

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling)

16. november 2004 *

I sag C-245/02,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

indgivet af Korkein oikeus (Finland) ved afgørelse af 3. juli 2002, indgået til Domstolen den 5. juli 2002, i sagen:

Anheuser-Busch Inc.

mod

Budějovický Budvar, národní podnik,

* Processprog: finsk.

har

DOMSTOLEN (Store Afdeling)

sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene P. Jann, C.W.A. Timmermans (refererende dommer), A. Rosas og R. Silva de Lapuerta samt dommerne C. Gulmann, R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues og K. Schiemann,

generaladvokat: A. Tizzano

justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Múgica Arzamendi,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 27. april 2004,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Anheuser-Busch Inc. ved asianajaja R. Hilli og Rechtsanwälte D. Ohlgart og B. Goebel
- Budějovický Budvar, národní podnik, ved asianajajat P. Backström og P. Eskola
- den finske regering ved T. Pynnä, som befuldmægtiget

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved E. Paasivirta og R. Raith, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 29. juni 2004,

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 2, stk. 1, artikel 16, stk. 1, og artikel 70 i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter »TRIPs-aftalen«), som indeholdt i bilag I C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (herefter »WTO-overenskomsten«), der er indgået på Fællesskabets vegne, for så vidt angår de områder, der hører under dets kompetence, ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 (EFT L 336, s. 1, 214).
- 2 Anmodningen er fremsat under en sag mellem bryggeriet Anheuser-Busch Inc. (herefter »Anheuser-Busch«), der har hjemsted i Saint Louis, Missouri (De Forenede Stater), og bryggeriet Budějovický Budvar, národní podnik (herefter »Budvar«), der

har hjemsted i byen České Budějovice, (Den Tjekkiske Republik), vedrørende den etiket under hvilken sidstnævnte markedsfører sin øl i Finland, og som ifølge Anheuser-Busch udgør en krænkelse af varemærkerne Budweiser, Bud, Bud Light og Budweiser King of Beers, som Anheuser-Busch er indehaver af i denne medlemsstat.

Retsforskrifter

International ret

- 3 Artikel 8 i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret af 20. marts 1883, senest revideret den 14. juli 1967 i Stockholm (*United Nations Treaty Series*, vol. 828, nr. 11847, s. 108, herefter »Pariserkonventionen«), bestemmer følgende:

»Firmanavne skal beskyttes i alle Unionens lande uden pligt til anmeldelse eller registrering, hvad enten de udgør en del af et varemærke eller ej.«

- 4 WTO-overenskomsten og TRIPs-aftalen, der udgør en integrerende del af overenskomsten, trådte i kraft den 1. januar 1995. Det følger imidlertid af TRIPs-aftalens artikel 65, stk. 1, at medlemmerne ikke var forpligtede til at anvende bestemmelserne i aftalen før efter udløbet af en periode af ét års varighed, dvs. før den 1. januar 1996 (herefter »skæringsdagen«).

- 5 TRIPs-aftalens artikel 1, stk. 2, der har overskriften »Forpligtelsernes indhold og dækningsområde«, bestemmer:

»I denne aftale forstås ved »intellektuel ejendomsret« alle kategorier af intellektuel ejendomsret, der er omhandlet i afsnit 1 til 7 i del II.«

- 6 TRIPs-aftalens artikel 2, der har overskriften »Konventioner om intellektuel ejendomsret«, bestemmer:

»1. For så vidt angår del II, III og IV i denne aftale, skal medlemmerne efterkomme artikel 1 til 12 samt artikel 19 i Paris-konventionen (1967).

2. Intet i del I til IV i denne aftale må stride mod de eksisterende forpligtelser medlemmerne imellem i medfør af Paris-konventionen, Bern-konventionen, Rom-konventionen og traktaten om intellektuel ejendomsret i forbindelse med integrerede kredsløb.«

- 7 TRIPs-aftalens artikel 15, der har overskriften »Beskyttelsens omfang«, og som er indeholdt i denne aftales afsnit 2 i del II, som behandler normer vedrørende varemærkerettighedens disponibilitet, dækningsområde og anvendelse, bestemmer i stk. 1:

