WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)

9 grudnia 2008 r.*

W sprawie C-442/07

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberster Patent- und Markensenat (Austria) postanowieniem z dnia 27 czerwca 2007 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 27 września 2007 r., w postępowaniu

Verein Radetzky-Orden

przeciwko

Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”,

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, prezes, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (sprawozdawca) i A. Ó Caoimh, prezesi izb, G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits i L. Bay Larsen, sędziowie,

rzecznik generalny: J. Mazák,
sekretarz: B. Fülöp, administrator,

* Język postępowania: niemiecki.

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 czerwca 2008 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Verein Radetzky-Orden przez E. Fichtenbauer oraz K. Krebsa, Rechtsanwälte,

— w imieniu Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky" przez P. Israilloffa, Patentanwalt,

— w imieniu rządu włoskiego przez I.M. Braguglię, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez H. Krämera, działającego w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 18 września 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą").

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Verein Radetzky-Orden (zwanym dalej „Radetzky-Orden") a Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky" (zwanym dalej „BKFR") dotyczącego wygaśnięcia praw do znaków towarowych należących do tego stowarzyszenia niemającego celu zarobkowego z uwagi na brak rzeczywistego używania.

Ramy prawne

3 Zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy:

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

4 Motyw dwunasty dyrektywy stanowi, że „wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty związane są [Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej, podpisaną w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowaną w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i zmienioną dnia 28 września 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, s. 305; zwaną dalej „konwencją paryską”)]; niezbędne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy były w pełni zgodne z przepisami konwencji paryskiej […]”.

5 W prawie austriackim § 10a Markenschutzgesetz 1970 (ustawy o ochronie znaków towarowych z 1970 r., BGBl. 260/1970; zwanej dalej „MSchG”) brzmi następująco:

„Za używanie oznaczenia w stosunku do towaru lub usługi uznawane jest w szczególności:

1. umieszczanie oznaczenia na towarach, ich opakowaniu lub na przedmiotach, na których jest lub winna być świadczona usługa;

2. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie czy świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

3. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

4. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych, do celów komunikacji lub w reklamie”.

6 Paragraf 33a ust. 1 MSchG stanowi:

„Każdy może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany w Austrii co najmniej od pięciu lat lub korzystający w tym państwie z ochrony na mocy art. 2 ust. 2, jeżeli znak ten nie był rzeczywiście używany w Austrii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany (§ 10a), ani przez uprawnionego ze znaku, ani przez osobę trzecią za jego zgodą, w okresie pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o wykreślenie znaku, chyba że uprawniony ze znaku może uzasadnić jego nieużywanie".

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

7 BKFR zajmuje się z jednej strony kultywowaniem żołnierskich tradycji poprzez, na przykład, organizację uroczystości ku czci poległych, mszy za ich pamięć, spotkań kombatanckich oraz opiekę nad pomnikami ku czci poległych, a z drugiej strony prowadzeniem działalności charytatywnej poprzez zbiórkę darów pieniężnych i rzeczowych oraz ich rozdzielanie wśród osób potrzebujących.

8 Jest ono uprawnione z prawa ochronnego na słowne i graficzne znaki towarowe odpowiadające wyglądem odznaczeniom honorowym. Znaki te są wpisane do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez austriacki urząd patentowy. Okres ochrony tych znaków rozpoczął się w dniu 8 stycznia 1996 r. Każdy z tych znaków został zarejestrowany dla klasy 37 — obejmującej między innymi usługi opieki nad pomnikami, 41 — odnoszącej się między innymi do prowadzenia działalności w zakresie kultury, oraz 42 (obecnie 45) — obejmującej między innymi usługi socjalne, wszystkie te klasy w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

9 BKFR nadaje odznaczenia i medale, które odpowiadają wizerunkiem znakom towarowym będącym przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym. Ponadto niektórzy członkowie BKFR noszą te odznaczenia i medale podczas różnych uroczystości oraz podczas zbiórki i rozdzielania darów. Wreszcie wspomniane znaki towarowe są umieszczane na zaproszeniach na uroczystości, na papierze firmowym oraz w korespondencji stowarzyszenia.

10 W dniu 17 sierpnia 2004 r. Radetzky-Orden wniósł o wykreślenie tych znaków z powodu nieużywania w rozumieniu art. 33a MSchG. Na poparcie tego wniosku podniósł on, że w ostatnich pięciu latach BKFR nie używało tych znaków w obrocie handlowym.

11 Wydział unieważnień austriackiego urzędu patentowego uwzględnił wniosek Radetzky-Orden. BKFR odwołało się od tej decyzji do Oberster Patent- und Markensenat (wyższej izby ds. patentów i znaków towarowych).

