

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

16. listopadu 2004^{*}

Ve věci C-245/02,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Korkein oikeus (Finsko) ze dne 3. července 2002, došlým Soudnímu dvoru dne 5. července 2002, v řízení

Anheuser-Busch Inc.

proti

Budějovickému Budvaru, národnímu podniku,

^{*} Jednací jazyk: finština.

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení V. Skouris, předseda, P. Jann, C. W. A. Timmermans (zpravodaj)
a A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, předsedové senátů, C. Gulmann a R. Schintgen,
N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues a K. Schiemann, soudci,

generální advokát: A. Tizzano,

vedoucí soudní kanceláře: M. Múgica Arzamendi, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 27. dubna 2004,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Anheuser-Busch Inc. R. Hillim, asianajaja, a D. Ohlgartem a B. Goebelem,
Rechtsanwälte,
- za Budějovický Budvar, národní podnik, P. Backströmem a P. Eskolou,
asianajajat,
- za finskou vládu T. Pynnä, jako zmocněnkyní,

— za Komisi Evropských společenství E. Paasivirtou a R. Raithem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 29. června 2004,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 2 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a článku 70 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dohoda TRIPS“), která je obsažena v příloze 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „Dohoda o WTO“), schválené jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 (Úř. věst. L 336, s. 1, 214).
- 2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi pivovarem Anheuser-Busch Inc. (dále jen „Anheuser-Busch“), se sídlem v Saint Louis, Missouri (Spojené státy), a pivovarem Budějovický Budvar, národní podnik (dále jen „Budvar“), se sídlem ve

městě České Budějovice (Česká republika), ohledně označování etiketami, pod kterými Budvar uvádí ve Finsku své pivo na trh a které podle společnosti Anheuser-Busch zakládá porušení ochranných známek Budweiser, Bud, Bud Light a Budweiser King of Beers, jichž je Anheuser-Busch v uvedeném členském státě majitelkou.

Právní rámec

Mezinárodní právo

- 3 Článek 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované naposledy ve Stockholmu dne 14. července 1967 (*Sbírka smluv Spojených národů*, svazek 828, č. 11847, s. 108, dále jen „Pařížská úmluva“), stanoví:

„Obchodní jméno je chráněno ve všech unijních zemích, aniž by bylo třeba je přihlašovat nebo zapisovat; nerozhoduje, zdali je, či není částí tovární nebo obchodní známky.“

- 4 Dohoda o WTO a Dohoda TRIPS, která je její nedílnou součástí, vstoupily v platnost dne 1. ledna 1995. Nicméně podle čl. 65 odst. 1 Dohody TRIPS členové nebyli povinni uplatňovat [používat] její ustanovení před uplynutím obecného období jednoho roku, a tedy před 1. lednem 1996 (dále jen „datum uplatňování [použitelnosti]“).

5 Článek 1 odst. 2 Dohody TRIPS nazvaný „Povaha a rozsah povinností“ stanoví:

„Pro účely této Dohody se výraz ‚duševní vlastnictví‘ vztahuje na všechny kategorie duševního vlastnictví, které jsou předmětem oddílů 1 až 7 části II.“

6 Článek 2 uvedené Dohody nazvaný „Úmluvy o duševním vlastnictví“ stanoví:

„1. Pokud jde o části II, III a IV této Dohody, budou členové dodržovat články 1 až 12 a 19 Pařížské úmluvy (1967).

2. Žádné ustanovení částí I až IV této Dohody se nedotkne povinností, které mohou mít vzájemně Členové na základě Pařížské úmluvy, Bernské úmluvy, Římské úmluvy a Smlouvy o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů.“

7 Článek 15 Dohody TRIPS nazvaný „Předmět ochrany“ obsažený v oddílu 2 části II této Dohody, která se zabývá normami týkajícími se dostupnosti, rozsahu a užití práv z ochranných známek, stanoví v odstavci 1:

„Jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení, způsobíla odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, budou

schopny tvořit ochrannou známku. Taková označení, zvláště pak slova, včetně osobních jmen, písmen, číslovek, obrazových prvků a kombinací barev, jakož i jakákoli kombinace těchto označení budou způsobilé být zapsány jako ochranná známka. [...]“

- 8 Článek 16 uvedené Dohody nazvaný „Udělená práva“ stanoví v odstavci 1:

„Majitel zapsané ochranné známky bude mít výlučné právo zabránit všem třetím stranám, které nemají souhlas majitele, aby při obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná označení pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm, pro které byla zapsána ochranná známka, jestliže by takové užívání mělo za následek pravděpodobnost [nebezpečí] záměny. V případě užívání shodného označení pro shodné zboží nebo služby se bude pravděpodobnost [nebezpečí] záměny předpokládat. Výše uvedená práva nebudou na úkor existujícím dřívějším [starším] právům, ani nebudou mít vliv na možnost Členů poskytovat práva na základě užívání.“

- 9 Podle znění článku 17 Dohody TRIPS nazvané „Výjimky“:

„Členové mohou poskytovat omezené výjimky z práv udělených ochranné známce, jako je správné [pochvě] užití popisných výrazů za předpokladu, že takové výjimky budou brát zřetel na oprávněné zájmy majitele ochranné známky a třetích stran.“

10 Článek 70 této Dohody nazvaný „Ochrana existujících předmětů“ stanoví:

„1. Touto Dohodou nevznikají povinnosti, pokud jde o jednání, která se stala před datem uplatňování [použitelnosti] Dohody pro daného člena.

2. Pokud není v této Dohodě stanoveno jinak, vznikají podle této Dohody povinnosti, vztahující se ke všem předmětům, které existují k datu jejího uplatňování [její použitelnosti] pro daného Člena a které jsou chráněny u tohoto Člena v uvedený den, nebo které odpovídají nebo následně budou odpovídat kritériím pro ochranu podle podmínek této Dohody. [...]

[...]

4. Pokud jde o jakákoliv jednání, vztahující se k určitým předmětům, které zahrnují chráněné předměty, porušující práva z hlediska právních předpisů v souladu s touto Dohodou a která byla zahájena nebo ve vztahu ke kterým byla vynaložena podstatná investice přede dnem přijetí Dohody o WTO tímto Členem, může kterýkoliv Člen stanovit omezení nápravných opatření ve prospěch majitele práva, pokud jde o pokračování těchto jednání po dni uplatňování [použitelnosti] této Dohody pro tohoto Člena. V těchto případech však Člen alespoň zajistí zaplacení odpovídající náhrady.