»Ethvert mærke og enhver kombination af mærker, hvorved en virksomheds varer eller tjenesteydelser kan sondres fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser,

skal kunne udgøre et varemærke. Sådanne mærker, navnlig ord inkl. personnavne, bogstaver, talangivelser, figurative elementer og farvekombinationer samt alle kombinationer af sådanne mærker, skal kunne registreres som varemærker. [...]«

- 8 TRIPs-aftalens artikel 16, der har overskriften »Indrømmede rettigheder«, bestemmer i stk. 1:

»Indehaveren af et registreret varemærke har eneret til at forhindre alle tredjeparter, som ikke har indehaverens samtykke, i erhvervsmæssigt at anvende identiske eller lignende mærker på varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, dersom en sådan anvendelse efter al sandsynlighed ville føre til forveksling. Dersom der anvendes et identisk mærke for identiske varer eller tjenesteydelser, anses forveksling for sandsynlig. De ovenfor beskrevne rettigheder anfægter ikke eksisterende fortrinsrettigheder og påvirker ikke medlemmernes mulighed for at indrømme rettigheder på grundlag af brug.«

- 9 TRIPs-aftalens artikel 17, der har overskriften »Undtagelser«, bestemmer:

»Medlemmerne kan fastsætte begrænsede undtagelser fra de rettigheder, der indrømmes ved et varemærke, såsom rimelig anvendelse af deskriptive udtryk, forudsat at der i sådanne undtagelser tages hensyn til de legitime interesser, som varemærkets indehaver og tredjeparter har.«

- 10 TRIPs-aftalens artikel 70, der har overskriften »Beskyttelse af eksisterende forhold«, bestemmer:

»1. Denne aftale indebærer ingen forpligtelser i forbindelse med handlinger, der er foretaget før den dato, på hvilken det pågældende medlem tager aftalen i anvendelse.

2. Medmindre andet er fastsat i denne aftale, medfører denne aftale forpligtelser med hensyn til alle forhold, der eksisterer den dato, på hvilken det pågældende medlem tager aftalen i anvendelse, og som er beskyttet hos det pågældende medlem den nævnte dato, eller som opfylder eller senere kommer til at opfylde kriterierne for beskyttelse i henhold til denne aftale. [...]

[...]

4. For så vidt angår alle handlinger, a) som vedrører bestemte genstande, der involverer beskyttede forhold, b) som betegner en krænkelse i henhold til lovgivningen i overensstemmelse med denne aftale, og c) som blev indledt, eller med henblik på hvilke der blev foretaget en betydelig investering, inden den dato, på hvilken det pågældende medlem accepterede WTO-overenskomsten, kan ethvert medlem fastsætte en begrænsning af de foranstaltninger, der står til rettighedsindehaverens rådighed vedrørende videreførelsen af sådanne handlinger efter den dato, på hvilken det pågældende medlem tog denne aftale i anvendelse. I sådanne tilfælde skal medlemmerne dog i det mindste fastsætte en erlæggelse af et rimeligt honorar.

[...]«

Fællesskabsbestemmelser

- 11 Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) har ifølge første betragtning til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker indbyrdes med henblik på at fjerne de eksisterende forskelligheder, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.
- 12 Som det fremgår af tredje betragtning til direktiv 89/104, har det imidlertid ikke til formål at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker.
- 13 Artikel 5 i direktiv 89/104, som hovedsageligt tilsigter at fastsætte omfanget af den beskyttelse, der skal gives ved varemærkelovgivningen, indeholder i stk. 1, 2, 3 og 5 følgende bestemmelser:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

- a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

- b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

- a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

[...]

5. Stk. 1 til 4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

- 14 Artikel 6 i direktiv 89/104, der har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«, bestemmer i stk. 1:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

a) sit eget navn og sin adresse

[...]

