OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
JÁNA MAZÁKA
przedstawiona w dniu 18 września 2008 r. [1]

1. W drodze niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Oberster Patent- und Markensenat (austriacka wyższa izba ds. patentów i znaków towarowych) zmierza do ustalenia wykładni art. 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 [2]. Wniosek ten został skierowany 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. Sąd krajowy pragnie ustalić, czy używanie przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego znaku towarowego na zapowiedziach uroczystości, na papierze firmowym i na materiałach reklamowych oraz noszenie przez członków stowarzyszenia podczas zbiórki i rozdzielania darów plakietek przedstawiających wizerunek odpowiadający znakom towarowym stanowi rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104.

I — Właściwe przepisy prawa wspólnotowego

2. Artykuł 12 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia", stanowi:

1. „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".

II — Właściwe przepisy prawa krajowego

3. Zgodnie z § 10a Markenschutzgesetz 1970 (ustawy o ochronie znaków towarowych, BGBl. 260/1970; zwanej dalej „MSchG") za używanie oznaczenia uznawane jest w szczególności:

1 — Język oryginału: angielski.
2 — Dz.U. 1989 L 40, s. 1.

„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".

4. Paragraf 33a ust. 1 MSchG brzmi następująco:

„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".

III — Przebieg postępowania przed sądem krajowych i postanowienie odsyłające

5. BKFR jest stowarzyszeniem niemającym celu zarobkowego, które nie prowadzi sprzedaży żadnych towarów ani nie świadczy odpłatnie żadnych usług. Jego działalność polega z jednej strony na kultywowaniu 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 na działalności charytatywnej poprzez zbiórkę darów pieniężnych i rzeczowych oraz ich rozdzielanie wśród osób znajdujących się w potrzebie.

6. BKFR jest uprawnione z prawa ochronnego na słowne i graficzne znaki towarowe zarejestrowane w austriackim urzędzie patentowym pod numerami od 161.744 do 161.749, z prawem pierwszeństwa od dnia 22 maja 1995 r. Każdy ze słownych i graficznych znaków towarowych został zarejestrowany dla towarów i usług należących do następujących klas: 37: opieka nad pomnikami ku czci poległych; 41: edukacja; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna; organizacja zgrupowań żołnierskich; 45 (dawniej 42): działalność charytatywna dla osób pozostających w potrzebie, zgodnie z Porozumieniem nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. [3] (zwanym dalej „porozumieniem nicejskim"). Ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2005 r. na wniosek uprawnionego usługi „edukacja; kształcenie" zostały wykreślone dla wszystkich spornych znaków towarowych.

7. BKFR ufundowało order Radetzky, w ramach którego nadaje medale i odznaczenia, które odpowiadają wizerunkiem znakom towarowym zarejestrowanym pod numerami 161.745, 161.746, 161.748 i 161.749. Stowarzyszenie przyznaje również swoim członkom i donatorom honorową odznakę odpowiadającą wizerunkiem znakowi zarejestrowanemu pod numerem 161.744 oraz medal odpowiadający wizerunkiem znakowi zarejestrowanemu pod numerem 161.746. Członkowie noszą odznaczenia podczas różnych uroczystości, na spotkaniach oraz podczas zbiórki i rozdzielania funduszy i darów rzeczowych. Znaki towarowe umieszczane są na zaproszeniach na uroczystości, na papierze firmowym oraz na materiałach reklamowych stowarzyszenia.

8. W drodze wniosków z dnia 17 sierpnia 2004 r. Radetzky-Orden domagał się wykreślenia tych znaków na podstawie § 33a MSchG z powodu ich nieużywania. Jego zdaniem BKFR w ostatnich pięciu latach nie używało tych znaków w obrocie handlowym.

9. W dniu 21 kwietnia 2006 r. austriacki urząd patentowy wykreślił te znaki towarowe ze skutkiem od dnia 8 stycznia 2001 r. BKFR odwołało się do Oberster Patent- und Markensenat od decyzji wydziału unieważnień austriackiego urzędu patentowego.