[...]“

Právní úprava Společenství

- 11 První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), podle svého prvního bodu odůvodnění usiluje o sblížení vnitrostátních právních předpisů o ochranných známkách za účelem odstranění existujících rozdílů, které mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb a mohou narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu.
- 12 Nicméně, jak vyplývá z třetího bodu odůvodnění směrnice 89/104, tato směrnice nesměřuje ke sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách v celém rozsahu.
- 13 Článek 5 směrnice 89/104, který směřuje hlavně k určení rozsahu ochrany udělené právem ochranných známek, stanoví v odstavcích 1, 2, 3 a 5:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

a) umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;

[...]

5. Odstavce 1 až 4 se nedotknou těch ustanovení členského státu, která se týkají ochrany proti užívání označení k jinému účelu, než je rozlišování zboží nebo služeb, pokud užívání tohoto označení bez řádného důvodu protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.“

- 14 Článek 6 směrnice 89/104 nazvaný „Omezení účinků ochranné známky“ stanoví v odstavci 1:

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

a) své jméno a adresu;

[...]

pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.“

Vnitrostátní právo

Právo ochranných známek

- 15 Podle čl. 3 prvního pododstavce tavaramerkkilaki (zákon o ochranných známkách) (7/1964) ze dne 10. ledna 1964:

„Každá osoba může používat v rámci svých obchodních činností své příjmení, svou adresu nebo své obchodní jméno jako obchodní označení svých výrobků, ledaže

užívání tohoto označení může způsobit záměnu s chráněnou ochrannou známkou třetí osoby nebo se jménem, adresou nebo obchodním jménem legálně užívaným třetí osobou v jejích obchodních činnostech.“

16 Článek 4 první pododstavec tavaramerkkilaki stanoví:

„Právo umísťovat na své zboží rozlišující označení uvedené v článcích 1 až 3 tohoto zákona znamená, že nikdo jiný než majitel označení nemůže v obchodním styku užívat pro své zboží označení, která mohou vyvolat záměnu, ať už přímo na zboží, nebo na jeho obalech, v reklamách nebo v obchodních dokumentech nebo jakýmkoliv jiným způsobem, včetně užití v ústních projevech. [...]“

17 Článek 6 první pododstavec tavaramerkkilaki stanoví:

„Označení se považují za způsobilá vyvolat záměnu ve smyslu tohoto zákona, pouze pokud se jedná o totožný nebo stejný druh zboží.“

18 Na základě článku 7 tavaramerkkilaki, pokud si více osob činí nárok na výlučné právo užívat na zboží označení, která jsou způsobilá vyvolat záměnu, má přednost ta osoba, která se může dovolávat staršího právního základu, pokud uplatňované právo nezaniklo například pasivitou majitele.

- 19 Podle čl. 14 prvního pododstavce bodu 6 tavaramerkkilaki nelze zapsat ochranné známky, které mohou být zaměněny s chráněným obchodním jménem, vedlejším označením nebo ochrannou známkou jiného hospodářského subjektu.
- 20 Předkládající soud podotýká, že vnitrostátní zákonodárce usoudil, že tavaramerkkilaki je v souladu s Dohodou TRIPS, a nevyžaduje tudíž z tohoto důvodu úpravy. Vnitrostátní zákonodárce rovněž usoudil, že ustanovení tavaramerkkilaki o nebezpečí záměny ochranných známek pro totožné nebo podobné druhy zboží jsou v souladu se směrnicí 89/104, takže mohou zůstat nezměněná.

Právo obchodních jmen

- 21 Na základě čl. 2 odst. 1 toiminimilaki (zákona o obchodních jménech) (128/1979) ze dne 2. února 1979 se výlučné právo užívat obchodní jméno nabyvá zápisem tohoto jména nebo jeho zavedeným užíváním.
- 22 Článek 2 odst. 3 toiminimilaki stanoví:

„Obchodní jméno je považováno za zavedené užíváním, pokud je obecně známo v kruzích dotčených činností hospodářského subjektu.“

- 23 Předkládající soud podotýká, že v jeho judikatuře byl článek 8 Pařížské úmluvy vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení chrání kromě obchodních jmen zapsaných nebo zavedených užíváním ve Finsku také zahraniční obchodní jména, která jsou zapsána v jiném státě, který přistoupil k uvedené úmluvě, a rovněž doplňující označení obsažená v tomto obchodním jménu. Podle této judikatury ochrana těchto zahraničních obchodních jmen nicméně podléhá podmínce, aby byl prvek obchodního jména „upoutávající pozornost“ znám přinejmenším do určité míry v zúčastněných odborných kruzích ve Finsku.

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 24 Anheuser-Busch je ve Finsku majitelem ochranných známek vztahujících se k pivu, Budweiser, Bud, Bud Light a Budweiser King of Beers, zapsaných mezi 5. červnem 1985 a 5. srpnem 1992. První přihláška k zápisu těchto ochranných známek, a sice přihláška ochranné známky Budweiser, se datuje ke dni 24. října 1980.
- 25 Dne 1. února 1967 Budvar nechal zapsat své obchodní jméno do československého podnikového rejstříku. Tento zápis byl učiněn v češtině („Budějovický Budvar, národní podnik“), angličtině („Budweiser Budvar, National Corporation“) a francouzštině („Budweiser Budvar, Entreprise nationale“). Budvar byl krom toho ve Finsku majitelem ochranných známek Budvar a Budweiser Budvar, vztahujících se k pivu, zapsaných dne 21. května 1962 a 13. listopadu 1972, ale finské soudy je prohlásily za propadlé v důsledku neužívání.