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«

De nationale bestemmelser

Lov om varemærker

- 15 § 3, stk. 1, i tavaramerkkilaki (varemærkeloven) (7/1964) af 10. januar 1964 bestemmer:

»Enhver kan i forbindelse med sin erhvervsvirksomhed anvende sit efternavn, sin adresse eller sit firmanavn som betegnelse for sine varer, medmindre det kan føre til

forveksling med en tredjemands beskyttede varemærke, navn, adresse eller firma, der lovligt anvendes af en tredjemand i dennes erhvervsvirksomhed.«

16 Tavaramerkkilakis § 4, stk. 1, bestemmer:

»Varemærkeretten for en vare i medfør af §§ 1-3 i denne lov indebærer, at en anden end varemærkets indehaver ikke som betegnelse for sine varer i forbindelse med erhvervsmæssig brug må anvende varemærker, i forbindelse med hvilke der er risiko for forveksling, på varerne eller på disses emballage, i reklamer, på forretningspapirer eller på en anden måde, herunder også mundtlig anvendelse. [...]«

17 Tavaramerkkilakis § 6, stk. 1, bestemmer:

»Efter denne lov anses tegn kun for at kunne forveksles indbyrdes, såfremt de vedrører varer af samme eller lignende art.«

18 Når flere personer gør krav på eneretten til på sine varer at anvende tegn, som kan forveksles, gives der i medfør af tavaramerkkilakis § 7 fortrinsret til den, der kan påberåbe sig det ældste retsgrundlag, for så vidt som den pågældendes rettighed ikke er fortabt, f.eks. på grund af indehaverens passivitet.

- 19 Ifølge tavaramerkkilakis § 14, stk. 1, nr. 6, kan varemærker ikke registreres, såfremt mærket kan forveksles med en anden erhvervsdrivendes navn eller beskyttede firma, bifirma eller sekundære betegnelse.
- 20 Den forelæggende ret har bemærket, at den nationale lovgiver har antaget, at tavaramerkkilaki er i overensstemmelse med TRIPs-aftalen og således ikke nødvendiggør ændringer i denne henseende. På samme måde har den nationale lovgiver været af den opfattelse, at bestemmelserne i tavaramerkkilaki vedrørende risikoen for forveksling med varemærker for varer af samme eller lignende art er forenelige med direktiv 89/104, således at bestemmelserne kan forblive uændrede.

Lov om firmanavne

- 21 I henhold til § 2, stk. 1, i toiminimilaki (lov om firmanavne) (128/79) af 2. februar 1979 erhverves eneretten til at anvende et firmanavn ved registrering af dette navn eller ved indarbejdelse i handelen.
- 22 Toiminimilakis § 2, stk. 3, bestemmer:

»Et firmanavn anses for indarbejdet i handelen, hvis det er almindelig kendt i de kredse, der berøres af den erhvervsdrivendes aktiviteter.«

- 23 Den forelæggende ret har bemærket, at Pariserkonventionens artikel 8 ifølge finsk retspraksis fortolkes således, at denne bestemmelse, ud over de i Finland registrerede eller dér indarbejdede firmanavne, beskytter udenlandske firmanavne, som er registreret i en anden stat, der har tiltrådt Pariserkonventionen, på samme måde som de tegn af underordnet betydning, der indgår i disse navne. Ifølge denne retspraksis er det imidlertid en betingelse for beskyttelsen af sådanne udenlandske firmanavne, at den slagordsagtige del af navnet i det mindste er kendt i et vist omfang i de relevante erhvervskredse i Finland.

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 24 I Finland er Anheuser-Busch indehaver af ølvaremærkerne Budweiser, Bud, Bud Light og Budweiser King of Beers, som er registreret den 5. juni 1985 og den 5. august 1992. Den første ansøgning om registrering af disse varemærker, nemlig med hensyn til varemærket Budweiser, blev indgivet den 24. oktober 1980.
- 25 Den 1. februar 1967 blev Budvar indført i det tjekkoslovakiske handelsregister. Denne registrering fandt sted på tjekkisk (»Budějovický Budvar, národní podnik«), på engelsk (»Budweiser Budvar, National Corporation«) og på fransk (»Budweiser Budvar, Entreprise nationale«). I Finland var Budvar i øvrigt indehaver af ølvaremærkerne Budvar og Budweiser Budvar, som var registreret henholdsvis den 21. maj 1962 og den 13. november 1972, men registreringerne blev ved de finske domstole erklæret for bortfaldet som følge af manglende brug.

