Dunaju, najvišji avstrijski upravni organ, pristojen za odločanje v različnih sporih na področju prava znamk in patentov, je Sodišču v postopek za predhodno odločanje predložil dve vprašanji v zvezi z Direktivo 89/104/EGS.[2]

2. V tem sporu gre za dva vidika obveznosti uporabe znamk: za vprašanje začetka časovnega obdobja, v katerem se ta obveznost prekine, potem ko je bil znak registriran, in za upravičene razloge neuporabe znamke v obdobju več kot pet let, kar tretjim odvzame pravico zahtevati izbris znaka, ki se v tem času ni uporabljal.

3. Prvič, rešitev zahteva razlago določenih pojmov, ki jih vsebujeta člena 10(1) in 12(1) navedene direktive. Ker predložitveni organ prvič zaproša za pravno pomoč na podlagi člena 234 ES in ker ni del avstrijske sodne oblasti, je treba pred vsebinsko obravnavo vprašanj ugotoviti, ali je sploh pristojen za vložitev zaprosila za pomoč glede razlage.

II – Pravni okvir

A – *Direktiva 89/104/EGS*

4. Člen 10(1) te direktive, z naslovom „Uporaba znamke", določa:

„1. Če v obdobju petih let po zaključku postopka registracije imetnik ni začel resno

1 — Jezik izvirnika: španščina.

2 — Direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1).

in dejansko uporabljati znamke v državi članici za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let, je znamka podvržena sankcijam iz te direktive, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo."

5. Zaradi uskladitve razlogov za razveljavitev registriranih znakov člen 12(1) Direktive določa:

„1. Znamka se lahko razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi [...]"

B – *Avstrijski zakon o znamkah*

6. V skladu s členom 33a(1) zakona o varstvu znamk („Markenschutzgesetz") (MSchG)[3] lahko vsak zahteva ugotovitev ničnosti znaka, ki je v Avstriji registriran najmanj pet let, ali znaka, ki v skladu s členom 2(2) MSchG v tej državi uživa varstvo, če se ta v državi ni uporabljal niti s strani imetnika znamke niti z njegovim dovoljenjem s strani tretje osebe zadnjih pet let pred dnevom vložitve zahteve za blago in storitve, za katere je registriran (člen 10a MSchG), razen če lahko imetnik znamke upraviči neuporabo.

7. Člen 2(2) MSchG na podlagi analogije razširja svojo veljavo na pravice znamk, ki so bile pridobljene na območju Avstrije na podlagi meddržavnih sporazumov.

8. Po naziranju predložitvenega organa torej iz člena 33a(1) v zvezi s členom 2(2) MSchG izhaja, da začne za mednarodne znake, ki uživajo varstvo v Avstriji, petletni rok teči s pričetkom trajanja varstva.

C – *Mednarodno pravo*

9. Med večstranskimi pogodbami, ki se uporabljajo v okviru tega predloga za spre-

3 — Zakon o varstvu znamk 1970 („Markenschutzgesetz"), BGBl. 1970/260, zadnja sprememba v BGBl. I 2005/151.

jetje predhodne odločbe, so pomembne naslednje: Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (v nadaljevanju: Pariška konvencija)[4], Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk (v nadaljevanju: Madridski sporazum)[5] in Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: TRIPS).[6]

10. Člen 5 C, odstavek 1, Pariške konvencije določa:

„Če je v posamezni državi uporaba registrirane znamke obvezna, se sme registracija razveljaviti samo po preteku pravičnega roka in če prizadeti ne opraviči vzrokov, zaradi katerih ne dela."

11. Madridski sporazum v členu 4 določa načelo enakosti pri varstvu mednarodnih in nacionalnih znamk v državah, v katerih se uveljavlja registracija prek Mednarodnega urada. Člen 5 določa pravico nacionalnih organov, da znamki pod pogoji Pariške konvencije, znotraj roka, določenega z nacionalnim predpisom, ki ne sme biti daljši od enega leta (odstavek 2), ne priznajo varstva (odstavek 1).

12. Šele člen 19 TRIPS na naslednji način upošteva tudi zahtevo glede uporabe:

„1. Če se za ohranjanje registracije zahteva uporaba, je možno registracijo razveljaviti šele po neprekinjenem obdobju neuporabe najmanj treh let, razen če lastnik znamke navede utemeljene razloge, ki kažejo na ovire za tako uporabo. Okoliščine, ki se pojavijo neodvisno od volje lastnika znamke in so ovira za uporabo znamke, kot so npr. uvozne omejitve ali druge vladne zahteve za proizvode ali storitve, ki jih varuje znamka, se priznajo kot utemeljeni razlogi za neuporabo."

III – Postopek v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

13. Družba Lidl ima že od leta 1973 v Nemčiji verigo veleblagovnic in izključno v

4 — Podpisana v Parizu 20. marca 1883, nazadnje revidirana v Stockholmu 14. julija 1967, spremenjena 28. septembra 1979.

5 — Podpisan v Madridu 14. aprila 1891, revidiran v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjen 28. septembra 1979.

6 — Urugvajski krog večstranskih pogajanj (1986–1994) – Sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO), sklenjen v Marakešu 15. aprila 1994 – priloga 1C – Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (UL L 336, str. 214).

svojih samopostrežnih trgovinah pod znamko „Le Chef DE CUISINE“ prodaja gotove jedi. Navedena družba je imetnica znaka, ki sestoji iz slikovnih in besednih delov, za razrede 29 in 30 Nicejskega aranžmaja[7], ki od 8. julija 1993 v Nemčiji in od 12. oktobra 1993 v Avstriji uživa varstvo kot mednarodni znak. Objava v mednarodnem registru vsebuje opombo:

„[D]an registracije, skladno s pravilom 17.1 pravilnika z dne 22. april 1988: 2. december 1993.“[8]

14. Družba Lidl je odprla svojo prvo trgovino v Avstriji 5. novembra 1998, potem ko se je interno dogovorila za podobo izdelkov s svojimi dobavitelji in ko je že dobavljena živila imela skladiščena.