- 26 Žalobou podanou dne 11. října 1996 k Helsingin käräjäoikeus (Soud prvního stupně v Helsinkách) (Finsko) se Anheuser-Busch domáhal, aby Budvaru bylo zakázáno zachovat nebo obnovit užívání ochranných známek Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud a Budweiser Budbrau ve Finsku jako označení pro uvádění na trh a prodej piva vyráběného Budvarem. Anheuser-Busch navíc navrhoval odstranění všech názvů odporujících tomuto zákazu a uložení Budvaru zaplatit náhradu škody za porušení práv z ochranných známek.
- 27 V tomto ohledu Anheuser-Busch uplatňoval, že označení používaná Budvarem mohou být ve smyslu tavaramerkkilaki zaměněna s jeho vlastními ochrannými známkami, jelikož uvedená označení a ochranné známky označují totožné nebo podobné druhy zboží.
- 28 Stejnou žalobou se Anheuser-Busch navíc domáhal toho, aby na základě toiminimilaki bylo Budvaru zakázáno ve Finsku používat pod sankcí pokuty obchodní jména „Budějovický Budvar, národní podnik“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser Budvar, national enterprise“, „Budweiser Budvar, Entreprise nationale“ a „Budweiser Budvar, National Corporation“ z důvodu, že existuje nebezpečí záměny těchto obchodních jmen s jeho vlastními ochrannými známkami.
- 29 Budvar na svoji obranu uplatňoval, že označení užívaná ve Finsku pro uvádění jeho piva na trh nemohou být zaměněna s ochrannými známkami společnosti Anheuser-Busch. Budvar navíc tvrdil, že, co se týče označení „Budweiser Budvar“, zápis jeho obchodního jména jak v češtině, tak v angličtině a francouzštině mu ve Finsku v souladu s článkem 8 Pařížské úmluvy poskytuje starší právo v porovnání s ochrannými známkami společnosti Anheuser-Busch, a že toto právo je tudíž chráněno na základě tohoto ustanovení.

- 30 Rozsudkem ze dne 1. října 1998 Helsingin käräjäoikeus rozhodl, že etikety na pivní láhve užívané Budvarem ve Finsku, a zvláště dominantní označení „Budějovický Budvar“, které je na nich uvedené, jsou zejména s ohledem na jejich celkovou prezentaci natolik odlišné od ochranných známek a etiket společnosti Anheuser-Busch, že dotčené výrobky nemohou být zaměněny.
- 31 Navíc rozhodl, že označení „BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR, national enterprise“ uvedené na etiketách pod uvedeným dominantním označením a podstatně menšími písmeny než toto označení, není užíváno jako ochranná známka, ale udává pouze obchodní jméno pivovaru. V tomto ohledu usoudil, že Budvar má právo užívat toto označení, protože se jedná o anglickou verzi jeho obchodního jména, takto zapsanou, která byla podle prohlášení svědků alespoň do jisté míry známá v zúčastněných odborných kruzích v době zápisu ochranných známek společnosti Anheuser-Busch, takže požívá rovněž ve Finsku ochrany podle článku 8 Pařížské úmluvy.
- 32 V odvolacím řízení Helsingin hovioikeus (Odvolací soud v Helsinkách) (Finsko) rozhodl rozsudkem ze dne 27. června 2000, že výše uvedená prohlášení svědků nestačí k prokázání, že anglická verze obchodního jména Budvaru byla ve Finsku známá alespoň do jisté míry v zúčastněných odborných kruzích před zápisem ochranných známek společnosti Anheuser-Busch. Tudíž zrušil rozsudek Helsingin käräjäoikeus v rozsahu, v němž tento soud měl za to, že anglická verze obchodního jména Budvaru musí ve Finsku požívat ochrany podle článku 8 Pařížské úmluvy.
- 33 Jak Anheuser-Busch, tak Budvar poté podaly dovolání ke Korkein oikeus (Nejvyšší soud) proti rozsudku Helsingin hovioikeus, přičemž se v podstatě opíraly o argumenty, kterých se dovolávaly již v prvním stupni a při odvolacím řízení.

- 34 Ve svém předkládacím rozhodnutí Korkein oikeus konstatuje, že z bodu 35 rozsudku ze dne 14. prosince 2000, Dior a další (C-300/98 a C-392/98, Recueil, s. I-11307), vyplývá, že Soudní dvůr je příslušný k výkladu ustanovení Dohody TRIPS, pokud toto ustanovení může být použito jak na situace, na něž se vztahuje vnitrostátní právo, tak i na situace, na něž se vztahuje právo Společenství, jako je tomu, pokud jde o oblast ochranných známek.
- 35 Předkládající soud dodává, že v bodech 47 až 49 stejného rozsudku Soudní dvůr rozhodl, že v oblastech, ve kterých se použije Dohoda TRIPS, se jedná o situaci, na niž se vztahuje právo Společenství, pokud se jedná o oblast, ve které Společenství již vydalo právní předpisy, ale o takový případ nejde, pokud se jedná o oblast, ve které Společenství ještě právní předpisy nevydalo, a která v důsledku toho spadá do působnosti členských států.
- 36 Podle Korkein oikeus ustanovení Dohody TRIPS ve věci ochranných známek patří do oblasti, ve které Společenství již vydalo právní předpisy, a na niž se tudíž vztahuje právo Společenství. Oproti tomu Společenství až do současnosti nevydalo právní předpisy v oblasti obchodních jmen.
- 37 Co se týče použitelnosti Dohody TRIPS na věc v původním řízení z hlediska její časové působnosti, předkládající soud podotýká, že z bodů 49 a 50 rozsudku ze dne 13. září 2001, Schieving-Nijstad a další (C-89/99, Recueil, s. I-5851), vyplývá, že Dohoda TRIPS je na základě svého čl. 70 odst. 1 použitelná potud, pokud zásah do práv k duševnímu vlastnictví pokračuje po datu, kdy se ustanovení Dohody TRIPS stala použitelnými ve vztahu ke Společenství a členským státům.

- 38 Předkládající soud navíc konstatuje, že čl. 70 odst. 2 Dohody TRIPS stanoví, že pokud není v této Dohodě stanoveno jinak, vznikají podle této Dohody povinnosti, vztahující se ke všem předmětům, které existují k datu její použitelnosti pro daného Člena a které jsou chráněny u tohoto Člena v uvedený den, nebo které odpovídají nebo následně budou odpovídat kritériím pro ochranu podle podmínek této Dohody.
- 39 Za těchto okolností se Korkein oikeus rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Pokud existuje střet mezi ochrannou známkou a označením, které údajně zasahuje do práv z této ochranné známky, a uvedený střet nastal před vstupem Dohody TRIPS v platnost, je třeba použít ustanovení této Dohody za účelem určení, které z těchto dvou práv má starší právní základ, jestliže je uvedeno, že údajný zásah do práv z ochranné známky pokračoval po datu, kdy se Dohoda TRIPS stala použitelnou ve Společenství a jeho členských státech?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku:

- a) Může být také samo obchodní jméno společnosti považováno za označení výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 16 odst. 1 první věty Dohody TRIPS?

b) V případě kladné odpovědi na bod a) druhé otázky:

Za jakých podmínek může být obchodní jméno považováno za označení výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 16 odst. 1 první věty Dohody TRIPS?