10. Oberster Patent- und Markensenat zdecydował, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2007 r., które wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 27 września 2007 r., zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o wydanie orzeczenia

3 — Zrewidowanym w Sztokholmie w 1967 r. i w Genewie w 1977 r.

w trybie prejudycjalnym w przedmiocie następującego pytania:

„Czy art. 12 ust. 1 [dyrektywy 89/104] 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?”.

IV — Przebieg postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

11. Uwagi pisemne zostały przedłożone przez Radetzky-Orden, BKFR, Republikę Włoską oraz Komisję. Radetzky-Orden, BKFR i Komisja przedstawili argumenty ustne w trakcie rozprawy w dniu 24 czerwca 2008 r.

V — Główne argumenty stron

12. Radetzky-Orden utrzymuje, że udzielenie na pytanie zadane przez sąd krajowy odpowiedzi twierdzącej pozbawiłoby cel przyświecający prawu znaków towarowych wszelkiej treści i osłabiłoby wymogi pewności prawa właściwe tej gałęzi prawa. Zgodnie z art. 5 dyrektywy 89/104, który określa prawa przyznane przez znak towarowy, ochrona znaku jest ściśle powiązana z oferowaniem towarów i usług w obrocie handlowym. Zdaniem Radetzky-Orden pojęcie rzeczywistego używania w rozumieniu art. 12 dyrektywy 89/104 ma zastosowanie do działalności handlowej lub przedsiębiorczej w celach zarobkowych. Działalność, która całkowicie pozbawiona jest celu zarobkowego, jest wykluczona z zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy. Funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie wskazania pochodzenia towarów lub usług, zapewniając w ten sposób stałą jakość wykonywanego świadczenia. Ochrona przyznana przez znak towarowy wymaga zatem wykonywania świadczeń odpłatnych.

13. Radetzky-Orden zauważa, że w nowoczesnym społeczeństwie powstały różne stowarzyszenia charytatywne, takie jak stowarzyszenia zajmujące się opieką nad chorymi lub przewozem osób chorych, które prima facie wydają się świadczyć swe usługi nieodpłatnie. W rzeczywistości jednak stowarzyszenia te mogą przetrwać dzięki dotacjom i dofinansowaniu ze środków publicznych i czynnie działają i konkurują na rynku jako

usługodawcy. Radetzky-Orden uważa, że takie stowarzyszenia prowadzą oczywiście przedsiębiorczą działalność przy pomocy pracowników zatrudnionych na stałe. Zasada wykonywania świadczeń odpłatnych ma zastosowanie w takim przypadku, nawet jeżeli świadczenie wzajemne nie pochodzi od osób faktycznie będących beneficjentami, tylko od systemu zabezpieczeń społecznych, szpitali, władz publicznych itp. Jeżeli znak towarowy nie jest używany w celu wykreowania lub zachowania udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, takie używanie należy uznać za służące jedynie zapobieżeniu wygaśnięcia praw do znaku towarowego.

14. BKFR twierdzi, że organizacje charytatywne (stowarzyszenia niemające celu zarobkowego) konkurują wzajemnie na swych polach działalności, a zatem działają podobnie jak przedsiębiorcy w obrocie, nawet jeżeli charytatywne dary i usługi są przekazywane osobom potrzebującym. Oznaczenia takich organizacji jak znaki, odznaczenia, ordery, herby wskazują pochodzenie towarów i usług w celu odróżnienia ich od towarów i usług innych organizacji. Ponadto przyznawanie odznaczeń i wyróżnień będących znakami towarowymi osobom spoza organizacji stanowi swego rodzaju reklamę lub „sprzedaż", ponieważ służy promowaniu samej organizacji.

15. Pojęcie rzeczywistego używania nie wyklucza używania przez organizacje charytatywne należących do nich znaków towarowych przy oferowaniu ich usług.

16. BKFR podnosi zatem, że na podstawie art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104 znak towarowy należy uznać za rzeczywiście używany, jeżeli jest on używany przez organizację charytatywną dla towarów i usług, dla których znak ten został zarejestrowany, i jeżeli te towary lub usługi są przekazywane nieodpłatnie lub spontanicznie.

17. Republika Włoska uważa, że na pytanie zadane przez Oberster Patent- und Markensenat należy odpowiedzieć twierdząco. Skoro znak towarowy może zostać zarejestrowany przez osobę, która używa lub zamierza używać oznaczenia odróżniającego w ramach działalności produkcyjnej lub handlowej, ale nie przedsiębiorczej, to zdaniem Republiki Włoskiej należy uznać, że BKFR rzeczywiście używa znaku towarowego.