15. A. Häupl je 13. oktobra 1998 v skladu s členom 33a MSchG zahteval ugotovitev ničnosti znamke zaradi neuporabe na območju Avstrije, saj naj bi petletni rok začel teči z začetkom trajanja varstva, to je 12. oktobra 1993. Izpostavil je, da družba Lidl sporne znamke v Avstriji ni uporabljala znotraj tega roka.

16. Družba Lidl je zahtevala zavrnitev zahteve izbrisa, saj naj bi se štetje petletnega roka pričelo 2. decembra 1993, in se je tako rok iztekel šele 2. decembra 1998. Družba je opozorila tudi na to, da je v tem časovnem obdobju ponudila naprodaj izdelke pod navedeno znamko v svoji prvi avstrijski veleblagovnici. Poleg tega je že od leta 1994 načrtovala razširitev svojih poslovalnic v Avstriji. Odprtje novih blagovnic pa se je zavleklo zaradi „birokratskih ovir“.

17. Oddelek za ničnost nacionalnega Patent- und Markenamta (urada za patente in znamke) je ugotovil ničnost obravnavanega znaka na ozemlju Avstrije od 12. oktobra 1998 dalje.

18. Družba Lidl je to odločbo izpodbijala pri Oberster Patent- und Markensenat, ki je zaradi svojih dvomov glede razlage nacionalne ureditve v odnosu do prava Skupnosti skladno s členom 234 ES prekinil odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložil ti vprašanji:

„1. Ali je treba člen 10(1) Direktive 89/104/EGS razlagati tako, da ‚dan zaključka

7 — Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, revidiran in spremenjen.

8 — V izvirniku francosko.

postopka registracije' pomeni začetek trajanja varstva?

2. Ali je treba člen 12(1) Direktive 89/104 razlagati tako, da obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo znamke, kadar se izvajanje strategije podjetja s strani imetnika znamke zaradi zunanjih razlogov zavleče, ali pa je imetnik znamke dolžan spremeniti svojo strategijo podjetja, da bi lahko pravočasno uporabil znamko?"

IV – Postopek pred Sodiščem

19. Predlog za sprejetje predhodne odločbe je v tajništvo Sodišča prispel 10. junija 2005.

20. V okviru roka, določenega v členu 23 Statuta Sodišča, so A. Häupl, družba Lidl, francoska in avstrijska vlada ter Komisija vložili pisna stališča. Na ustni obravnavi 21. septembra 2006 so vsi udeleženci razen avstrijske vlade podali ustna stališča.

V – Preizkus vprašanj za predhodno odločanje

A – *Predhodno vprašanje: Dopustnost*

21. V pisnih stališčih ni bilo dvomov glede dopustnosti vprašanj, ki jih je postavil Oberster Patent- und Markensenat. Ker pa se navedeni organ prvič poslužuje člena 234 ES, se zdi primerno po uradni dolžnosti preizkusiti, ali izkazuje lastnosti „sodišča" v smislu te določbe.

22. V prejšnjih sklepnih predlogih[9] sem izpostavil ne dovolj natančno opredeljenost pojma sodišča v smislu člena 234 ES v sodbah Sodišča in predlagal, da se pod ta pojem vključijo tiste ustanove, ki so del nacionalnega sodstva, kakor tudi tiste, ki sicer ne sodijo v sodstvo, vendar so njihove odločitve neizpodbojne[10], in da se v tem primeru dosledno uporabijo merila, zlasti merilo neodvisnosti in kontradiktornosti postopka, izoblikovana v sodni praksi Sodišča in Sodišča v Strasbourgu[11].

9 — Sklepni predlogi z dne 28. junija 2001 v zadevi De Coster (C-17/00, Recueil, str. I-9445), v kateri je bila sodba izdana 29. novembra 2001.

10 — Točka 83 in naslednje sklepnih predlogov, navedenih v opombi 9.

11 — Točka 89 sklepnih predlogov v zadevi De Coster.

23. Tudi v drugih sklepnih predlogih[12] sem izpostavil novejšo težnjo sodne prakse Sodišča k ožji razlagi opisnih značilnosti teh ustanov, zlasti v povezavi z merilom neodvisnosti[13], ki je po mojem mnenju ustreznejša, in v tej zvezi predlagal, da se ta razvoj upošteva tudi pri nadaljnjih značilnostih.

24. Oberste Patent- und Markensenat ni del avstrijskega pravosodja, ampak sodi med „neodvisne kolegialne organe s sodno močjo“,[14] na katere se sklicuje člen 133(4) avstrijskega zveznega ustavnega zakona („Bundesverfassungsgesetz“) (B-VG) in o katerih je Sodišče v prejšnjih zadevah že zavzelo stališče,[15] tako da je podrobnejša obravnava meril, ki mu omogočajo to, da predloži vprašanje za prehodno odločanje, nujna.

25. O njegovi zakonski podlagi ni dvoma, saj je naveden v členih 74 in 75 avstrijskega patentnega zakona („Patentgesetz“) (PatG)[16], njegov način delovanja pa je urejen v členu 140, ki napotuje na pravila o postopku v patentnih zadevah (členi od 113 do 127 in od 129 do 136 PatG).

26. Njegova trajna narava izhaja iz določbe člena 70(2), stavek 2, PatG, po kateri je časovno neomejeno pristojen za odločanje o pravnih sredstvih proti odločitvam pritožbenega oddelka („Beschwerdeabteilung“) avstrijskega urada za patente in znamke („Patent- und Markenamt“).