3) V případě kladné odpovědi na bod a) druhé otázky:

a) Jak je třeba vykládat odkaz na starší existující práva uvedený v čl. 16 odst. 1 třetí větě Dohody TRIPS? Lze mít za to, že i právo vztahující se k obchodnímu jménu je starším existujícím právem ve smyslu čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS?

b) V případě kladné odpovědi na bod a), jak je třeba vykládat výše uvedený odkaz na starší existující právo obsažený v čl. 16 odst. 1 třetí větě Dohody TRIPS, jde-li o obchodní jméno, které není ani zapsáno, ani zavedeno užíváním ve státě, kde je ochranná známka zapsána a kde je požadována její ochrana ve vztahu k danému obchodnímu jménu, s přihlédnutím ke skutečnosti, že na základě článku 8 Pařížské úmluvy existuje povinnost chránit obchodní jméno nezávisle na jeho zápisu a že podle stálého odvolacího orgánu WTO odkaz v čl. 2 odst. 1 Dohody TRIPS na článek 8 Pařížské úmluvy znamená, že členové WTO jsou na základě této Dohody zavázáni chránit obchodní jméno podle tohoto posledně uvedeného ustanovení? V takovém případě, kdy se jedná o posouzení, zda obchodní

jméno má právní základ starší než ochranná známka pro účely čl. 16 odst. 1 věty třetí věty Dohody TRIPS, je možno považovat za rozhodující:

- i) skutečnost, že v členském státě, kde je ochranná známka zapsána a kde je požadována její ochrana, bylo obchodní jméno alespoň do jisté míry známo v zúčastněných odborných kruzích dotčeného státu před datem, kdy bylo požádáno o zápis ochranné známky;
- ii) nebo to, že v obchodních vztazích týkajících se státu, kde je ochranná známka zapsána a kde je požadována její ochrana, bylo obchodní jméno užíváno před datem, kdy bylo požádáno o zápis ochranné známky v tomto státě;
- iii) nebo jakýkoli jiný faktor, který by umožnil určit, zda obchodní jméno musí být považováno za starší existující právo ve smyslu čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS?“

K předběžným otázkám

K přípustnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

- 40 Podle Anheuser-Busch je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce nepřipustná v celém rozsahu, neboť vzhledem k věci v původním řízení Dohoda TRIPS není použitelná ani z hlediska časové, ani z hlediska věcné působnosti. Tudíž v projednávaném případě Soudní dvůr není příslušný k výkladu dotyčných ustanovení této Dohody.

- 41 Z judikatury Soudního dvora vyplývá, že Soudní dvůr je příslušný k výkladu ustanovení Dohody TRIPS s cílem odpovědět na potřeby soudních orgánů členských států, pokud tyto orgány mají použít svá vnitrostátní pravidla za účelem nařízení opatření na ochranu práv vyplývajících z právních předpisů Společenství, které patří do oblasti působnosti této Dohody (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Dior a další, body 35 a 40 a uvedená judikatura).
- 42 Jelikož je Společenství stranou Dohody TRIPS, je vskutku povinno vykládat své právní předpisy o ochranných známkách v co největším rozsahu ve světle znění a účelu této Dohody (viz, co se týče situace, na niž se vztahovalo jak určité ustanovení Dohody TRIPS, tak směrnice 89/104, rozsudek ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Recueil, s. I-6129, bod 20).
- 43 Soudní dvůr je tedy příslušný k výkladu ustanovení čl. 16 odst. 1 Dohody TRIPS, které je předmětem druhé a třetí předběžné otázky.
- 44 Skutečnost, zda Dohoda TRIPS a zejména její článek 16 jsou relevantní pro rozhodnutí sporu dotčeného ve věci v původním řízení, závisí na výkladu tohoto ustanovení, což je právě předmětem druhé a třetí předběžné otázky. Z toho vyplývá, že otázka použitelnosti Dohody TRIPS z hlediska věcné působnosti splývá s posledními dvěma předběžnými otázkami a bude řešena v rámci odpovědi dané na tyto otázky.
- 45 Otázka použitelnosti z hlediska časové působnosti je předmětem první předběžné otázky.

- 46 Za těchto okolností musí být žádost o rozhodnutí o předběžné otázce prohlášena za přípustnou.

K první otázce

- 47 Svou první otázkou se předkládající soud v podstatě ptá, zda se Dohoda TRIPS použije v případě střetu mezi ochrannou známkou a označením, které údajně zasahuje do práv z této ochranné známky, když uvedený střet vznikl před datem použitelnosti Dohody TRIPS, ale pokračoval po tomto datu.

- 48 V bodech 49 a 50 výše uvedeného rozsudku Schieving-Nijstad a další Soudní dvůr již rozhodl, že pokud údajné porušování ochranné známky započalo před datem použitelnosti Dohody TRIPS ve vztahu ke Společenství a členskými státy – tedy před 1. lednem 1996 – neznamená to nezbytně, že se tato jednání „stala“ ve smyslu čl. 70 odst. 1 Dohody TRIPS před tímto datem. Upřesnil, že pokud jednání vytykána třetí osobě pokračovala až do data, kdy soudce rozhodl – a sice ve věci, ve které byl vydán uvedený rozsudek po datu použitelnosti Dohody TRIPS – bylo dotyčné ustanovení uvedené Dohody z hlediska časové působnosti relevantní pro rozhodnutí sporu ve věci dotčené v původním řízení.

- 49 Článek 70 odst. 1 Dohody TRIPS má pouze takový účinek, že tato Dohoda neukládá povinnosti, co se týče „jednání, která se stala“ před datem její použitelnosti, ale nevylučuje tyto povinnosti pro situace, které pokračují po tomto datu. Naopak čl. 70 odst. 2 uvedené Dohody upřesňuje, že podle této Dohody vznikají zejména povinnosti vztahující se ke „všem předmětům, které existují [...], které jsou chráněny“ k datu její použitelnosti pro Člena Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“), takže tento Člen je od tohoto data zavázán plnit všechny povinnosti

vyplývající z Dohody TRIPS ve vztahu k těmto existujícím předmětům [viz v tomto smyslu rovněž zprávu odvolacího orgánu zřízeného u WTO vydanou dne 18. září 2000 v Kanadě – Trvání ochrany poskytnuté patentem (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, body 69, 70 a 71].

