ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

zo 14. júna 2007 *

Vo veci C-246/05,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Oberster Patent- und Markensenat (Rakúsko) z 9. februára 2005 a doručený Súdnemu dvoru 10. júna 2005, ktorý súvisí s konaním:

Armin Häupl

proti

Lidl Stiftung & Co. KG,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia A. Tizzano, A. Borg Barthet (spravodajca), U. Lõhmus a A. Ó Caoimh,

* Jazyk konania: nemčina.

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: B. Fülöp, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 21. septembra 2006,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— A. Häupl, Patentanwalt, za právnej pomoci W. Ellmeyer, Patentanwalt,

— Lidl Stiftung & Co. KG, v zastúpení: H. Sonn, Patentanwalt,

— rakúska vláda, v zastúpení: C. Pesendorfer, splnomocnená zástupkyňa,

— francúzska vláda, v zastúpení: G. de Bergues a J.-Ch. Niollet, ako aj A.-L. During, splnomocnení zástupcovia,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: G. Braun, N. B. Rasmussen a W. Wils, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 26. októbra 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 10 ods. 1 a článku 12 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica“).

2 Táto prejudiciálna otázka vyplynula zo sporu medzi pánom Häupl a spoločnosťou Lidl Stiftung & Co. KG (ďalej len „Lidl“) vo veci výmazu ochrannej známky, ktorej majiteľom je Lidl.

Právny rámec

Právna úprava Spoločenstva

3 V článku 10 ods. 1 smernice sa stanovuje:

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

4 V zmysle článku 12 ods. 1 smernice platí, že „ochranná známka bude vymazaná, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov riadne používaná na tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, s výnimkou prípadu ak bolo toto nepoužívanie primerané [riadne — *neoficiálny preklad*] odôvodnené…“.

Medzinárodná právna úprava

5 V článku 3 ods. 4 Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo ochranných známok zo 14. apríla 1891, ktorá bola naposledy revidovaná 14. júla 1967 v Štokholme a zmenená a doplnená 28. septembra 1979 (ďalej len „madridská dohoda“), sa stanovuje, že „Medzinárodný úrad [Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO)] ihneď zapíše známky prihlásené podľa článku 1. Zápis sa označí dátumom žiadosti o medzinárodný zápis v krajine pôvodu, pokiaľ ju Medzinárodný úrad dostane do dvoch mesiacov, počítajúc od tohto dátumu“.

6 Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá tvorí prílohu 1 C Dohody z Marakéša o založení Svetovej obchodnej organizácie, bola v mene Európskeho spoločenstva schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 — 1994) (Ú. v. ES L 336, s. 1; Mim. vyd.11/021, s. 80, ďalej len

„dohoda“). V jej článku 19 ods. 1 sa stanovuje povinnosť používať zapísanú ochrannú známku, a to takto:

„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.“

Vnútroštátna právna úprava

7 Podľa § 19 rakúskeho zákona o ochranných známkach z roku 1970 (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, ďalej len „MSchG“) „právo k ochrannej známke vzniká v deň jej zápisu do registra ochranných známok (zápis). Ochranná doba sa končí uplynutím 10 rokov od konca mesiaca, v ktorom bol vykonaný zápis“.

8 § 33a ods. 1 MSchG znie takto:

„Každý má právo požiadať o výmaz ochrannej známky, ktorá bola najmenej päť rokov zapísaná v Rakúsku alebo ktorá v Rakúsku požívala ochranu podľa § 2 ods. 2, ak táto

ochranná známka nebola v Rakúsku riadne používaná pre výrobky a služby, pre ktoré bola zapísaná, počas obdobia piatich rokov pred dňom podania žiadosti o výmaz ani majiteľom, ani treťou osobou oprávnenou majiteľom ochrannej známky, a to požadovaným spôsobom (§ 10a zákona), ibaže by majiteľ ochrannej známky mohol odôvodniť jej nepoužívanie."

9 V zmysle § 2 MSchG sa tento zákon analogicky uplatňuje na práva týkajúce sa ochrannej známky, ktoré boli nadobudnuté na území Rakúskej republiky na základe medzinárodných zmlúv.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

10 Lidl je majiteľom obrazovej a slovnej ochrannej známky „Le Chef DE CUISINE". Táto ochranná známka je v Nemecku chránená od 8. júla 1993 a ako medzinárodná ochranná známka je od 12. októbra 1993 zapísaná aj v Rakúsku. Medzinárodný úrad túto ochrannú známku 2. decembra 1993 uverejnil a oznámil príslušným zmluvným štátom.