12 To właśnie w tych okolicznościach Oberster Patent- und Markensenat zdecydował zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie następującego pytania:

„Czy art. 12 ust. 1 [dyrektywy] należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest (rzeczywiście) używany w celu odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw, jeżeli stowarzyszenie niemające celu zarobkowego używa go w celu zapowiedzi organizowanych uroczystości, na papierze firmowym oraz na swych materiałach reklamowych, a jego członkowie używają go ponadto podczas zbiórki i rozdzielania darów poprzez noszenie odznak odpowiadających wizerunkiem temu znakowi?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

13 Pod pojęciem rzeczywistego używania w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy należy rozumieć używanie, które nie ma charakteru symbolicznego, nastawionego wyłącznie na utrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy. Musi to być zatem używanie faktyczne, zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, poprzez umożliwienie mu — bez ryzyka wprowadzenia w błąd — odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe (wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 35, 36).

14 Jak wskazał Trybunał, z tak rozumianego pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego wynika, że uprawniony z tego znaku winien go używać na rynku chronionych tym znakiem towarów lub usług, a nie jedynie w zakresie wewnętrznych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Ochrona znaku towarowego i skutki, na które w wyniku jego rejestracji można powoływać się względem osób trzecich, nie mogą trwać, jeżeli znak towarowy utracił podstawę do występowania w obrocie, jaką jest wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towarów lub usług opatrzonych oznaczeniem tworzącym ten znak względem towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 37).

15 Gospodarcze konotacje znaków towarowych i ich używania wynikają ponadto z konwencji paryskiej, w której znaki towarowe są określane jako „znaki [przemysłowe lub handlowe]". Z motywu dwunastego dyrektywy wynika przy tym, że jej wykładnia winna pozostawać w zgodzie z tą konwencją.

16 Co się tyczy zagadnienia, czy można uznać, że stowarzyszenie niemające celu zarobkowego, prowadzące działalność opisaną w pkt 7 i 9 niniejszego wyroku, rzeczywiście używa znaku towarowego w rozumieniu wyżej wymienionego wyroku w sprawie Ansul, należy wskazać, że okoliczność, iż oznaczone towary lub usługi są oferowane bez celu zarobkowego, nie jest rozstrzygająca.

17 Okoliczność, że stowarzyszenie charytatywne nie działa w celu zarobkowym, nie wyklucza bowiem, iż może ono mieć za cel wykreowanie, a następnie zachowanie rynku zbytu dla swoich towarów i usług.

18 Ponadto, co przyznaje Radetzky-Orden w pisemnych uwagach przedstawionych przed Trybunałem, istnieją odpłatne usługi dobroczynne. W istocie w nowoczesnym społeczeństwie pojawiły się różne rodzaje stowarzyszeń niemających celu zarobkowego, które na pierwszy rzut oka świadczą swe usługi nieodpłatnie, a tak naprawdę są finansowane z dotacji lub otrzymują zapłatę w różnej postaci.

19 Z powyższego wynika, że nie jest wykluczone, iż znaki towarowe zarejestrowane przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego mają rację bytu w tym sensie, że chronią stowarzyszenie przed ewentualnym używaniem identycznych lub podobnych oznaczeń przez osoby trzecie w obrocie handlowym.

20 Tak długo jak omawiane stowarzyszenie używa znaków towarowych, z których jest uprawnione, do celów identyfikowania i promowania towarów lub usług, dla których są one zarejestrowane, jest to używanie faktyczne, które stanowi „rzeczywiste używanie" w rozumieniu art. 12 ust. l dyrektywy.

21 W istocie w przypadku gdy stowarzyszenie niemające celu zarobkowego zarejestrowało w charakterze znaków towarowych oznaczenia używane przezeń do identyfikowania swych towarów lub usług, nie można mu zarzucać, że nie używa ich faktycznie, gdy używa ich w odniesieniu do wspomnianych towarów lub usług.

22 W każdym razie — zgodnie z tym, co orzekł Trybunał w pkt 37 wyżej wymienionego wyroku w sprawie Ansul i co wskazał rzecznik generalny w pkt 30 swej opinii — używanie znaku towarowego przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego podczas czysto prywatnych uroczystości lub w celu ich zapowiedzi lub promocji stanowi używanie znaku na potrzeby wewnętrzne, a nie rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy.

23 Do sądu krajowego należy zbadanie, czy BKFR używa znaków towarowych, z których jest uprawnione, do celów identyfikowania swych towarów lub usług i promowania ich wśród ogółu odbiorców, czy też, przeciwnie, używanie to jest ograniczone do wewnętrznych potrzeb stowarzyszenia.

24 W świetle ogółu powyższych rozważań na przedłożone pytanie należy odpowiedzieć, że art. 12 ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy stowarzyszenie niemające celu zarobkowego używa go w relacjach z klientami, w celu zapowiedzi organizowanych uroczystości, na

papierze firmowym i materiałach reklamowych oraz gdy jego członkowie umieszczają go na odznakach, które noszą podczas zbiórki i rozdzielania darów.

W przedmiocie kosztów

25 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy stowarzyszenie niemające celu zarobkowego używa go w relacjach z klientami, w celu zapowiedzi organizowanych uroczystości, na papierze firmowym i materiałach reklamowych oraz gdy jego członkowie umieszczają go na odznakach, które noszą podczas zbiórki i rozdzielania darów.

Podpisy