18. Komisja sądzi, że art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest rzeczywiście używany, w przypadku używania go w związku ze świadczonymi nieodpłatnie usługami, jeżeli

nieodpłatny charakter świadczenia wynika z samej natury tych usług. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału [4] znak towarowy jest rzeczywiście używany w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104, jeżeli jest on używany na rynku dla towarów lub usług nim chronionych w sposób, który jest uznany za przyjęty na tym rynku w celu zachowania lub wykreowania udziałów w rynku dla tych towarów i usług. Należy zatem wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, a w szczególności rodzaj towarów lub usług, cechy szczególne właściwego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku towarowego.

19. Komisja podkreśla fakt, że niektóre usługi, takie jak na przykład publiczne kultywowanie tradycji i prace charytatywne, są ze swej natury świadczone nieodpłatnie. Bezsporne jest, że oznaczenie odróżniające może być chronione jako znak towarowy dla takich usług. Dlatego branie pod uwagę przy rozstrzyganiu kwestii rzeczywistego używania znaku jedynie używania dla usług świadczonych odpłatnie stanowiłoby sprzeczność. Komisja uważa, że organizacje charytatywne konkurują między sobą o dary. Ponadto prace charytatywne zostały wyraźnie wymienione w różnych klasach porozumienia nicejskiego, a zwłaszcza w klasach 36, 41 (nauczanie uczniów znajdujących się w potrzebie) i 43 (charytatywnie udzielenie schronienia bezdomnym).

4 — Zobacz wyrok Trybunału z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 35–39; postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 21–26.

VI — Ocena

20. Zgodnie z postanowieniem odsyłającym postępowanie przed sądem krajowym dotyczy zagadnienia, czy określone znaki towarowe, które zostały zarejestrowane przez BKFR, stowarzyszenie niemające celu zarobkowego, były rzeczywiście używane w rozumieniu § 33a ust. 1 MSchG. Wobec tego, że § 33a ust. 1 MSchG został oparty na art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104, sąd krajowy zwraca się do Trybunału z pytaniem, czy określone sposoby używania znaku towarowego przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego stanowią rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104.

21. Z uwagi na to, że rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego przyznaje, na podstawie art. 5 dyrektywy 89/104, właścicielowi wyłączne szerokie prawa do tego znaku, w wyniku czego jest on uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania go w obrocie handlowym, prawodawca wspólnotowy pragnął zapewnić, by znaki towarowe były faktycznie używane zgodnie z zamierzonym celem [5].

5 — W swej opinii w sprawie Ansul rzecznik generalny D. Ruiz-Jarabo Colomer stwierdza, że „rejestry znaków towarowych nie mogą stanowić zwykłych składów oznaczeń ukrytych w nich w oczekiwaniu na to, że ktoś nieostrożny spróbuje ich użyć, i dopiero wtedy wyciąganych jak szpada w celach co najmniej spekulacyjnych […]" (zob. pkt 42, sprawa przytoczona w przypisie 4). Motyw ósmy dyrektywy 89/104 stanowi zatem, że znaki towarowe muszą być rzeczywiście używane, jeżeli nie są używane, powinny podlegać wygaśnięciu.

22. Trybunał orzekł w sprawie Ansul, że rzeczywiste używanie oznacza faktyczne używanie znaku towarowego. Rzeczywiste używanie znaku towarowego wymaga, by był on używany na rynku dla towarów lub usług nim chronionych [6], a nie jedynie na wewnętrzne potrzeby zainteresowanego przedsiębiorstwa [7]. Rzeczywiste używanie musi pozostawać w zgodzie z podstawową funkcją znaku, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, umożliwiając mu — bez ryzyka wprowadzenia w błąd — odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw [8].

23. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy był rzeczywiście używany, należy mieć na uwadze wszystkie fakty i okoliczności właściwe dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku, a w szczególności czy takie używanie jest uznawane za uzasadnione w danym sektorze ekonomicznym w celu zachowania lub wykreowania udziałów w rynku towarów i usług chronionych przez znak towarowy. Ocena okoliczności sprawy może zatem obejmować rozważenie między innymi charakteru rozpatrywanych towarów lub usług, cech właściwego rynku oraz skalę i częstotliwość używania znaku towarowego. W związku z tym znak towarowy nie zawsze musi być używany na dużą skalę, aby można było stwierdzić rzeczywiste używanie, ponieważ zależy to zwykle od właściwości danych towarów lub usług na właściwym rynku [9].

24. BKFR używa znaków towarowych będących przedmiotem postępowania przed sądem krajowym między innymi na odznakach, które są przyznawane członkom stowarzyszenia i donatorom, na zapowiedziach uroczystości, na papierze firmowym i na materiałach reklamowych stowarzyszenia. Znaki te są również używane przez członków stowarzyszenia podczas zbiórki i rozdzielania darów, ponieważ przy takich okazjach członkowie stowarzyszenia noszą plakietki przedstawiające wizerunek odpowiadający jednemu z tych znaków towarowych. Jednak zgodnie z postanowieniem odsyłającym BKFR nie prowadzi sprzedaży żadnych towarów ani nie świadczy odpłatnie żadnych usług.

25. W moim przekonaniu przy dokonywaniu oceny zagadnienia rzeczywistego używania

6 — Stwierdzenie rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga rozpatrzenia używania oznaczenia w powiązaniu z „towarami lub usługami, *dla których jest zarejestrowany*" (wyróżnienie autora). Zobacz art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104. A zatem używanie oznaczenia, które stanowi znak towarowy, przez uprawnionego z prawa ochronnego na ten znak w powiązaniu z towarami i usługami, dla których nie jest on zarejestrowany, nie stanowi moim zdaniem rzeczywistego używania znaku towarowego.

7 — Zobacz ww. w przypisie 4 wyrok w sprawie Ansul, pkt 35 i 37. W przytoczonym w przypisie 4 postanowieniu w sprawie La Mer Technology Trybunał stwierdził, że „utrzymanie praw ochronnych na znak wymaga, by był on rzeczywiście używany w obrocie na rynku towarów lub usług, dla których został zarejestrowany w danym państwie członkowskim". Zobacz pkt 20.

8 — Zobacz ww. w przypisie 4 wyrok w sprawie Ansul, pkt 36.

9 — Zobacz ww. w przypisie 4 wyrok w sprawie Ansul, pkt 38 i 39.

przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego [10] należy wziąć pod uwagę cel [11] i charakter działalności prowadzonej przez takie stowarzyszenia, jak również sposób, w jaki dokonują one obrotu towarami lub świadczą usługi. Takie podejście jest zgodne z orzeczeniami w sprawach Ansul i La Mer Technology, które stanowią w istocie, że zagadnienie rzeczywistego używania znaku towarowego musi być rozpatrywane odrębnie w każdej sprawie, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności charakteru i cech rynku, na którym jest używany rozpatrywany znak towarowy [12].

26. Jeżeli chodzi o kwestię noszenia przez członków stowarzyszenia plakietek przedstawiających wizerunek odpowiadający znakowi towarowemu podczas zbiórki i rozdzielania darów, sąd krajowy wskazał, że jego zdaniem tego typu używanie jest na potrzeby stosowania art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104 rzeczywiste. W opinii tego sądu zbiórka i rozdzielanie darów stanowią świadczenie usługi, dla której istnieje wielu „usługodawców" pozostających ze sobą w stosunku konkurencji.

27. Pogląd, że stowarzyszenia niemające celu zarobkowego mogą konkurować w celu zachęcenia nieograniczonego kręgu osób do przekazywania darów i w ten sposób angażować się w działalność przedsiębiorczą lub handlową sensu largo podczas zbiórki i rozdzielania darów, wydaje mi się co do zasady słuszny. Ponadto uważam, że stowarzyszenia niemające celu zarobkowego są zwykle uczestnikami rynku, którzy nabywają towary i usługi, jak również ich dostarczają [13]. Podczas gdy umieszczenie niektórych stowarzyszeń niemających celu zarobkowego w kontekście handlowym lub biznesowym może wywoływać pewne zakłopotanie w świetle postrzegania przez nas takich jednostek, uważam, że całkowite pominięcie środowiska handlowego i biznesowego, w jakim działają, byłoby nierealistyczne [14] i mogłoby potencjalnie osłabić ich działania.