11 Lidl prevádzkuje sieť supermarketov, ktorá v Nemecku existuje od roku 1973. Svoj prvý supermarket v Rakúsku otvoril Lidl 5. novembra 1998. Žalovaný v konaní vo veci samej predáva hotové jedlá, ktoré majú ochrannú známku „Le Chef DE CUISINE", iba na svojich vlastných predajných miestach. Pred otvorením svojich prvých rakúskych supermarketov Lidl ponúkal výrobky v rámci svojho podniku, dohodol sa so svojimi dodávateľmi a uskladnil výrobky, ktoré mu už boli dodané.

12 Dňa 13. októbra 1998 podal pán Häupl na základe § 33a ods. 1 MSchG žiadosť o výmaz uvedenej ochrannej známky pre územie Rakúskej republiky z dôvodu jej nepoužívania. Pán Häupl sa domnieval, že päťročná lehota uvedená v tomto ustanovení začala plynúť odo dňa začiatku ochrannej doby, teda 12. októbra 1993. Lidl namietal proti žiadosti o výmaz. Tvrdil, že uvedená lehota začala plynúť 2. decembra 1993 a teda že uplynula až 2. decembra 1998. K tomuto dátumu však už ponúkal svoje výrobky označené predmetnou ochrannou známkou na predaj vo svojom prvom rakúskom supermarkete. Okrem iného zdôraznil, že od roku 1994 mal v úmysle rozšíriť svoju činnosť aj do Rakúska, ale že otvorenie nových supermarketov v tomto členskom štáte sa omeškalo pre „byrokratické prekážky“, pričom išlo najmä o omeškanie pri vydávaní prevádzkových povolení.

13 Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (výmazové oddelenie rakúskeho úradu pre patenty) vyhlásilo, že ochranná známka nepožíva v Rakúskej republike ochranu s účinnosťou od 12. októbra 1998. Lidl podal voči tomuto rozhodnutiu odvolanie na Oberster Patent- und Markensenat (Najvyšší senát pre patenty a ochranné známky).

14 Vzhľadom na tieto okolnosti Oberster Patent- und Markensenat rozhodol prerušiť konanie a Súdnemu dvoru položil tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa článok 10 ods. 1 smernice 89/104/EHS… vykladať v tom zmysle, že pojem ‚deň ukončenia konania o zápise‘ predstavuje začiatok ochrannej doby?

2. Má sa článok 12 ods. 1 [tejto] smernice 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?“

O právomoci Súdneho dvora

15 Pred odpovedaním na položené otázky je potrebné overiť, či je Oberster Patent- und Markensenat súdom v zmysle článku 234 ES a či vzhľadom na to má Súdny dvor právomoc vyjadrovať sa k otázkam, ktoré mu boli položené.

16 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že pri posudzovaní, či má vnútroštátny orgán povahu súdu v zmysle uvedeného ustanovenia, čo predstavuje otázku, ktorá spadá výlučne do práva Spoločenstva, berie Súdny dvor do úvahy ako celok všetky také skutočnosti, akými sú právne postavenie orgánu, jeho pôsobenie, záväzný charakter jeho právnych aktov, kontradiktórna povaha konania, použitie právnych predpisov orgánom, ako aj jeho nezávislosť (pozri najmä rozsudky zo 17. septembra 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Zb. s. I-4961, bod 23, ako aj z 31. mája 2005, Syfait a i., C-53/03, Zb. s. I-4609, bod 29).

17 V tejto súvislosti je potrebné, ako to urobil generálny advokát v bodoch 25 až 29 svojich návrhov, zaoberať sa ustanoveniami zákona o patentoch z roku 1970 (Patentgesetz 1970, BGBl. 259/1970, ďalej len „Patentgesetz“).

18 V prvom rade z § 74 a 75 tohto zákona, v ktorom sa vymedzuje príslušnosť a zloženie Oberster Patent- und Markensenat, vyplýva, že tento orgán spĺňa kritériá týkajúce sa právneho postavenia a nezávislosti. V § 74 ods. 9 uvedeného zákona sa okrem iného výslovne stanovuje, že členovia uvedeného orgánu vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle, pričom nie sú viazaní nijakými pokynmi. V odsekoch 6 a 7 toto istého paragrafu sa stanovuje, že ich funkčné obdobie je päťročné, obnoviteľné a je ho možné predčasne ukončiť iba v takých osobitných a odôvodnených prípadoch, akými sú strata rakúskeho štátneho občianstva alebo dokonca obmedzenie právnej spôsobilosti.