27. Iz te določbe izhaja tudi njegov obligatoren značaj, saj njegova pristojnost ni le opcijska, kot to velja za arbitraže[17], temveč je edina zakonsko predvidena možnost izpod-

12 — Sklepni predlogi v zadevi Emanuel (C-259/04, sodba z dne 30. marca 2006, ZOdl., str. I-3089, točka 26).

13 — Sodbi z dne 30. maja 2002 v zadevi Schmid (C-516/99, Recueil, str. I-4573) s sklepnimi predlogi Tizziana in z dne 31. maja 2005 v zadevi Syfait in drugi (C-53/03, ZOdl., str. I-4609), v kateri je bil predlog za sprejetje predhodne odločbe grške komisije za varstvo konkurence (Epitropi Antagonismou) zaradi pomanjkanja njene neodvisnosti zavržen kot nedopusten zaradi nadzora s strani grškega ministrstva za razvoj.

14 — Zadeva špansko različico.

15 — Sodbe z dne 15. januarja 1998 v zadevi Mannesmann Anlagebau Austria in drugi (C-44/96, Recueil, str. I-73) v zvezi z „Bundesvergabeamt“ (zveznim uradom za podeljevanje), z dne 4. februarja 1999 v zadevi Köllensperger in Atzwanger (C-103/97, Recueil, str. I-551) v zvezi s „Tiroler Landesvergabeamt“ (tirolskim deželnim uradom za podelitve) in z dne 18. junija 2002 v zadevi HI (C-92/00, Recueil, str. I-5553) o „Vergabekontrollsenat des Landes Wien“ (komisija za kontrolo podelitve dežele Dunaj). V teh odločbah je Sodišče pritrdilo, da lahko navedene ustanove uporabijo mehanizem iz člena 234 ES. Navedenega stališča pa Sodišče ni zavzelo v zvezi z „Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland“ (prizivnim senatom finančne deželne direkcije za Dunaj, Spodnjo Avstrijo in Gradiščansko) v sodbi z dne 30. maja 2002 v zadevi Schmid (C-516/99, točke od 36 do 44).

16 — BGBl. 1970/259, nazadnje spremenjen z BGBl. I 2006/96.

17 — Sodba z dne 23. marca 1982 v zadevi Nordsee (102/81, Recueil, str. 1095, točka 7 in naslednje).

bijanja odločitve nacionalnega urada za patente in znamke („Patent- und Markenamt").[18]

28. Prav tako ni razloga za dvom v njegovo neodvisnost, saj člen 74(9) PatG to izrecno določa, pri čemer določa tudi nevezanost članov Oberster Patent- und Markensenat od kakršnikoli navodil. Poleg tega odstavka 6 in 7 določata trajanje mandata njegovih članov, kakor tudi razloge za njegovo prenehanje v izjemnih primerih omejitve poslovne sposobnosti, izgube avstrijskega državljanstva ali obsodbe zaradi kaznivih dejanj, z izrekom prostostne kazni, daljše od enega leta.

29. Iz vseh navedenih določb patentnega zakona jasno izhaja, da obravnavana ustanova v skladu s členi od 113 do 127 in od 129 do 136 PatG, ki se uporabljajo na podlagi člena 140(2) PatG, uporablja pravna pravila in odloča v okviru kontradiktornega postopka

30. V skladu s členom 133(4) B-VG izvaja tudi naloge organa zadnje instance[19], njegove odločitve pa imajo naravo sodne odločbe, kot ta pojem razlaga Sodišče.[20]

31. Glede na navedeno Der Oberste Patent- und Markensenat izpolnjuje predpostavke, ki jih sodna praksa Sodišča zahteva od nacionalnega sodišča[21], zato da lahko v skladu z določbo 234 člena ES uporabi postopek predhodnega odločanja in tako preizkusu vprašanj, ki jih je predložil Sodišču, nič ne nasprotuje. To stališče je večinsko zastopano tudi v avstrijski doktrini.[22]

B – *Meritorna obravnava vprašanj za predhodno odločanje*

32. Iz formulacije obeh predloženih vprašanj je razvidno, da je drugo vprašanje, vsaj v

18 — Člen 133 B-VG podaja odgovor na vprašanje, ali je upravno sodišče pristojno za odločanje v sporih, ki se nanašajo na isto področje kot predložitveni organ; ta dvom se je pojavil zaradi njegovih upravičenj na področju registracije ali dodelitve pravice znamke. Doktrina je to obsežno dodelitev pristojnosti med različne sodne organe na istem pravnem področju kritizirala: Beetz, R., „Člen 39", v skupnem delu *Markenschutz – Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, pod vodstvom Guida Kucska, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Dunaj, 2006, str. 660.

19 — Pri tem izpostavljam, kot že v sklepnih predlogih v zadevi De Coster, da je za uporabo člena 234 ES odločilnega pomena okoliščina, da proti odločitvi ni mogoče vložiti pravnega sredstva, saj če zastopamo stališče, da obravnavani organ ni del avstrijskega sodnega sistema, mu s tem, ko ni možnosti izpodbijanja njegovih odločitev razen v izjemnih primerih, v katerih je mogoče vložiti pravno sredstvo pred ustavnim sodiščem, omogoča, da se lahko poslužuje postopka predhodnega odločanja.

20 — V sodbi z dne 19. oktobra 1995 v zadevi Job Centre (C-111/94, Recueil, str. I-3361, točka 9) so iz tega pojma izvzeti postopki prostovoljnega razsojanja, v sodbi z dne 15. januarja 2002 v zadevi Lutz in drugi (C-182/00, Recueil, str. I-547, točki 15 in 16) vodenje trgovinskega registra s strani nemških sodišč in v sodbi z dne 14. junija 2001 v zadevi Salzmann (C-178/99, Recueil, str. I-4421) s strani določenih avstrijskih sodišč dojete funkcije na zemljiškoknjižnem področju.

21 — Sodba z dne 17. septembra 1997 v zadevi Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft (C-54/96, Recueil, str. I-4961, točka 23, kakor tudi tam navedena sodna praksa) in že navedena sodba Schmid, točka 34.