- 26 Ved sag anlagt den 11. oktober 1996 ved Helsingin käräjäoikeus (Finland) nedlagde Anheuser-Busch påstand om, at det blev forbudt Budvar fortsat eller ved nyt forhold i Finland at benytte varemærkerne Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud og Budweiser Budbraü som tegn i markedsføringen og salget af øl produceret af Budvar. Anheuser-Busch nedlagde endvidere påstand om, at anvendelse af samtlige betegnelser i strid med dette forbud skulle bringes til ophør, og at Budvar skulle tilpligtes at erstatte selskabet det tab, der var opstået som følge af varemærkekrænkelser.
- 27 I denne forbindelse gjorde Anheuser-Busch gældende, at de af Budvar anvendte tegn kunne forveksles i tavaramerkkilakis forstand med dets egne varemærker, eftersom disse tegn og varemærker vedrørte varer af samme eller lignende art.
- 28 I samme sag nedlagde Anheuser-Busch endvidere under henvisning til toiminimilaki påstand om, at det under bødestraf blev forbudt Budvar i Finland at anvende firmanavnene »Budějovický Budvar, národní podnik«, »Budweiser Budvar«, »Budweiser Budvar, national enterprise«, »Budweiser Budvar, Entreprise nationale« og »Budweiser Budvar, National Corporation«, idet de kunne forveksles med dets egne varemærker.
- 29 Til sit forsvar gjorde Budvar gældende, at de i Finland benyttede tegn til markedsføringen af dets øl ikke kunne forveksles med Anheuser-Buschs varemærker. Hvad angår tegnet »Budweiser Budvar« gjorde Budvar endvidere gældende, at registreringen af dets firmanavn på såvel tjekkisk som engelsk og fransk i henhold til Pariserkonventionens artikel 8 giver det fortrinsrettigheder i Finland i forhold til Anheuser-Buschs varemærker, og at disse rettigheder således er beskyttet i medfør af denne bestemmelse.

- 30 Ved afgørelse af 1. oktober 1998 fastslog Helsingin käräjäoikeus, at de af Budvar i Finland anvendte ølflaskeetiketter — og navnlig det på etiketterne fremtrædende tegn »Budějovický Budvar« — blandt andet i lyset af deres samlede fremtræden var så forskellige fra Anheuser-Buschs varemærker og etiketter, at de omhandlede varer ikke kunne forveksles indbyrdes.
- 31 Desuden fastslog Helsingin käräjäoikeus, at tegnet »BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE«, der med væsentligt mindre bogstaver er nævnt på etiketterne under det fremtrædende tegn, ikke blev benyttet som varemærke, men alene henviste til ølbryggeriets firmanavn. I denne forbindelse udtalte käräjäoikeus, at Budvar havde ret til at benytte dette tegn, da det drejede sig om den engelske oversættelse af dets firmanavn — der var registreret som sådan — og dette firmanavn ifølge vidneerklæringer i det mindste i et vist omfang havde været kendt i de berørte erhvervskredse, da varemærkerne blev registreret for Anheuser-Busch, således at navnet også var beskyttet i Finland i medfør af Pariserkonventionens artikel 8.
- 32 I appelsagen fastslog Helsingin hovioikeus (Finland) ved dom af 27. juni 2000, at de ovennævnte vidneerklæringer ikke var tilstrækkelige som bevis for, at den engelske oversættelse af Budvars firmanavn i det mindste i et vist omfang havde været kendt i de relevante erhvervskredse i Finland før registreringen af Anheuser-Buschs varemærker. Den omstødte derfor Helsingin käräjäoikeus' afgørelse, for så vidt som den engelske oversættelse af Budvars firmanavn heri var blevet anset for beskyttet i Finland i medfør af Pariserkonventionens artikel 8.
- 33 Såvel Anheuser-Busch som Budvar iværksatte herefter appel for Korkein oikeus mod Helsingin hovioikeus' dom, idet de i det væsentlige fremførte de anbringender, de allerede havde gjort gældende i første instans og i appellen.