19 Stálosť Oberster Patent- und Markensenat je možné vyvodiť z § 70 ods. 2 a 3, ako aj z § 74 ods. 1 Patentgesetz, v ktorých sa stanovuje, že tento orgán je príslušný na rozhodovanie o opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes a Beschwerdeabteilung des Patentamtes (odvolací senát rakúskeho patentového úradu) bez akéhokoľvek časového obmedzenia. Z tých istých ustanovení vyplýva aj záväzný charakter jurisdikcie uvedeného orgánu, pretože jeho príslušnosť na rozhodovanie o vyššie uvedených opravných prostriedkoch je upravená zákonom a nie je voliteľná.

20 Pokiaľ ide o konanie na Oberster Patent- und Markensenat, v § 140 ods. 1 Patentgesetz sa odkazuje na § 113 až 127 a § 129 až 136 uvedeného zákona, v ktorých sa podrobne upravujú procesné pravidlá, z ktorých je zrejmé, že tento orgán uplatňuje právne predpisy a že konanie na tomto orgáne je kontradiktórne.

21 Z uvedeného vyššie vyplýva, že Oberster Patent- und Markensenat je súdom v zmysle článku 234 ES a že v dôsledku toho má Súdny dvor právomoc odpovedať na otázky, ktoré mu boli položené.

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

22 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa má článok 10 ods. 1 smernice vykladať v tom zmysle, že pojem „deň ukončenia konania o zápise“ predstavuje začiatok plynutia ochrannej lehoty. Chce teda vedieť, či päťročná lehota, ktorú má majiteľ ochrannej známky na to, aby začal ochrannú známku riadne používať, začína plynúť v okamihu, keď začína ochranná doba príslušnej ochrannej známky.

23 Žalobca v konaní vo veci samej, ako aj rakúska vláda sa domnievajú, že deň zápisu, teda okamih, od ktorého podľa rakúskeho práva začína ochranná doba, predstavuje „deň ukončenia konania o zápise“ v zmysle článku 10 ods. 1 smernice.

24 Naopak, podľa žalovaného v konaní vo veci samej, francúzskej vlády, ako aj Komisie Európskych spoločenstiev nepredstavuje pojem „deň ukončenia konania o zápise“ začiatok ochrannej doby, ale deň ukončenia prieskumového konania na úrade, na ktorom sa toto konanie vykonáva. V prípade konania o medzinárodnom zápise v zmysle madridskej dohody sa toto prieskumové konanie nemôže ukončiť pred

uplynutím lehoty, ktorú majú vnútroštátne orgány na vyjadrenie predbežného zamietnutia ochrany, alebo pred tým, ako tieto orgány ochranu definitívne potvrdia.

25 Na účely odpovedania na položenú prejudiciálnu otázku je v prvom rade potrebné zdôrazniť, že medzinárodný zápis takej ochrannej známky, aká je predmetom konania vo veci samej, upravujú viaceré právne poriadky. Uplatňujú sa totiž jednak ustanovenia madridskej dohody, ktoré upravujú najmä tú časť zápisu, ktorá prebieha na Medzinárodnom úrade, a takisto vnútroštátne zákonné ustanovenia, ktoré musia byť v súlade s právom Spoločenstva, a teda najmä so smernicou. V tejto súvislosti sa v článku 1 tejto smernice stanovuje, že „sa bude vzťahovať na každú ochrannú známku, ktorá… je predmetom medzinárodného zápisu účinného v členskom štáte".

26 Okrem toho je potrebné upresniť, že ako vyplýva z tretieho odôvodnenia smernice, zámerom tejto smernice nie je vykonať úplnú aproximáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. V jej piatom odôvodnení sa v tejto súvislosti zdôrazňuje, že „členské štáty môžu… naďalej voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu, výmazu a vyhlásenia neplatnosti ochranných známok získaných zápisom, … môžu napríklad určovať formu zápisu ochranných známok a postupy vyhlásenia ich neplatnosti alebo rozhodovať o tom, či pri postupe registrácie alebo pri postupe vyhlásenia neplatnosti alebo pri oboch postupoch treba odvolať predchádzajúce práva, a ak umožnia pri postupe registrácie odvolanie sa na predchádzajúce práva, či majú zavedené konanie o námietkach alebo prieskumové konanie *ex officio* alebo oba postupy [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— *neoficiálny preklad*]…". Z týchto odôvodnení teda vyplýva, že v tejto smernici sa neharmonizujú procedurálne aspekty zápisu ochranných známok.

