SODBA SODIŠČA (veliki senat)

z dne 9. decembra 2008 *

V zadevi C-442/07,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Oberster Patent- und Markensenat (Avstrija) z odločbo z dne 27. junija 2007, ki je prispela na Sodišče 27. septembra 2007, v postopku

Verein Radetzky-Orden

proti

Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi V. Skouris, predsednik, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (poročevalec) in A. Ó Caoimh, predsedniki senata, G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits in L. Bay Larsen, sodniki,

generalni pravobranilec: J. Mazák,
sodni tajnik: B. Fülöp, administrator,

* Jezik postopka: nemščina.

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 24. junija 2008,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Verein Radetzky-Orden E. Fichtenbauer in K. Krebs, odvetnika,

– za Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ P. Israiloff, patentni odvetnik,

– za italijansko vlado I. M. Braguglia, zastopnik, skupaj z W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– za Komisijo Evropskih skupnosti H. Krämer, zastopnik,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 18. septembra 2008,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago Prve direktive Sveta [89/104/EGS] z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva).

2 Ta predlog je bil vložen v sporu med Verein Radetzky-Orden (v nadaljevanju: Radetzky-Orden) in Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ (v nadaljevanju: BKFR) o razveljavitvi znamke v lasti slednjega, ki je nepridobitno združenje, ker naj je ne bi resno in dejansko uporabljal.

Pravni okvir

3 Člen 12(1) Direktive določa:

„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; […]“

4 Dvanajsta uvodna izjava Direktive določa, da „vse države članice Skupnosti obvezuje [Konvencija za varstvo industrijske lastnine, ki je bila podpisana v Parizu 20. marca 1883 in nazadnje revidirana v Stockholmu 14. julija 1967 ter spremenjena 28. septembra 1979 (*Zbirka pogodb Združenih narodov*, zv. 828, št. 11851, str. 305, v nadaljevanju: Pariška konvencija)]; ker je nujno, da se določbe te direktive popolnoma ujemajo z določbami Pariške konvencije […]“

5 V avstrijskem pravu člen 10(a) zakona o varstvu znamk iz leta 1970 (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, v nadaljevanju: MSchG) določa:

„Uporaba znaka za označitev proizvoda ali storitve vključuje zlasti:

1. opremljanje blaga ali njegove embalaže ali predmetov, za katere je storitev opravljena, oziroma naj bi bila opravljena, z znakom;

2. ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

3. uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

4. uporabo znaka na poslovnih dokumentih in v oglaševanju.“

6 Člen 33a(1) MSchG določa:

„Vsakdo lahko zahteva izbris znaka, ki je v Avstriji registriran najmanj pet let ali ki v skladu s členom 2(2) MSchG v Avstriji uživa varstvo, če se ta znak v Avstriji niti s strani imetnika znamke niti z njegovim dovoljenjem s strani tretje osebe zadnjih pet let pred dnevom vložitve zahteve za izbris ni resno in dejansko uporabljal za blago in storitve, za katere je registriran (člen 10a), razen če lahko imetnik znamke upraviči neuporabo."

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

7 Dejavnost BKFR je sestavljena iz ohranjanja vojaške tradicije, kot so organiziranje pogrebnih slovesnosti za umrle v boju, spominskih slovesnosti in vojaških srečanj ter vzdrževanje spomenikov umrlim, in iz dobrodelnega dela, kot sta zbiranje denarja in materialnih prispevkov ter njihovo razdeljevanje pomoči potrebnim.

8 BKFR je imetnik figurativnih in besednih znamk, ki so večinoma častne značke. Te znamke so bile vpisane v register znamk avstrijskega urada za patente. Zaščitene so od 8. januarja 1996. Vsaka izmed njih je bila registrirana za razrede 37, ki se nanaša na storitve vzdrževanja, 41, ki se med drugim nanaša na kulturne dejavnosti, in 42 (postal 45), ki se med drugim nanaša na socialne storitve, v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen.

9 BKFR podeljuje rede in odlikovanja, ki ustrezajo znamkam, ki se jih obravnava v postopku v glavni stvari. Poleg tega nekateri člani nosijo rede in odlikovanja na prireditvah in pri zbiranju in razdeljevanju prispevkov. Znaki so tudi natisnjeni na vabilih na prireditve, na pisemskem papirju in korespondenci združenja.

10 Radetzky-Orden je 17. avgusta 2004 predlagal izbris navedenih znamk zaradi neuporabe v smislu člena 33 MSchG. V utemeljitev tega predloga se je skliceval na dejstvo, da BKFR v zadnjih petih letih znamke ni komercialno uporabljal.

11 Oddelek za razveljavitve avstrijskega urada za patente je ugodil predlogu Radetzky-Orden. BKFR je zoper to odločbo vložil pritožbo pri Oberster Patent- und Markensenat.