22 — Hackenberg, W./Stix-Hackl, C., *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, druga izdaja, Dunaj, 2000, str. 120; tudi Beetz, R., str. 664, brez omejitev ugotavlja, da je treba Der Oberste Patent- und Markensenat obravnavati kot sodišče v smislu člena 234 ES.

okviru dejanskega stanja spora v postopku v glavni stvari, v razmerju do prvega podredno, saj je v primeru predlagane razlage člena 10 (2) Direktive spor lahko razrešen v korist imetnika pravice do sporne znamke. Tako bi iskanje upravičenih razlogov za neuporabo znaka v okviru člena 12 postalo brezpredmetno.

35. Vendar pa se zdi primerno zadevo ponovno umestiti v prave tire, poudariti dejansko razsežnost spora in preprečiti zamenjevanje pojmov, ki se sicer zdijo podobni, vendar med seboj niso nujno skladni, kar bom v nadaljevanju poskušal dokazati na podlagi dveh razmišljanj: obsega poenotenja zakonske ureditve z Direktivo o znamkah in narave obveznosti uporabe registriranih znamk.

1. Obravnava člena 10(1) Direktive

i) Obseg približevanja na področju znamk

33. Čeprav se spor nanaša na mednarodno znamko, bom svojo raziskavo usmeril le *na pravo Skupnosti*, da bi se lahko dotaknil težav, ki se utegnejo pojaviti pri registraciji pri Uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (World Intellectual Property Organisation, WIPO).

36. V tretji uvodni izjavi Direktive je izražen namen, da se zakoni o blagovnih znamkah v državah članicah ne poenotijo popolnoma, temveč se približevanje omeji na nacionalne določbe zakona, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.

a) Pomen pojma „dan zaključka postopka registracije“

34. V stališčih, ki so bila podana v tem postopku predhodnega odločanja, se je razprava v veliki meri osredotočala na ujemanje tega datuma z začetkom varstva znamke, nedvomno zaradi tega, ker je predložitveno sodišče takšno stališče zavzelo v predlogu za sprejetje predhodne odločbe.

37. Tako se izčrpno urejajo primernost znakov, ki lahko sestavljajo znamko in se registrirajo (členi 2, 3 in 4), pravice, ki izhajajo iz registracije in njihove omejitve (členi 5 do 9), obveznost uporabe znamke v vseh njenih vidikih (členi 10, 11 in 12), nekateri posebni primeri zavrnitve, neveljavnosti ali razveljavitve (člena 13 in 14) in posebne vrste znamk (člen 15).

38. Kot posledica navedene omejitve lahko države članice skladno s peto uvodno izjavo na širokem področju še naprej prosto določajo postopek v zvezi z registracijo, razveljavitvijo ali neveljavnosti blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo; tako lahko na primer določijo način registracije znamke in postopke za ugotavljanje neveljavnosti, odločajo o tem, ali naj se prejšnje pravice uveljavljajo v postopku registracije ali v postopku za ugotavljanje neveljavnosti oziroma v obeh postopkih, in če omogočajo uveljavljanje prejšnjih pravic v postopku registracije, postopek ugovora ali preizkus pogojev po uradni dolžnosti oziroma oboje. Države članice lahko še naprej prosto določajo učinke razveljavitve ali neveljavnosti blagovnih znamk.

39. Tako ne preseneča, da se navedene okoliščine v nacionalnih predpisih obravnavajo zelo različno; to pa pojasnjuje tudi razlike med rešitvami, ki so jih predlagali udeleženci postopka predhodnega odločanja, saj so bile v veliki meri pod vplivom značilnosti njihove pravne ureditve.

40. Če povzamemo in precej poenostavimo množico ureditev glede na kraj registracije znamke, lahko razlikujemo najmanj tri modele: sisteme, v katerih pride do vpisa v register pred preizkusom absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev registracije; tiste, pri katerih se registracija izvede med tem preizkusom, in tiste, pri katerih se z registracijo znakov, ki lahko sestavljajo znamko, počaka do zaključka teh preizkusov. Zadnji navedeni sistem je v Evropi najbolj razširjen.

41. Sodišču predloženi predlogi pogosto povezujejo začetek roka za uporabo znamke s časovno točko, na kateri je njen imetnik pridobil dokončno nesporno imetništvo, tj. ko mu ni več treba skrbeti za izgubo na podlagi zahtevkov tretjih ali nacionalnega urada. Po njihovem mnenju obveznost uporabe znaka nastane šele, ko so odpravljeni vsi dvomi, ki postavljajo pod vprašaj njegovo registracijo.

42. Vendar vprašanje za predhodno odločanje, s tem ko „dan zaključka postopka registracije“ povezuje z „začetkom trajanja varstva“, diskusijo usmerja v napačno smer.

43. Po mojem mnenju pridemo do ustreznega razumevanja pojma, ki ga je treba obravnavati, če o volji zakonodajalca predpisa sklepamo na podlagi naslednjih ugotovitev.

44. Prvič, besedilo izhaja iz razlike med sistemi v državah članicah Unije, zato da bi se na ta način osredotočilo na značilen skupni element: univerzalnost postopka registracije znamk, ki se vselej – če se znamka prizna – zaključi z njenim vpisom na podlagi odločbe pristojnega urada za znamke, ki je datirana in je običajno vročena prijavitelju ter je predmet nujne objave.

45. Drugič, Direktiva časovne točke, na kateri se postopek registracije zaključi, v pretežnem delu ne določa togo, saj dosledno upošteva delitev pristojnosti, ki je določena v peti uvodni izjavi. Tako so države članice tiste, ki določijo, kdaj je postopek registracije v njihovih uradih za znamke končanj pri čemer določijo, ali nastopi pred preizkusom relativnih razlogov za zavrnitev registracije ali po njem ter ali zajema tudi objavo.