- 50 Článek 70 odst. 4 Dohody TRIPS se ostatně týká jednání vztahujících se k určitým předmětům, které zahrnují chráněné předměty, porušujících práva z hlediska právních předpisů v souladu s touto Dohodou a která byla zahájena nebo ve vztahu ke kterým byla vynaložena podstatná investice přede dnem přijetí Dohody o WTO. V takové situaci uvedené ustanovení umožňuje Členům stanovit omezení nápravných opatření ve prospěch majitele práva, pokud jde o pokračování těchto jednání po dni použitelnosti uvedené Dohody pro dotýčného Člena WTO.
- 51 V projednávaném případě z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že jednání vytýkaná Budvaru ve Finsku sice začala před datem použitelnosti Dohody TRIPS, ale pokračovala po tomto datu. Kromě toho je nesporné, že řízení o porušení se týká označení chráněných ve Finsku jako ochranné známky k datu použitelnosti Dohody TRIPS, a sice, co se týče uvedeného členského státu, ke dni 1. ledna 1996, a že toto řízení bylo zahájeno dne 11. října 1996, tedy po tomto datu.
- 52 Z předcházejícího vyplývá, že podle čl. 70 odstavců 1 a 2 Dohody TRIPS se uvedená Dohoda na takovou situaci použije.
- 53 V důsledku toho je namístě odpovědět na první otázku tak, že Dohoda TRIPS se použije v případě střetu mezi ochrannou známkou a označením, které údajně zasahuje do práv z této ochranné známky, pokud uvedený střet vznikl před datem použitelnosti Dohody TRIPS, ale pokračoval po tomto datu.

Ke druhé a třetí otázce

Úvodní poznámky

- 54 Soudní dvůr již rozhodl, že ustanovení Dohody TRIPS postrádají vzhledem ke své povaze a uspořádání přímý účinek. Tato ustanovení v zásadě nepatří mezi normy, ve vztahu k nimž Soudní dvůr přezkoumává akty orgánů Společenství podle článku 230 prvního pododstavce ES, a ani nejsou toho rázu, aby vytvářela jednotlivcům práva, jichž by se jednotlivci mohli dovolávat na základě práva Společenství přímo před soudem (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Dior a další, body 42 až 45).
- 55 Z judikatury Soudního dvora nicméně vyplývá, že vnitrostátní soudy jsou na základě práva Společenství povinny, pokud mají použít svá vnitrostátní pravidla za účelem nařízení opatření na ochranu práv, která patří do oblasti, na niž se tato Dohoda vztahuje a v níž Společenství již vydalo právní předpisy, jako v tomto případě do oblasti ochranných známek, učinit tak v co největším možném rozsahu ve světle znění a účelu dotyčných ustanovení Dohody TRIPS (viz v tomto smyslu zejména výše uvedený rozsudek Dior a další, body 42 až 47).
- 56 Je třeba krom toho připomenout, že podle uvedené judikatury jsou příslušné orgány mající použít a vyložit relevantní vnitrostátní právo rovněž povinny tak učinit v co největším možném rozsahu ve světle znění a účelu směrnice 89/104 k dosažení výsledku zamýšleného touto směrnicí, a tím k dosažení souladu s čl. 249 třetím pododstavcem ES (viz zejména rozsudek ze dne 12. února 2004, Henkel, C-218/01, Recueil, s. I-1725, bod 60 a uvedená judikatura).

- 57 V důsledku toho musejí být v projednávaném případě relevantní ustanovení vnitrostátního práva ochranných známek použita a vykládána v co největším možném rozsahu ve světle znění a účelu dotyčných ustanovení směrnice 89/104 i Dohody TRIPS.

Ke druhé otázce

- 58 Svou druhou otázkou se předkládající soud v podstatě ptá, zda a popřípadě za jakých podmínek může obchodní jméno tvořit označení ve smyslu čl. 16 odst. 1 první věty Dohody TRIPS tak, aby na základě tohoto ustanovení měl majitel ochranné známky výlučné právo zabránit jeho užívání třetí osobou bez svého souhlasu.

- 59 Zaprvé, co se týče směrnice 89/104, z judikatury Soudního dvora týkající se pojmu užívání třetí osobou stanoveného v čl. 5 odst. 1 této směrnice vyplývá, že výlučné právo, které s sebou nese ochranná známka, bylo poskytnuto za účelem umožnění majiteli ochranné známky chránit své specifické zájmy jako majitel ochranné známky, a tedy zajistit, že ochranná známka může naplnit své vlastní funkce, a že tudíž výkon tohoto práva musí být vyhrazen pro případy, ve kterých užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky, a zejména do její zásadní funkce, jíž je zaručovat spotřebiteli původ výrobku (viz rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, s. I-10273, body 51 a 54).

- 60 O takový případ jde zvláště tehdy, pokud užívání označení, které je vytýkáno třetí osobě, je s to v obchodním styku hodnověrně navozovat dojem existence materiálního spojení mezi výrobky třetí osoby a podnikem původu těchto výrobků. V tomto ohledu je třeba ověřit, zda cíloví spotřebitelé, včetně těch spotřebitelů,

kterým jsou výrobky prezentovány poté, co tyto výrobky opustily prodejní místo třetí osoby, jsou schopni si označení tak, jak je třetí osobou užíváno, vyložit jako označující podnik původu výrobků třetí osoby nebo k jeho označení směřující (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club, body 56 a 57).