27 Tieto odôvodnenia je potrebné zohľadniť na účely výkladu článku 10 ods. 1 smernice. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v tomto ustanovení sa jednoznačne nestanovuje začiatok doby používania, a teda začiatok plynutia päťročnej lehoty, ktorá sa v ňom upravuje. V znení tohto ustanovenia sa totiž tento začiatok plynutia lehoty definuje vo vzťahu ku konaniu o zápise, čo je oblasť, ktorá sa v smernici neharmonizuje. Ako uvádza Komisia, toto znenie umožňuje prispôsobenie uvedenej lehoty podľa osobitostí vnútroštátnych konaní.

28 Z toho vyplýva, že členské štáty si môžu voľne upraviť konanie o zápise a že im preto prináleží rozhodovať najmä o tom, kedy sa má toto konanie považovať za skončené.

29 V prípade takého medzinárodného zápisu, o aký ide v konaní vo veci samej, teda členskému štátu, pre ktorý bola podaná prihláška, prináleží určiť okamih skončenia konania o zápise v závislosti od vlastných procesných pravidiel.

30 V dôsledku toho nemožno uznať tvrdenie žalobcu v konaní vo veci samej, podľa ktorého dátum zápisu zodpovedá „dňu ukončenia konania o zápise“ v zmysle článku 10 ods. 1 smernice. Toto tvrdenie totiž znamená výklad posledného uvedeného ustanovenia výlučne vzhľadom na rakúske procesné pravidlá, kým určenie dátumu stanoveného v uvedenom ustanovení sa môže z dôvodov uvedených v predchádzajúcich bodoch meniť podľa jednotlivých právnych úprav.

31 Vzhľadom na úvahy uvedené vyššie je potrebné na prvú prejudiciálnu otázku odpovedať tak, že „deň ukončenia konania o zápise“ v zmysle článku 10 ods. 1 smernice sa musí určiť v každom členskom štáte v závislosti od procesných pravidiel v oblasti zápisov platných v tomto štáte.

O druhej otázke

32 Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa má článok 12 ods. 1 smernice 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 či je majiteľ ochrannej známky povinný zmeniť svoju stratégiu tak, aby mohol ochrannú známku využívať včas.

33 V tejto súvislosti z rozhodnutia vnútroštátneho orgánu vyplýva, že odloženie uvedenia výrobkov chránených ochrannou známkou v konaní vo veci samej na rakúsky trh vyplývalo na jednej strane zo stratégie Lidl uviesť tieto výrobky len na vlastných predajných miestach a na druhej strane z toho, že otvorenie jeho prvých rakúskych obchodných domov sa oneskorilo pre „byrokratické prekážky“.

34 Rakúska vláda vyjadrila pochybnosti týkajúce sa prípustnosti tejto otázky, uvádzajúc, že táto otázka je formulovaná príliš abstraktne a že popis skutkových okolností nie je dostatočne konkrétny.

35 Hoci je pravda, že v rozhodnutí vnútroštátneho orgánu sa uvádza iba stručné zhrnutie skutkového rámca týkajúceho sa druhej otázky a účastníci v konaní vo veci samej sa naopak odvolávajú na mnohé skutkové okolnosti, nič to nemení na tom, že táto okolnosť nie je v danom prípade takej povahy, aby spôsobila neprípustnosť tejto otázky. Hoci vnútroštátny súd popísal skutkový rámec iba veľmi stručne, toto popísanie skutkového rámca umožňuje Súdnemu dvoru dostatočne pochopiť kontext týkajúci sa uvedenej otázky tak, aby na ňu mohol podať užitočnú odpoveď, ktorá uvedenému orgánu umožní rozhodnúť spor v konaní vo veci samej vzhľadom na všetky skutkové okolnosti, ktoré môže posúdiť len samotný takýto orgán. Druhú otázku je preto potrebné považovať za prípustnú.

36 Pokiaľ ide o vecnú stránku, z pripomienok týkajúcich sa výkladu článku 12 ods. 1 smernice predložených Súdnemu dvoru vyplýva, že pojem „riadne dôvody“ je potrebné chápať ako vonkajšie okolnosti alebo okolnosti nezávislé od vôle predmetného podniku.