46. Tretjič, Direktiva, upoštevajoč razlike med nacionalnimi določbami, kot merilo za začetek zastaranja znaka ni izbrala neprerekanega imetništva znamke; saj v nasprotnem primeru ne bi ničesar približala, ker bi se lahko začetek obveznosti uporabe znamke glede na pravni sistem zavlekel vse do zaključka vseh postopkov z ugovorom ali retroaktivno veljal od dneva vložitve prijave, če nacionalna ureditev predvideva takšno pravno domnevo.

47. Direktiva se sicer ne ukvarja z vprašanjem trenutka, v katerem je postopek registracije zaključen – njegova določitev je naloga nacionalnega zakonodajalca –, saj med fazami postopka (registracija, vročitev prijavitelju in objava) nikoli ne bo preteklo toliko časa, da bi utegnila biti ogrožena pravna varnost ali cilj harmonizacije, ki ga zasleduje direktiva Skupnosti.

48. Navedene ugotovitve lahko bolje razumemo, če preučimo dejanski pomen obveznosti uporabe znamke.

ii) Obveznost uporabe

49. Pojasniti je treba, kaj je treba razumeti pod pojmom obveznost uporabe, saj Direktiva 89/104 določa rok za mogočo neuporabo, v katerem mora imetnik znaka pričeti z

njegovo komercialno uporabo, če pa tega ne stori, je po izteku tega roka njegovo imetništvo zaradi neaktivnosti sporno.[23]

50. Kljub razlikam med nacionalnimi zakonodajami navedeni pravni institut v vseh pravnih ureditvah zasleduje isti cilj: prilagoditev števila registriranih znakov številu dejansko uporabljenih znamk, ki opravljajo gospodarsko funkcijo na trgu[24] z usklajevanjem registrov z dejanskim stanjem v gospodarskem prometu. Namreč, kot sem poudaril že v drugih okoliščinah, uradi za registracijo znamk niso le depozitarji znamk, zato da se s tem prepreči, da bi jih kdo tretji v kateremkoli trenutku uporabil, zaradi česar se imetnik nanje ne bi mogel sklicevati, pri čemer pa se zasleduje cilj, ki je vsaj špekulativen. Ravno nasprotno, ustrezno morajo izražati dejansko stanje oznak, ki jih podjetja dejansko uporabljajo kot podatke za razlikovanje svojega blaga in storitev na trgu. V uradih za varstvo industrijske lastnine se lahko predložijo samo takšne znamke, ki nastopajo v gospodarskem prometu.[25]

51. Poleg tega ta obveznost zasleduje tudi cilj, da se tretjim omogoči registracijo[26], kar izhaja iz besedila Direktive, ki preprečuje, da bi registrirani znak, ki se ni uporabljal več kot pet let, predstavljal razlog za neveljavnost ali oviro za registracijo druge enake ali podobne znamke (člen 11 odstavek 1 in 2).

52. Tudi v osmi uvodni izjavi Direktive prideta do izraza oba navedena cilja, saj določa: „Ker je za zmanjšanje skupnega števila blagovnih znamk, registriranih in varovanih v Skupnosti, in posledično števila sporov, ki se med njimi pojavljajo, potrebno zahtevati, da se registrirane znamke dejansko uporabljajo ali v primeru, da se ne, razveljavijo."

53. Zaključimo lahko, da obsega obveznost uporabe dva pravna vidika: po eni strani je *ex lege* naložena nedavnemu imetniku pravice intelektualne lastnine takšne vrste; po drugi strani pa imajo tretje osebe upravičenja in pravice, če se ta obveznost ne spoštuje.

54. Glede na to dvojno naravo ni težko sprejeti stališča, da je časovna točka, na kateri se zaključi postopek registracije, tista, ki najbolj ustreza interesom obeh strani. Ker

23 — Za nemškega zakonodajalca Bous, U., „§ 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung", v Ekey, F.L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Založba C. F. Müller, Heidelberg, 2003, str. 370 opozarja na mogočo zamenjavo.

24 — Fezer, K.-H., *Markenrecht*, Založba C. H. Beck, 3. izdaja., München, 2001, str. 1191.

25 — Točka 42 mojih sklepnih predlogov v zadevi Ansul (C-40/01, Recueil, str. I-2439), v kateri je bila sodba izdana 11. marca 2003. Prav tako točka 36 sodbe.

26 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, str. 454.

je zanesljiv datum zabeležen v registru, ima imetnik pravice intelektualne lastnine možnost izračunati rok in načrtovati svojo ravnanje. Nasprotno bi navezovanje določitve tega časovnega trenutka na ugovore tekmecev – tako kot to določajo sistemi, v katerih se relativni razlogi za zavrnitev registracije ugotavljajo šele po registraciji – privedlo do prevelike negotovosti v zvezi s trenutkom nastanka obveznosti, ne samo za imetnika in tiste, ki ugovarjajo, temveč zlasti za tretje, ki niso udeleženci spora.

55. Podobne pomanjkljivosti se pokažejo tudi, če uveljavimo fikcijo, ki zaključek postopka navezuje na začetek trajanja varstva, tako kot to predvidevajo pravne ureditve, ki se poslužujejo tega pravne konstrukcije, zato da bi imetnike varovale retroaktivno, že od trenutka vložitve prijave. V tem primeru se resna uporaba znaka zahteva od trenutka prijave pri nacionalnem uradu za intelektualno lastnino. Ta rešitev je sporna, saj nalaga dolžnost nekomu, ki ni imetnik pravice, po drugi strani pa skrajšuje rok petih let, ki omogoča neuporabo, le na podlagi dejstva, da je pridobil pravico intelektualne lastnine, ne da bi pri tem lahko nadziral trajanje postopka, v katerem mu je bila dana ta ekskluzivna pravica.