- 61 Předkládajícímu soudu přísluší, aby provedl toto ověření ve vztahu ke konkrétním okolnostem užívání označení, které je vytýkáno třetí osobě ve věci v původním řízení, tedy v tomto případě označování etiketami prováděné Budvarem ve Finsku.
- 62 Předkládajícímu soudu rovněž přísluší, aby potvrdil, zda se v projednávaném případě jedná o užívání, které se děje „v obchodním styku“ a které je užíváno „pro zboží“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 (viz v tomto smyslu zejména výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club, body 40 a 41).
- 63 Pokud jsou tyto podmínky naplněny, z judikatury Soudního dvora vyplývá, že v případě totožnosti označení a ochranné známky, jakož i zboží nebo služeb, je ochrana poskytnutá čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 absolutní, zatímco v případě uvedeném v čl. 5 odst. 1 písm. b) ochrana majitele vyžaduje navíc důkaz existence nebezpečí záměny v mysli veřejnosti, z důvodu totožnosti nebo podobnosti mezi označeními a ochrannými známkami a označeným zbožím nebo službami (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 9. ledna 2003, Davidoff, C-292/00, Recueil, s. I-389, bod 28, a ze dne 20. března 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, s. I-2799, body 48 a 49).
- 64 Nicméně, pokud vyplýve z ověření uvedených v bodě 60 tohoto rozsudku, která má provést předkládající soud, že označení dotčené ve věci v původním řízení je užíváno k jinému účelu, než je rozlišování dotýčných výrobků – zejména jako obchodní jméno nebo obchodní firma či název – je třeba v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 89/104 vycházet z právního řádu dotýčného členského státu za účelem

určení rozsahu a popřípadě obsahu ochrany přiznané majiteli ochranné známky, který tvrdí, že je mu způsobena újma vyplývající z užívání tohoto označení jakožto obchodního jména nebo obchodní firmy či názvu (viz rozsudek ze dne 21. listopadu 2002, Robelco, C-23/01, Recueil, s. I-10913, body 31 a 34).

- 65 Zadruhé, co se týče Dohody TRIPS, je třeba připomenout, že prvotním cílem této Dohody je posílit a harmonizovat ochranu průmyslového vlastnictví na celosvětové úrovni (viz výše uvedený rozsudek Schieving-Nijstad a další, bod 36 a uvedená judikatura).
- 66 Cílem Dohody TRIPS je podle její preambule „zmenšit deformace a překážky mezinárodního obchodu“, „berouce v úvahu nutnost podporovat účinnou a přiměřenou ochranu práv k duševnímu vlastnictví“ tak, aby „opatření a postupy k dodržování práv k duševnímu vlastnictví se samy o sobě nestaly překážkami oprávněného obchodu“.
- 67 Článek 16 Dohody TRIPS uděluje majiteli zapsané ochranné známky minimální úroveň výlučných práv dohodnutou na mezinárodní úrovni, kterou všichni členové WTO musejí zaručit ve svých vnitrostátních právních předpisech. Tato výlučná práva poskytují majiteli ochranu proti možným zásahům do jeho práv ze zapsané ochranné známky ze strany neoprávněné třetí osoby [viz rovněž zprávu odvolacího orgánu zřízeného u WTO vydanou dne 2. ledna 2002 ve Spojených státech – článek 211 obecného zákona z roku 1998 o poskytování úvěrů (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, bod 186].
- 68 Článek 15 Dohody TRIPS zejména stanoví, že jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení, způsobíla odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, budou schopna tvořit ochrannou známku.

- 69 Toto ustanovení Dohody TRIPS tedy zakotvuje, na způsob článku 2 této směrnice, záruku původu, která tvoří zásadní funkci ochranné známky (viz, co se týče této směrnice, zejména výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club, bod 49).
- 70 Z těchto skutečností vyplývá, že výklad relevantních ustanovení vnitrostátního práva ochranných známek v co největším možném rozsahu ve světle znění a účelu dotyčných ustanovení práva Společenství, v tomto případě směrnice 89/104, není zpochybněn výkladem na základě znění a účelu dotyčných ustanovení Dohody TRIPS (viz bod 57 tohoto rozsudku).
- 71 Relevantní ustanovení vnitrostátního práva ochranných známek musejí být tudíž použita a vykládána v tom smyslu, že výkon výlučného práva, poskytnutého majiteli ochranné známky, zabránit užívání označení, které tvoří tuto ochrannou známku nebo označení, které je jí podobné, musí být vyhrazen pro případy, ve kterých užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopno zasáhnout do funkcí ochranné známky, a zejména do její zásadní funkce, již je zaručovat spotřebitelům původ výrobku.
- 72 Takový výklad je krom toho podepřen obecným účelem Dohody TRIPS připomenutým v bodě 66 tohoto rozsudku, z něhož plyne, že má být zajištěna rovnováha mezi cílem zmenšit deformace a překážky mezinárodního obchodu a cílem podporovat účinnou a přiměřenou ochranu práv k duševnímu vlastnictví tak, aby opatření a postupy k dodržování práv k duševnímu vlastnictví se samy o sobě nestaly překážkami oprávněného obchodu (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Schieving-Nijstad a další, bod 38). Toto rozlišení se rovněž jeví vhodným k tomu, vzhledem k zvláštnímu cíli článku 16 Dohody TRIPS, připomenutému v bodě 67 tohoto rozsudku, aby zajistilo minimální úroveň výlučných práv dohodnutou na mezinárodní úrovni.

- 73 Navíc se jeví, že podmínky stanovené v článku 16 Dohody TRIPS, podle kterých v závazné verzi francouzské, anglické a španělské musí užívání nastat „při obchodní činnosti“ („au cours d'opérations commerciales“, „in the course of trade“, „en el curso de operaciones comerciales“) a „pro zboží“ („pour des produits“, „for goods“, „para bienes“), odpovídají podmínkám stanoveným v čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, které upřesňují, že užívání musí nastat „v obchodním styku“ (v anglické verzi „in the course of trade“, ve španělské verzi „en el tráfico económico“) a „pro zboží“ (v uvedených verzích „in relation to goods“ a „para productos“).
- 74 Je třeba dodat, že pokud z ověření, která má provést předkládající soud, vyplývá, že v projednávaném případě majitel ochranné známky může uplatňovat svá výlučná práva uvedená v čl. 16 odst. 1 Dohody TRIPS, aby zabránil užívání vytýkanému třetí osobě, tato Dohoda obsahuje i jiné ustanovení, které by mohlo být relevantní pro rozhodnutí sporu v původním řízení.
- 75 V tomto ohledu je třeba připomenout, že Soudní dvůr má poskytnout vnitrostátnímu soudu veškerý výklad práva Společenství, který může být potřebný pro rozsouzení věci, jež mu byla předložena, ať už na něj posledně uvedený odkazoval v položených otázkách, či nikoli (viz rozsudek ze dne 7. září 2004, Trojani, C-456/02, Recueil, s. I-7573, bod 38 a uvedená judikatura).
- 76 V rámci projednávané věci je třeba zvláště přezkoumat možný dopad článku 17 Dohody TRIPS, který Členům WTO umožňuje poskytovat omezené výjimky z práv udělených ochrannou známkou, jako je poctivé užití popisných výrazů, za předpokladu, že takové výjimky budou brát zřetel na oprávněné zájmy majitele ochranné známky a třetích stran. Tato výjimka by mohla pokrývat užívání označení třetí osobou v dobré víře, zejména pokud se jedná o uvedení jejího jména nebo adresy.