12 V teh okoliščinah je Oberster Patent- und Markensenat prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 12(1) [Direktive] razlagati tako, da se znamka za razlikovanje blaga in storitev podjetja od blaga in storitev drugih podjetij uporablja (resno in dejansko), če jo nepridobitno združenje uporablja za napovedi prireditev, na poslovnih dokumentih in

reklamnem gradivu in jo njegovi člani pri zbiranju ter razdeljevanju prispevkov uporabljajo tako, da nosijo značke s to znamko?“

Vprašanje za predhodno odločanje

13 Pojem „resne in dejanske uporabe“ v smislu člena 12(1) Direktive je treba razumeti kot uporabo, ki ni simbolična in ni namenjena le ohranitvi pravic, ki izhajajo iz znamke. Uporaba mora biti resnična, skladna z bistveno funkcijo znamke, ki je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku istovetnost izvora proizvoda ali storitve, s tem da se mu brez verjetne zmede omogoči razlikovanje tega proizvoda ali storitve od tistih, ki imajo drug izvor (sodba z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul, C-40/01, Recueil, str. I-2439, točki 35 in 36).

14 Kot je navedlo Sodišče, izhaja iz pojma „resna in dejanska uporaba“ znamke, da jo mora njen imetnik uporabljati na trgu proizvodov ali storitev, ki so zaščiteni z znamko, in ne le znotraj zadevnega podjetja. Zaščite znamke in učinkov njene uveljavitve zoper tretje osebe, ki so posledica njene registracije, ni mogoče ohraniti, če znamka izgubi komercialni razlog za obstoj, ki ustvarja ali ohranja možnosti za prodajo proizvodov ali storitev, ki nosijo znak, ki sestavlja to znamko, v nasprotju s proizvodi in storitvami, ki izhajajo iz drugih podjetji (zgoraj navedena sodba Ansul, točka 37).

15 Ekonomska konotacija znamk in njihova uporaba sicer izhajata iz Pariške konvencije, v kateri so znamke označene s pojmom „tovarniške ali trgovske znamke“. Kot izhaja iz

dvanajste uvodne izjave Direktive, je treba to direktivo razlagati v skladu z navedeno konvencijo.

16 V zvezi z vprašanjem, ali se lahko šteje, da neprofitno združenje, ki opravlja dejavnosti, kot so tiste, opisane v točkah od 7 do 9 te sodbe, resno in dejansko uporablja znamko v smislu zgoraj navedene sodbe Ansul, je treba poudariti, da okoliščina, da se proizvodi in storitve ponujajo brez cilja ustvarjanja dobička, ni odločilna.

17 Okoliščina, da dobrodelno združenje ne stremi k ustvarjanju dobička, namreč ne izključuje možnosti, da bi bil njegov cilj ustvariti in posledično ohraniti možnosti za prodajo svojih proizvodov ali storitev.

18 Poleg tega, kot v pisnih stališčih pred Sodiščem priznava Radetzky-Orden, obstajajo odplačne dobrodelne storitve. V moderni družbi so se namreč oblikovale različne vrste neprofitnih združenj, ki na prvi pogled svoje storitve ponujajo brezplačno, a se dejansko financirajo s subvencijami ali prejemajo drugačne oblike plačil.

19 Iz navedenega izhaja, da ni izključeno, da imajo znamke, ki jih registrira neprofitno združenje, razlog za obstoj, ker lahko združenje varujejo pred morebitno uporabo enakih ali podobnih znakov v poslovnem življenju s strani tretjih oseb.

20 Dokler zadevno združenje uporablja znamke, katerih imetnik je, za označevanje in oglaševanje proizvodov in storitev, za katere so bile te znamke registrirane, jih resnično uporablja, kar je „resna in dejanska uporaba“ v smislu člena 12(1) Direktive.

21 Če so neprofitna združenja znake, ki jih uporabljajo za označevanje svojih izdelkov ali storitev, registrirala kot znamke, se jim ne more očitati, da teh znamk ne uporabljajo resnično, če jih uporabljajo za navedene proizvode in storitve.

22 V vsakem primeru pa, kot je Sodišče razsodilo v zgoraj navedeni sodbi Ansul, točka 37, in kot je navedel generalni pravobranilec v točki 30 sklepnih predlogov, je uporaba znamke nepridobitnega združenja med popolnoma zasebnimi prireditvami ali za njihovo napovedovanje ali oglaševanje interna uporaba znamke in ne resna in dejanska uporaba v skladu s členom 12(1) Direktive.

23 Predložitveno sodišče mora ugotoviti, ali je BKFR uporabilo znamke, katerih imetnik je, za označevanje in oglaševanje svojih proizvodov in storitev v širši javnosti ali se je nasprotno omejilo na njihovo interno uporabo.

24 Glede na vse navedeno je treba na predloženo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 12(1) Direktive razlagati tako, da se znamko uporablja resno in dejansko, če jo

nepridobitno združenje v odnosih z javnostjo uporablja za napovedi prireditev, na poslovnih dokumentih in reklamnem gradivu in jo njegovi člani pri zbiranju ter razdeljevanju prispevkov uporabljajo tako, da nosijo značke s to znamko.

Stroški

25 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo:

Člen 12(1) Prve direktive Sveta [89/104/EGS] z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da se znamko uporablja resno in dejansko, če jo nepridobitno združenje v odnosih z javnostjo uporablja za napovedi prireditev, na poslovnih dokumentih in reklamnem gradivu in jo njegovi člani pri zbiranju ter razdeljevanju prispevkov uporabljajo tako, da nosijo značke s to znamko.

Podpisi