56. Zaradi navedenega časovni trenutek, v katerem je zaključen postopek registracije, zaradi svoje objektivnosti in zato ker ga lahko preverijo vse udeležene stranke, najbolje zagotavlja nepogrešljivo pravno varnost. Zaradi tega predstavlja najprimernejši časovni trenutek za izračun petletnega roka, v katerem je treba pričeti z izpolnjevanjem obveznosti uporabe; poleg tega ta časovni trenutek praviloma sovpada z aktom o registraciji, katerega vročitev določa nastanek te obveznosti imetnika znamke, čeprav se nujno ne navezuje tudi na začetek nesporne uporabe pravice znamke.

57. Potem ko smo razložili pravo Skupnosti, je treba obravnavati še učinke mednarodne znamke na te preudarke.

b) Mednarodna znamka

58. Niti Madridski sporazum niti pogodba, ki jo dopolnjuje, tj. Pariška konvencija, ne urejata obveznosti uporabe. Madridski sporazum tega področja sploh ne ureja, medtem ko člen 5 C, odstavek 1, Pariške konvencije od držav pogodbenic zahteva, da to dolžnost navežejo na pretek „primernega“ roka, pri čemer predvideva možnost, da zainteresirane stranke svojo nedejavnost utemeljijo. Vendar pa ne obstaja določba o časovni točki, v kateri prične ta rok teči, tako da ima učinke, glede na to, da je treba uporabiti nacionalno pravo, tudi pravo Skupnosti in torej Direktiva 89/104.

59. Vendar pa ne kaže sprejeti prehitrih zaključkov, saj Madridski sporazum ureja sistem registracije, katerega temeljne značilnosti je vredno predstaviti.[27]

60. S tem vsesvetovnim mehanizmom se podjetjem odpira možnost, da samo z eno registracijo dosežejo varstvo znamke države izvora v vseh državah pogodbenicah. Varstvo registriranega znaka na sedežu WIPO v Ženevi je določeno s teritorialnim načelom in z načelom enakega obravnavanja, tako da so znamke, za katere se zahteva razširitev na druge pogodbenice, tam prav tako varovane kot nacionalne znamke.[28]

61. Obrazec prijave za registracijo je treba predložiti pri uradu države izvora znamke, za katero se zahteva, da se registrira kot mednarodna znamka.[29] Ta urad izvede sumarni preizkus dokumentacije, ki jo je predložil prijavitelj, zato da bi se zlasti prepričal, da je znak v nacionalnem registru registriran na ime prijavitelja in da je registriran za blago in storitve, navedene na obrazcu; poleg tega preveri tudi pravice prijavitelja in spoštovanje postopkovnih zahtev, tj. ali je predložil upoštevno dokumentacijo.[30]

62. Po vložitvi prijave Mednarodni urad preizkusi formalne predpostavke in plačilo pristojbin, skladno z Madridskim sporazumom in njegovim pravilnikom.[31] Če so predpostavke izpolnjene, znamko registrira v mednarodnem registru. Mednarodni urad ne preizkuša, ali je lahko znamka, katere registracija se zahteva, predmet varstva v državah pogodbenicah; ki so zajete v prijavi, ta preizkus namreč izvedejo te države[32] najkasneje pred iztekom enega leta od registracije znamke.[33]

63. Zaključimo torej lahko, da mednarodna znamka nadomešča dolžnost registracije v vsaki državi, v kateri naj bo neki znak varovan, z eno samo prijavo pri Mednarod-

27 — Sklicujem se izključno na Madridski sporazum, ne pa tudi na protokol k navedenemu sporazumu, ki je bil prav tako podpisan 27. junija 1989 v Madridu, ki kljub njegovemu imenu predstavlja novo mednarodno pogodbo, čeprav je njegova vsebina zelo podobna vsebini Madridskega sporazuma. Z drugo od navedenih pogodb so bile določene nekatere države, ki so sporazumu očitale manjkajočo fleksibilnost, saj ni predvidel možnosti, da bi se v mednarodnem registru registrirale znamke, ki so bile predložene v nacionalnih uradih. Protokol je začel veljati 1. decembra 1995. Fezer, K.-H., str. 2027 in nasl.

28 — Tako člen 4(1) Madridskega sporazuma.

29 — Člen 3(1) Madridskega sporazuma.

30 — Podrobnejšo predstavitev najdemo v Botana Agra, J. M., „Las marcas internacionales", v Navarro Chinchilla, J. J., in Vázquez García, R. J. (koordinatorji), *Estudios sobre marcas*, Ed. Comares, Granada, 1995, str. 37 in nasl.

31 — Trenutno obstaja Skupni pravilnik po Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in Protokolu k temu sporazumu (v veljavi od 1. aprila 2004); dostopen je prek http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm.

32 — Člen 5(1) Madridskega sporazuma.

33 — Člen 5(2) Madridskega sporazuma.

nem uradu v Ženevi in tako imetnikom teh pravic intelektualne lastnine nudi ustrezno varstvo pred protipravnimi napadi nelojalnih konkurentov ali izkušenih piratov zunaj meja.