28. Podnoszona przez Radetzky-Orden teza, zgodnie z którą całkowicie pozbawiona celu zarobkowego działalność polegająca na zbiórce i rozdzielaniu darów nie może być chroniona przez prawo znaków towarowych, jest zatem moim zdaniem bezzasadna. W tym zakresie pragnę zauważyć między innymi, że „zbieranie funduszy na cele charytatywne" zostało specyficznie wymienione w klasie 36 [15]

10 — Status prawny stowarzyszenia niemającego celu zarobkowego może się różnić w poszczególnych państwach członkowskich. Co do zasady, z zastrzeżeniem odstępstw, jakiekolwiek zyski osiągane przez takie stowarzyszenia nie są rozdzielane wśród ich członków. Takie stowarzyszenia mogą obejmować organizacje charytatywne, chociaż nie stanowią ich synonimu.

11 — Chociaż niemożliwe jest abstrakcyjne określenie w sposób wyczerpujący celów stowarzyszeń niemających celów zarobkowych, wiele z tych stowarzyszeń zostało utworzonych, aby przekazywać towary i świadczyć usługi na rzecz osób prywatnych, wybieranych na podstawie wcześniej określonych kryteriów, nieodpłatnie albo po niższej cenie (celem stowarzyszenia mniemającego celu zarobkowego mogłaby też być ochrona zwierząt lub środowiska, promowanie kultury itd.; ponadto nie można wykluczyć, że tego typu stowarzyszenia będą oferowały w pewnych okolicznościach towary i usług po pełnej cenie rynkowej). Na potrzeby realizacji ich celów niektóre ze stowarzyszeń niemających celu zarobkowego mogą próbować starać się o dary, na przykład odwołując się do nieograniczonego kręgu osób. Ponadto w przypadku zaprzestania przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego dostarczania — nieodpłatnego lub po niższej cenie — towarów i usług osobom prywatnym, nie można wykluczyć, że wcześniejsi beneficjenci sami nie będą ich nabywać, przynajmniej w ograniczonym zakresie, na rynku. Można również wyobrazić sobie interwencję, przynajmniej częściową, państwa między innymi w celu nabycia takich towarów i usług na rzecz wspomnianych beneficjentów.

12 — „Kwestia, czy używanie jest wystarczające, aby zachować lub wykreować udział w rynku dla tych towarów lub usług, zależy od licznych czynników i odrębnej dla każdego przypadku oceny, której winien dokonać sąd krajowy […] [C]echy właściwego rynku, które bezpośrednio wpływają na strategię marketingową uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, również mogą być brane pod uwagę przy ocenie rzeczywistego używania znaku towarowego". Zobacz ww. w przypisie 4 postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 22 i 23.

13 — Zobacz przypis 11 powyżej.

14 — Wystarczy jedynie przypomnieć sobie pojęcie „zmęczenia donatorów", aby pamiętać, że duża liczba stowarzyszeń niemających celu zarobkowego może konkurować o ograniczoną liczbę darów od nieograniczonego kręgu osób.

15 — Należy zauważyć, że odesłanie do tej klasy ma wyłącznie charakter przykładu, ponieważ rozpatrywane znaki towarowe BKFR nie zostały zarejestrowane w tej klasie. Zobacz pkt 6 powyżej.

porozumienia nicejskiego [16]. Ponadto wbrew temu, co utrzymuje Radetzky-Orden, nie sądzę, by pojęcie używania w obrocie handlowym, zawarte w art. 5 dyrektywy 89/104, który określa prawa przyznane przez znak towarowy, wymagało, aby towary i usługi były sprzedawane lub świadczone w celach zarobkowych czy też tytułem odpłatnym. Kwestia, czy uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy używa tego oznaczenia w celu wzbogacenia się, jest zatem nieistotna przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy został wprowadzony do rzeczywistego używania w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104.