- 77 Co se týče Společenství, je přitom takováto výjimka stanovena v čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, který v podstatě umožňuje třetím osobám používat označení k uvedení svého jména nebo adresy, pokud je užívají v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.
- 78 Rada Evropské unie a Komise Evropských společenství ovšem učinily společné prohlášení, zapsané do protokolu Rady při přijetí směrnice 89/104, podle kterého se toto ustanovení týká pouze jména fyzických osob.
- 79 Nicméně výklad podaný v takovémto prohlášení nemůže být přijat, pokud jeho obsah nenachází žádné vyjádření ve znění dotčeného ustanovení, a nemá tudíž právní dosah. Rada a Komise ostatně výslovně uznaly toto omezení v preambuli svého prohlášení, podle které „[p]rohlášení Rady a Komise, jejichž text je uveden níže, nejsou součástí znění právního předpisu a nepředjímají výklad znění právního předpisu Soudním dvorem Evropských společenství“ (viz výše uvedený rozsudek Heidelberg Baugesellschaft, bod 17 a uvedená judikatura).
- 80 Značné omezení pojmu „jméno“, jak vyplývá z prohlášení uvedeného v bodě 78 tohoto rozsudku, přitom není nijak vyjádřeno ve znění čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104. Toto prohlášení tudíž nemá právní dosah.
- 81 Třetí osoba se v zásadě může dovolávat výjimky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 k tomu, aby jí bylo umožněno užívat označení totožné nebo

podobné ochranné známce k uvedení svého obchodního jména, přestože se jedná o užívání podléhající čl. 5 odst. 1 této směrnice, které by majitel ochranné známky v zásadě mohl zakázat na základě výlučných práv, která mu toto ustanovení přiznává.

82 Je přitom třeba, aby toto užívání bylo v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě, což je jediné kritérium posouzení uvedené v čl. 6 odst. 1 směrnice 89/104. Podmínka „poctivého užívání“ v podstatě vyjadřuje povinnost poctivosti ve vztahu k oprávněným zájmům majitele ochranné známky (viz rozsudek ze dne 7. ledna 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Recueil, s. I-691, bod 24 a uvedená judikatura). Jedná se tedy v podstatě o stejnou podmínku, jaká je stanovena v článku 17 Dohody TRIPS.

83 V tomto ohledu je třeba uvést, že dodržování této podmínky poctivého užívání musí být posuzováno se zohledněním míry, v níž by, na jedné straně, užívání obchodního jména třetí osoby bylo chápáno dotčenou veřejností nebo přinejmenším značnou částí této veřejností tak, že označuje vztah mezi výrobky třetí osoby a výrobky majitele ochranné známky nebo osoby oprávněné užívat ochrannou známku, a, na straně druhé, v níž si toho třetí osoba měla být vědoma. Okolnost, že se jedná o ochrannou známku s dobrým jménem v členském státě, kde je zapsána a kde se požaduje její ochrana a z níž by třetí osoba mohla mít prospěch pro uvedení svých výrobků na trh, představuje rovněž faktor, který musí být při tomto posouzení zohledněn.

84 Vnitrostátnímu soudu přísluší, aby přistoupil k celkovému posouzení všech relevantních okolností, mezi které rovněž patří opatřování lahví etiketami, a to konkrétněji za účelem posouzení, zda by výrobce nápoje nesoucího obchodní jméno mohl být posuzován tak, že provozuje nekalou soutěž ve vztahu k majiteli ochranné známky (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Gerolsteiner Brunnen, body 25 a 26).

85 Za těchto podmínek je třeba odpovědět na druhou otázku následujícím způsobem:

- obchodní jméno může tvořit označení ve smyslu čl. 16 odst. 1 první věty Dohody TRIPS. Toto ustanovení směřuje k poskytnutí výlučného práva majiteli ochranné známky zabránit jeho užívání třetí osobou, pokud dotčené užívání zasahuje nebo je schopno zasáhnout do funkcí ochranné známky, a zejména do její zásadní funkce, jíž je zaručovat spotřebitelům původ výrobku;
- výjimky stanovené v článku 17 Dohody TRIPS směřují zejména k tomu, aby bylo třetí osobě umožněno užívat označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné k uvedení svého obchodního jména, ovšem pouze za předpokladu, že je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.

K třetí otázce

- 86 Svou třetí otázkou se předkládající soud v podstatě ptá, zda a popřípadě za jakých podmínek může být obchodní jméno, které není ani zapsáno, ani zavedeno užíváním v členském státě, kde je ochranná známka zapsána a kde je požadována její ochrana ve vztahu k danému obchodnímu jménu, kvalifikováno jako existující starší právo ve smyslu čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS, zejména s ohledem na povinnosti ochrany obchodního jména, které pro tento členský stát vyplývají z článku 8 Pařížské úmluvy a z čl. 2 odst. 1 Dohody TRIPS.