64. Zato da bi lahko odgovorili na predloženo vprašanje, je treba ugotoviti datum mednarodne registracije.

65. Člen 3(4) Madridskega sporazuma določa vrsto subsidiarnih pravil za določitev datuma registracije, in sicer je to načeloma datum prejema prijave pri Mednarodnem uradu; izjemoma pa datum, ko so obrazec prijave prejeli pristojni organi v državi izvora, če so prijavo Mednarodnemu urad posredovali v dveh mesecih od njenega prejetja; pri nepravilnosti pa velja datum, ko so manjkajoči dokumenti pripeli k Mednarodnem uradu.[34]

66. Iz zgornjih izvajanj ne izhaja samo, da je obveznost uporabe še naprej predmet nacionalne ureditve, ki je v Evropski skupnosti na že predstavljen način delno predmet usklajevanja, temveč tudi, da je znamka varovana od datuma mednarodne registracije, čeprav s pridržkom izteka enoletnega roka, ki je priznan v prijavi navedenim državam pogodbenicam za zavrnitev zahtevanega varstva na njihovem območju, kar kaže na to, da ni treba pričakovati, da bi se datum registracije ujemal z datumom pridobitve polne in nesporne pravice intelektualne lastnine. Ker poleg tega registracija varovane znamke pri Mednarodnem uradu v skladu z določbo člena 4(a) Madridskega sporazuma „nadomešča" nacionalno registracijo, ne da bi pri tem dejansko prišlo do registracije mednarodne znamke pri nacionalnih uradih, ki prejmejo le obvestilo, je edina oblika in način ugotovitve zaključka mednarodnega postopka registracije priznanje, da se ta postopek konča z datumom registracije pri Mednarodnem uradu.

67. Ta časovni trenutek sovpada z začetkom teka roka, ki se nanaša na obveznost uporabe, ki jo nalaga Direktiva. Očitno prizadevanje mednarodne ureditve po zbližanju nacionalnega in mednarodnega datuma prav tako potrjuje rešitev, ki jo predlagam, kajti če bi sledili predlogom iz pisnih stališč, ki so bila vložena v tem postopku za sprejetje predhodne odločbe, in sicer da rok ne prične teči, dokler varstvo ni neprerekano, bi prišlo do obžalovanja vrednih razlik glede trenutka, v katerem začne retroaktivno teči rok, v katerem je treba znak uporabljati: enkrat bi bil namreč odvisen od nacionalnih

34 — 15. pravilo, odstavek 1, Pravilnika.

določb, zlasti če se dopustijo relativne razlogi za zavrnitev za registracijo, in drugič od tega, kdaj se odloči o ugovorih tretjih zoper mednarodne znamke, kar bi privedlo do kasnejšega nastopa zadevnega roka in to v časovnih okvirih, ki niso gotovi.

68. Poleg tega je treba izpostaviti tudi bistveno vlogo datuma mednarodne registracije[35], ki je odločilen za štetje roka za zavrnitev varstva s strani držav pogodbenic[36], za začetek pravnega učinkovanja registracije[37] ali za prijavo za teritorialno razširitev varstva[38], za trajanje in neodvisnost[39] in za njeno obnovo[40]. Ker služi v številnih primerih kot merilo, se zdi primerno, da zavzame to mesto tudi v razmerju do začetka obveznosti uporabe.

69. V zvezi z dvomom, ki ga povzroča morebitna zavrnitev registracije v državi pogodbenici Madridskega sporazuma, če je bila znamka prijavljena pri Mednarodnem uradu, se zdita umestni dve pojasnili: ena zadeva absolutne razloge za zavrnitev registracije, ki se v sistemu tega sporazuma ne štejejo za verjetne, saj so bile v državi izvora znamke že preizkušene, poleg tega pa so v Pariški konvenciji merila poenotena. Druga zadeva relativne razloge za zavrnitev registracije, pri katerih se izhaja iz skrbnosti podjetij, ki lahko pred vložitvijo zahtevka za mednarodno registracijo brez pretiranih stroškov preverijo, katere znamke se lahko pritožijo zoper njihovo znamko v državah, v katerih zahtevajo njihovo varstvo.

70. Zaradi tega sem prepričan, da se tudi pri mednarodnih znamkah „dan zaključka postopka registracije“ ujema s tistim, ki je zabeležen pri Mednarodnem uradu v Ženevi.

71. Po vsem navedenem menim, da je treba na prvo vprašanje Der Oberste Patent- und Markensenat odgovoriti, da se pojem „dan zaključka postopka registracije“, določen v členu 10(1) Direktive 89/104, ne nanaša na začetek trajanja varstva, s katerim se lahko ujema, temveč na dan, ko je pristojni organ po nacionalni ureditvi oziroma pri mednarodni znamki Mednarodni urad zaključil postopek registracije.

35 — To bistveno okoliščino poudarja Botana Agra, J. M., že navedeno, str. 38 in nasl.

36 — Člen 5(2) Madridskega sporazuma.

37 — Člen 4(1) Madridskega sporazuma.

38 — Člen 3b(2) Madridskega sporazuma.

39 — Člen 6(2) Madridskega sporazuma.

40 — Člen 7 Madridskega sporazuma.

2. Razlaga člena 12(1) Direktive 89/104

72. V tesni povezavi z obveznostjo uporabe je razveljavitev, ki se od obveznosti uporabe razlikuje v tem, da lahko rok za njen nastop začne teči vsak čas, ne da bi bil povezan z zaključkom kakšnega postopka. Če imetnik znamke te ne uporablja več kot pet let, imajo njegovi konkurenti in zainteresirane tretje osebe možnost, da si znak zakonito prisvojijo. Oba pravna instituta tako rekoč kot dve z jarmom povezani vlečni živali zasledujeta isti že omenjeni zakonski cilj: ustrezanje podatkov v registru dejanskemu stanju na trgu.

73. Predložitveno sodišče sprašuje o upravičenih razlogih za neuporabo znamke v okviru časovnega obdobja, določenega na ravni Skupnosti. V postopku v glavni stvari se družba Lidl sklicuje na „birokratske ovire“, ki niso bile združljive z njeno podjetniško strategijo, da bi izdelke z znamko „Le Chef DE CUISINE“ prodajala izključno v svojih trgovinah, katerih odprtje se je precej zavleklo.

74. Po mojem odgovoru na prvo vprašanje se zdi, da odgovor na drugo vprašanje v povezavi z zakonodajo na področju prava znamk v Avstriji za odločitev v postopku v glavni stvari ni neobhodno potreben. Kljub temu bom za vsak primer, če Sodišče ne bi delilo mojega mnenja, in bi podalo razlago člena 12 Direktive, predstavil še nekaj misli.