37 Žalobca však v konaní vo veci samej upresňuje, že stratégia podniku nemôže sama osebe nikdy predstavovať ospravedlňujúci dôvod a že je v každom prípade potrebné posúdiť konkrétne správanie majiteľa ochrannej známky, pokiaľ ide o jeho reakciu na ťažkosti nezávislé od podniku.

38 Príčiny nezávislé od podniku, ktoré oneskorili uplatnenie jeho hospodársky rozumnej stratégie, sú podľa žalovaného v konaní vo veci samej riadnymi dôvodmi na nepoužívanie ochrannej známky.

39 Komisia je toho názoru, že taká situácia, keď uplatnenie podnikovej stratégie majiteľa tejto ochrannej známky, ktorá je v jeho moci, bolo oneskorené z dôvodov nezávislých od tohto majiteľa, pričom ten neprispôsobil túto stratégiu v potrebnom čase, nie je riadnym dôvodom na nepoužívanie ochrannej známky.

40 Podľa rakúskej vlády existujú riadne dôvody na nepoužívanie ochrannej známky vtedy, keď toto nepoužívanie vyplýva z oneskorenia pri uplatňovaní skutočne sledovanej podnikovej stratégie, ktoré vyplýva z dôvodov nezávislých od podniku, najmä z právnych dôvodov alebo závažných hospodárskych dôvodov.

41 Napokon, francúzska vláda uvádza, že pod „riadnymi dôvodmi“ sa majú rozumieť okolnosti nezávislé od vôle podniku, ako sú rozhodnutia verejných orgánov alebo prípady vyššej moci.

42 Na úvod je potrebné posúdiť, či sa má pojem „riadne dôvody“ v zmysle článku 12 ods. 1 smernice vykladať jednotne.

43 Z požiadaviek jednotného uplatňovania práva Spoločenstva a zo zásady rovnosti vyplýva, že pojmy ustanovenia právneho predpisu Spoločenstva, ktoré na zistenie svojho zmyslu a rozsahu výslovne neodkazuje na právo členských štátov, sa majú v celom Európskom spoločenstve vykladať autonómne a jednotne (pozri v tomto zmysle rozsudky z 19. septembra 2000, Linster, C-287/98, Zb. s. I-6917, bod 43, a z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439, bod 26).

44 V bode 31 už citovaného rozsudku Ansul Súdny dvor usúdil, že pojem „riadne používanie“ ochrannej známky použitý v článkoch 10 a 12 smernice sa musí vykladať jednotne. Zo siedmeho, ôsmeho a deviateho odôvodnenia smernice, ako aj z článkov 10 až 15 smernice v skutočnosti vyplýva, že normotvorca Spoločenstva mal zámer podriadiť udržanie práv na ochrannú známku tej istej podmienke riadneho používania vo všetkých členských štátoch tak, aby sa úroveň ochrany zaručená ochrannej známke nemenila v závislosti od jednotlivých právnych úprav (body 27 až 29 uvedeného rozsudku). Cieľom riadnych dôvodov bolo umožniť odôvodnenie situácie, v ktorých riadne používanie ochrannej známky nebolo možné, aby sa tak predišlo jej výmazu, a ich funkcia je teda úzko spojená s funkciou riadneho používania, takže pojem „riadne dôvody“ zodpovedá tej istej požiadavke jednotného výkladu ako pojem „riadne používanie“ ochrannej známky.

45 V dôsledku toho prináleží Súdnemu dvoru poskytnúť jednotný výklad pojmu „riadne dôvody na nepoužívanie“ uvedeného v článku 12 ods. 1 smernice.

46 Toto ustanovenie upravuje prípad, keď ochranná známka bola zapísaná, ale jej majiteľ ju nepoužíval. Ak je tomu tak počas nepretržitého obdobia piatich rokov, majiteľ môže byť zbavený svojich práv, ibaže by mohol uplatniť riadne dôvody.

47 Je teda potrebné skonštatovať, že uvedené ustanovenie neobsahuje žiadny údaj o povahe a charakteristike tam uvedených „riadnych dôvodov“.

48 Aj v článku 19 ods. 1 dohody TRIPS, ktorej zmluvnou stranou je Európske spoločenstvo, sa uvádza povinnosť používať ochrannú známku, ako aj dôvody, ktoré môžu odôvodniť jej nepoužívanie. Uvedená definícia tohto pojmu môže preto prispieť k analogickému výkladu pojmu riadne dôvody používaného v smernici.

49 Podľa článku 19 ods. 1 dohody TRIPS sa teda za platné dôvody odôvodňujúce nepoužívanie považujú okolnosti nezávislé od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré predstavujú prekážku jej používania.