29. W tym zakresie uważam, że używanie znaku towarowego przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego przy zbieraniu funduszy od nieograniczonego kręgu osób i późniejszym ich rozdzielaniu [17], o ile znak ten został zarejestrowany w związku z takimi usługami, służy donatorom lub potencjalnym donatorom jako wskazówka dotycząca tożsamości danego stowarzyszenia i celów, na które przekazywane są fundusze, a co za tym idzie, stanowi rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104.

30. Jednakże w świetle orzeczenia Trybunału w sprawie Ansul uważam, że używanie znaku towarowego przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego podczas czysto prywatnych uroczystości lub wydarzeń — tudzież w celu ich zapowiedzi lub reklamy — w których udział biorą aktualni członkowie tego stowarzyszenia, stanowi używanie znaku na potrzeby wewnętrzne i nie mieści się w pojęciu rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 89/104. W rezultacie, w moim przekonaniu, rozdawanie odznak przedstawiających wizerunek znaku towarowego aktualnym członkom stowarzyszenia niemającego celu zarobkowego podczas spotkań, które nie są dostępne dla ogółu, również będzie stanowiło używanie znaku na potrzeby wewnętrzne [18]. Ponadto, moim zdaniem, używanie znaku towarowego na papierze firmowym w korespondencji adresowanej do aktualnych członków stowarzyszenia niemającego celu zarobkowego również stanowi co do zasady używanie znaku na potrzeby wewnętrzne, które nie będzie mogło zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku [19]. W takich okolicznościach zarejestrowany znak towarowy byłby używany na potrzeby czysto prywatne, a nie w obrocie handlowym.

16 — Należy zwrócić uwagę na to, że chociaż Wspólnota Europejska nie jest stroną porozumienia nicejskiego, to zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującym rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1) nicejski system klasyfikacji należy stosować między innymi przy zgłaszaniu wspólnotowych znaków towarowych. Ponadto zgodnie z art. 5 protokołu 28 do porozumienia EOG w sprawie własności intelektualnej (Dz.U. 1994, L 1, s. 194) umawiające się strony podejmują działania mające na celu przystąpienie przed dniem 1 stycznia 1995 r. do porozumienia nicejskiego. W związku z tym wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty, z wyjątkiem Malty i Cypru, są stronami porozumienia nicejskiego, niemniej Malta i Cypr figurują na oficjalnej stronie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej jako państwa, które używają nicejskiego systemu klasyfikacji. Nicejski system klasyfikacji jest zatem systemem, który pozostaje w faktycznym użyciu we wszystkich państwach członkowskich i stąd ma on duże znaczenie przy dokonywaniu wykładni przepisów dyrektywy 89/104.

17 — Umieszczanie na odznakach przyznawanych donatorom, na materiałach reklamujących uroczystości zbierania funduszy, na papierze firmowym w korespondencji zachęcającej nieograniczony krąg osób do przekazywania darów czy też w postaci plakietek noszonych przez członków stowarzyszenia podczas publicznych uroczystości zbierania funduszy i rozdzielania darów itp.

18 — Uważam, że rozdawanie plakietek lub odznak przedstawiających znak towarowy członkom stowarzyszenia niemającego celu zarobkowego podczas spotkań, które nie są dostępne dla ogółu, może stanowić rzeczywiste używanie znaku towarowego, jeżeli służy na przykład propagowaniu działalności stowarzyszenia i zachęcaniu nieograniczonego kręgu osób do przekazywania darów.

19 — W takich okolicznościach zarejestrowane oznaczenie nie jest używane jako znak towarowy, ponieważ nie jest używane wśród nieograniczonego kręgu osób.

VII — Wnioski

31. W świetle powyższych rozważań proponuję Trybunałowi udzielenie na zadane pytanie następującej odpowiedzi:

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 między innymi w zapowiedziach publicznych uroczystości zbierania funduszy, przy zbieraniu darów od nieograniczonego kręgu osób i dokonywaniu ich rozdziału, na papierze firmowym w korespondencji adresowanej do osób niebędących jego członkami oraz na materiałach reklamowych zachęcających nieograniczony krąg osób do przekazywania darów, jeżeli znak ten został zarejestrowany dla takich usług. A zatem to do Oberster Patent- und Markensenat należy ocena okoliczności faktycznych w zawisłym w przed nim postępowaniu w świetle powyższej wskazówki.