75. Ne strinjam se z ugovorom Avstrije o nedopustnosti tega vprašanja, saj mu ni mogoče očitati pomanjkanja zveze z dejanskim stanjem, prav tako pa so tudi dejanske navedbe dovolj jasne, da izkazujejo interes in je o njih treba odločiti.

76. Sodišče se je že opredelilo do člena 12(1)1 in zlasti do pomena dikcije „resno uporabljala“ ter ugotovilo, da se znamka resno uporablja, „če se uporablja skladno z njeno temeljno funkcijo [...], zato da bi za to blago in storitve odprla ali zagotovila tržišče z izločitvijo simbolične rabe, ki služi le ohranjanju pravic, ki jih znamka daje“.[41] Tako je treba za resnost uporabe preveriti na podlagi „vseh dejstev in okoliščin, ki izkazujejo, da se znamka dejansko izkorišča v poslovne namene; sem sodi zlasti raba, ki se v zadevni gospodarski panogi šteje za upravičeno [...]“[42]

41 — Sodba Ansul, točka 43.

42 — Prej navedeno.

77. Posledično uporaba znamke, ki ni združljiva s temi nazori, ne ustreza temu pojmu. Omenil sem že, da raba v zasebne namene, ki ne presega interne sfere imetnika, ni upoštevna, saj ni usmerjena v zagotovitev tržnega deleža, tako da niti sprejem pripravljalnih ukrepov za to, da bi v promet spravili blago in storitve, niti skladiščenje in hramba, če se ne zapustijo prostori podjetja, ne predstavljajo „zadostne" ali „resne" uporabe.[43]

78. Preučevana določba upošteva možnost upravičenih razlogov za neuporabo, ne da bi pri tem navedla kakšen primer. V zvezi s tem je v veliko pomoč člen 19 TRIPS, saj kot utemeljene razloge navaja okoliščine, ki se pojavijo *neodvisno od volje lastnika* znamke in ki so *ovira za uporabo znamke*, navaja pa tudi nekatere tipične primere, kot so npr. uvozne omejitve ali druge vladne zahteve za proizvode ali storitve, ki jih varuje znamka.

79. „Birokratske ovire", na katere se v postopku v glavni stvari sklicuje Lidl, morajo, čeprav se pojavijo neodvisno od volje imetnika znaka, imeti neposredno zvezo z znamko, ki je tako močna, da je njena uporaba odvisna od zaključka upravnih postopkov. To bi bilo podano, če bi Lidl čakal na izdajo sanitarnega soglasja za živila, ki se prodajajo pod znamko „Le Chef DE CUISINE", oziroma če bi šlo za zdravilo, na izdajo dovoljenja za promet, ki ga izdajo pristojni zdravstveni organi. Težave zaradi zavlačevanj pri dodelitvi gradbenih dovoljenj za veleblagovnice nimajo zadostne zveze z znamko. Razloga, zaradi katerega družba Lidl ni mogla pravočasno spremeniti svoje strategije ravnanja, prav tako ni mogoče razumeti; družba bi namreč lahko na primer vzpostavila časovno omejen licenčni sistem za prodajo izdelkov s strani drugih trgovcev ali trgovin z živili.

80. Komisija pravilno navaja, da lahko družba na podlovno strategijo v celoti vpliva, tako da ni mogoče sprejeti, da določenih ovir ni mogoče premostiti z njenim prilagajanjem na nepredvidljivosti in zaplete. Zaradi tega se v tem postopku pojavljajo dvomi v to, kaj je najbolj oviralo dosego zasledovanega cilja: zapletene formalnosti upravnega postopka ali togo vztrajanje pri neustreznem načrtu. Vendar pa so te dejanske ugotovitve naloga nacionalnega sodišča, ki bolje pozna dejansko stanje in je pristojno za odločitev v postopku v glavni stvari.

43 — Sklepni predlogi v že navedeni zadevi Ansul, točka 57.

81. Na podlagi navedenega Sodišču predlagam, naj na drugo vprašanje za predhodno odločanje odgovori, da je člen 12(1) Direktive 89/104 treba razlagati tako, da upravičeni razlogi za neuporabo znamke ne smejo biti odvisni od volje njenega imetnika in morajo predstavljati oviro za neuporabo znaka. Če sta navedena pogoja izpolnjena, birokratske formalnosti spadajo med te opravičljive razloge, kar pa ni podano, če ovirajo izvedbo podjetniške strategije, saj podjetje v tem primeru neomejeno ohrani svojo moč odločanja, da jo prilagodi nepredvidljivosti delovanja uprave. Naloga predložitvenega sodišča je, da dejansko stanje presodi ob upoštevanju teh napotkov.

VI – Predlog

82. Glede na zgoraj navedeno Sodišču predlagam, naj na vprašanja, ki jih je predložil Der Oberste Patent- und Markensenat, odgovori tako:

1. Pojem „dan zaključka postopka registracije“ v členu 10(1) Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami se ne nanaša na začetek trajanja varstva, s katerim se lahko ujema, temveč na dan, ko je pristojni organ po nacionalni ureditvi oziroma Mednarodni urad pri mednarodni znamki zaključil postopek registracije.

2. Člen 12(1) Direktive 89/104 je treba razlagati tako, da upravičeni razlogi za neuporabo znamke ne smejo biti odvisni od volje njenega imetnika in morajo predstavljati oviro za neuporabo znaka. Če sta navedena pogoja izpolnjena, birokratske formalnosti spadajo med te opravičljive razloge, kar pa ni podano, če ovirajo izvedbo podjetniške strategije, saj podjetje v tem primeru neomejeno ohrani svojo moč odločanja, da jo prilagodi nepredvidljivosti delovanja uprave. Naloga predložitvenega sodišča je, da dejansko stanje presodi ob upoštevanju teh napotkov.