50 Je preto potrebné určiť, ktoré typy okolností predstavujú prekážku používania ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia. Nie je totiž neobvyklé, že okolnosti nezávislé od vôle majiteľa ochrannej známky sa objavia v určitom okamihu a bránia prípravám na používanie tejto ochrannej známky, pričom však v mnohých prípadoch ide o také ťažkostí, ktoré možno prekonať.

51 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v ôsmom odôvodnení smernice sa uvádza, že „na to, aby sa obmedzil celkový počet ochranných známok zapísaných a chránených v rámci spoločenstva…, je podstatné, aby sa vyžadovalo, aby sa zapísané ochranné známky naozaj používali, alebo, ak sa nepoužívajú, aby sa vymazali“. Vzhľadom na toto odôvodnenie sa zdá, že príliš široké chápanie pojmu riadne dôvody na nepoužívanie ochrannej známky by bolo v rozpore so systémom článku 12 ods. 1 smernice. Dosiahnutie cieľa stanoveného v uvedenom odôvodnení by totiž bolo zmarené, ak by na odôvodnenie jej nepoužívania postačovala každá akokoľvek malá prekážka, ktorá je však nezávislá od vôle majiteľa ochrannej známky.

52 Konkrétne, ako správne zdôraznil generálny advokát v bode 79 svojich návrhov, nepostačuje, aby „byrokratické prekážky“, ako sú tie uvádzané v spore vo veci samej, nevyplývali zo slobodnej vôle majiteľa ochrannej známky, ale okrem toho musia mať priamy vzťah s ochrannou známkou v tom zmysle, že jej používanie závisí od kladného výsledku predmetných správnych opatrení.

53 Je však potrebné upresniť, že aby bola predmetná prekážka považovaná za takú, ktorá má dostatočne priamy vzťah s ochrannou známkou, táto prekážka nemusí nevyhnutne znemožniť používanie ochrannej známky, pričom o takýto prípad môže ísť aj vtedy, keď táto prekážka spôsobuje, že by používanie ochrannej známky nemalo zmysel. Ak je totiž prekážka takej povahy, že vážne narušuje vhodné používanie ochrannej známky, nemožno oprávnene požadovať, aby majiteľ ochrannej známky túto ochrannú známku napriek všetkému používal. Nie je teda napríklad možné oprávnene požadovať, aby majiteľ ochrannej známky uvádzal na trh svoje výrobky na predajných miestach svojich konkurentov. V takých prípadoch sa nezdá byť správne vyžadovať od majiteľa ochrannej známky, aby zmenil svoju podnikovú stratégiu s cieľom umožniť napriek všetkému používanie tejto ochrannej známky.

54 Z toho vyplýva, že za riadne dôvody nepoužívania ochrannej známky možno považovať iba prekážky, ktoré majú dostatočne priamy vzťah s ochrannou známkou, spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú nezávislé od vôle jej majiteľa. Je potrebné v jednotlivých prípadoch posúdiť, či by zmena podnikovej stratégie s cieľom obísť danú prekážku spôsobila nevhodnosť používania uvedenej ochrannej známky. Vnútroštátnemu súdu, ktorý prejednáva spor vo veci samej a ktorý jediný môže zistiť relevantné skutkové okolnosti, prináleží, aby v tomto spore vykonal toto posúdenie.

55 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je na druhú prejudiciálnu otázku potrebné odpovedať tak, že článok 12 ods. 1 smernice sa má vykladať v tom zmysle, že „riadne dôvody na nepoužívanie“ ochrannej známky sú prekážky, ktoré majú priamy vzťah s touto ochrannou známkou, spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú nezávislé od vôle jej majiteľa. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby vzhľadom na tieto úvahy posúdil skutkové okolnosti sporu v konaní vo veci samej.

O trovách

56 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:

1. **„Deň ukončenia konania o zápise“ v zmysle článku 10 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa musí určiť v každom členskom štáte v závislosti od procesných pravidiel v oblasti zápisov platných v tomto štáte.**

2. Článok 12 ods. 1 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že „riadne dôvody na nepoužívanie“ ochrannej známky sú prekážky, ktoré majú priamy vzťah s touto ochrannou známkou, spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú nezávislé od vôle jej majiteľa. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby vzhľadom na tieto úvahy posúdil skutkové okolnosti sporu v konaní vo veci samej.

Podpisy