- 87 Pokud z ověření, která má provést předkládající soud v souladu se zásadami uvedenými v bodě 60 tohoto rozsudku v odpověď na druhou otázku, vyplývá, že užívání obchodního jména spadá pod čl. 16 odst. 1 první větu Dohody TRIPS, majitel ochranné známky má výlučné právo zabránit tomuto užívání s výhradou ustanovení článku 17 uvedené Dohody.
- 88 Článek 16 odst. 1 třetí věta Dohody TRIPS však stanoví, že toto výlučné právo nebude na úkor žádnému „existujícímu staršímu právu“.
- 89 Toto ustanovení musí být chápáno v tom smyslu, že je-li majitel obchodního jména nositelem práva patřícího do působnosti Dohody TRIPS, které vzniklo dříve, než právo z ochranné známky, se kterou se mělo dostat do střetu, a které mu umožňuje užívat označení totožné nebo podobné této ochranné známce, takovéto užívání nemůže být zakázáno na základě výlučného práva, které poskytuje ochranná známka svému majiteli v souladu s čl. 16 odst. 1 první větou uvedené Dohody.
- 90 K použití takto pojatého uvedeného ustanovení je nejprve nezbytné, aby se třetí osoba mohla dovolávat práva, které patří do věcné působnosti Dohody TRIPS.
- 91 V tomto ohledu je třeba připomenout, že obchodní jméno zakládá právo, na které se vztahuje výraz „duševní vlastnictví“ ve smyslu čl. 1 odst. 2 Dohody TRIPS. Z čl. 2 odst. 1 této Dohody navíc vyplývá, že ochrana obchodních jmen specificky stanovená v článku 8 Pařížské úmluvy je do této Dohody výslovně vtělena. Ochrana obchodních jmen je tudíž členům WTO uložena na základě Dohody TRIPS (viz

rovněž výše uvedenou zprávu odvolacího orgánu zřízeného u WTO, Spojené státy – článek 211 obecného zákona z roku 1998 o poskytování úvěrů, body 326 až 341).

- 92 Z toho vyplývá, že dotčené obchodní jméno, pokud tvoří existující předmět ve smyslu čl. 70 odst. 2 Dohody TRIPS, jak bylo vysvětleno v bodě 49 tohoto rozsudku, musí být chráněno na základě Dohody TRIPS.
- 93 Obchodní jméno tudíž představuje právo patřící do věcné působnosti Dohody TRIPS, takže tato první podmínka stanovená v čl. 16 odst. 1 třetí větě Dohody TRIPS je splněna.
- 94 Dále se musí jednat o existující právo. Pojem „existující“ znamená, že dotyčné právo musí patřit do časové působnosti Dohody TRIPS a musí být stále ještě chráněno v okamžiku, kdy se jej jeho majitel dovolává za účelem obrany proti nárokům majitele ochranné známky, se kterou se údajně dostalo do střetu.
- 95 V daném případě je tedy třeba zjistit, zda dotčené obchodní jméno, u kterého není sporné, že není ani zapsáno, ani zavedeno užíváním v členském státě, kde je ochranná známka zapsána nebo kde je požadována její ochrana vůči obchodnímu jménu, odpovídá podmínkám uvedeným v předcházejícím bodě tohoto rozsudku.

- 96 V tomto ohledu vyplývá z článku 8 Pařížské úmluvy, což je ustanovení, jehož dodržování je uloženo na základě Dohody TRIPS, jak bylo řečeno v bodě 91 tohoto rozsudku, že ochrana obchodního jména musí být zajištěna, aniž by byla podřízena jakémukoliv podmínce zápisu.
- 97 Pokud jde o případné podmínky vztahující se k minimálnímu užívání nebo minimální známosti obchodního jména, kterým podle předkládajícího soudu podléhá jeho existence na základě finského práva, je třeba konstatovat, že ani čl. 16 odst. 1 Dohody TRIPS, ani článek 8 Pařížské úmluvy v zásadě nejsou těmito podmínkám na překážku.
- 98 Konečně, co se týče pojmu staršího dotčeného práva ve smyslu čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS, tento pojem znamená, že základ dotyčného práva musí časově předcházet získání ochranné známky, se kterou je údajně ve střetu. Jak uvedl generální advokát v bodě 95 svého stanoviska, jedná se o vyjádření zásady přednosti staršího výlučného titulu, která představuje jeden ze základů práva ochranných známek a obecněji celého práva duševního vlastnictví.
- 99 V tomto ohledu je třeba dodat, že tato zásada přednosti staršího titulu se nachází rovněž ve směrnici 89/104, konkrétně v jejím čl. 4 odst. 2 a v jejím čl. 6 odst. 2.
- 100 Vzhledem k předcházejícímu je namístě odpovědět na třetí otázku tak, že obchodní jméno, které není zapsáno ani zavedeno užíváním v členském státě, kde je ochranná známka zapsána a kde je požadována její ochrana ve vztahu k danému obchodnímu jménu, může být kvalifikováno jako existující starší právo ve smyslu čl. 16 odst. 1

třetí věty Dohody TRIPS, pokud majitel obchodního jména má právo patřící do věcné a časové působnosti Dohody TRIPS, které vzniklo dříve než ochranná známka, se kterou se údajně dostalo do střetu, a které mu umožňuje užívat označení totožné s touto ochrannou známkou nebo jí podobné.

K nákladům řízení

- ¹⁰¹ Výdaje vzniklé finské vládě, jakož i Komisi, které předložily Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují. Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

- 1) Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS), která je obsažena v příloze 1 C Dohody o zřízení světové obchodní organizace, schválená jménem Společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994, se použije v případě střetu mezi ochrannou známkou a označením, které údajně zasahuje do práv z této ochranné známky, pokud uvedený střet vznikl před datem použitelnosti Dohody TRIPS, ale pokračoval po tomto datu.

- 2) Obchodní jméno může tvořit označení ve smyslu čl. 16 odst. 1 první věty Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohody TRIPS). Toto ustanovení směřuje k poskytnutí výlučného práva majiteli ochranné známky zabránit jeho užívání třetí osobou, pokud dotčené užívání zasahuje nebo je schopno zasáhnout do funkcí ochranné známky, a zejména do její zásadní funkce, jíž je zaručovat spotřebitelům původ výrobku.

Výjimky stanovené v článku 17 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohody TRIPS) směřují zejména k tomu, aby bylo třetí osobě umožněno užívat označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné k uvedení svého obchodního jména, ovšem pouze za předpokladu, že je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.

- 3) Obchodní jméno, které není zapsáno ani zavedeno užíváním v členském státě, kde je ochranná známka zapsána a kde je požadována její ochrana ve vztahu k danému obchodnímu jménu, může být kvalifikováno jako existující starší právo ve smyslu čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohody TRIPS), pokud majitel obchodního jména má právo patřící do věcné a časové působnosti uvedené Dohody, které vzniklo dříve než ochranná známka, se kterou se údajně dostalo do střetu, a které mu umožňuje užívat označení totožné s touto ochrannou známkou nebo jí podobné.

Podpisy.