- 34 I sin forelæggelsesafgørelse har Korkein oikeus bemærket, at det fremgår af præmis 35 i Domstolens dom af 14. december 2000, Dior m.fl. (forenede sager C-300/98 og C-392/98, Sml. I, s. 11307), at Domstolen har kompetence til at fortolke sådanne bestemmelser i TRIPs-aftalen, der kan finde anvendelse på situationer henhørende under national ret og på situationer henhørende under fællesskabsretten, som det er tilfældet på varemærkeområdet.
- 35 Den forelæggende ret har tilføjet, at Domstolen i samme doms præmis 47-49 har fastslået, at der foreligger en under fællesskabsretten henhørende situation, når der er tale om et område, hvorpå TRIPs-aftalen finder anvendelse, og hvor Fællesskabet allerede har lovgivet, men dette er ikke tilfældet, når det drejer sig om et område, hvor Fællesskabet endnu ikke har lovgivet, og som følgelig henhører under medlemsstaternes kompetenceområde.
- 36 Efter Korkein oikeus' opfattelse vedrører TRIPs-aftalens bestemmelser om varemærker et område, hvor Fællesskabet allerede har lovgivet, og som følgelig henhører under fællesskabsretten. Derimod har Fællesskabet hidtil endnu ikke vedtaget bestemmelser om firmanavne.
- 37 Hvad angår bestemmelserne om TRIPs-aftalens tidsmæssige gyldighed i forhold til hovedsagen har den forelæggende ret bemærket, at det følger af præmis 49 og 50 i Domstolens dom af 13. september 2001, Schieving-Nijstad m.fl. (sag C-89/99, Sml. I, s. 5851), at TRIPs-aftalen ifølge sin artikel 70, stk. 1, finder anvendelse, for så vidt som krænkelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder fortsætter efter den dato, hvor bestemmelserne i TRIPs-aftalen blev anvendelige i forhold til Fællesskabet og medlemsstaterne.

38 Den forelæggende ret har desuden fastslået, at TRIPs-aftalens artikel 70, stk. 2, bestemmer, at medmindre andet er fastsat i denne aftale, medfører den forpligtelser med hensyn til alle forhold, der eksisterer på skæringsdagen for det pågældende medlem, og som er beskyttet hos det pågældende medlem på dette tidspunkt, eller som opfylder eller senere kommer til at opfylde kriterierne for beskyttelse i henhold til aftalen.

39 Under disse omstændigheder har Korkein oikeus besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Såfremt en konflikt mellem et varemærke og et tegn, der hævdes at krænke varemærket, er begyndt før ikrafttrædelsen af TRIPs-aftalen, finder denne aftales bestemmelser da anvendelse ved afgørelsen af, hvilken af disse to rettigheder der hviler på det ældste retsgrundlag, såfremt det gøres gældende, at den påståede varemærkekrænkelse er fortsat efter den dato, hvor bestemmelserne i TRIPs-aftalen blev anvendelige i forhold til Fællesskabet og medlemsstaterne?

2) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende:

a) Kan en virksomheds firmanavn også anses for et mærke på varer eller tjenesteydelser i henhold til TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum?

b) Såfremt spørgsmål 2 a) besvares bekræftende:

Under hvilke betingelser kan et firmanavn anses for et mærke på varer eller tjenesteydelser i henhold til TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum?

3) Såfremt spørgsmål 2 a) besvares bekræftende:

a) Hvorledes skal henvisningen i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktum, til eksisterende fortrinsrettigheder forstås? Kan også rettigheder, der er knyttet til firmanavnet, betragtes som sådanne eksisterende fortrinsrettigheder i artikel 16, stk. 1, tredje punktums forstand?

b) Såfremt spørgsmål 3 a) besvares bekræftende:

Hvorledes skal den nævnte henvisning i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktum, til eksisterende fortrinsrettigheder fortolkes i et tilfælde, hvor et firmanavn, der i den stat, hvor varemærket er registreret, og hvor der anmodes om foranstaltninger til beskyttelse af mærket mod det pågældende firmanavn, hverken er registreret eller er indarbejdet i handelen, når henses til, at der i henhold til Pariserkonventionens artikel 8 skal ydes firmanavnet beskyttelse, uanset om det er registreret, samt henset til, at Den Stående Appellinstans under WTO er af den opfattelse, at henvisningen i TRIPs-aftalens artikel 2, stk. 1, til Pariserkonventionens artikel 8 betyder, at WTO's medlemmer i medfør af TRIPs-aftalen er forpligtet til at yde firmanavne beskyttelse i overensstemmelse med den sidstnævnte bestemmelse? Kan det i et sådant tilfælde ved afgørelsen af, om et firmanavn har et ældre

retsgrundlag end et varemærke i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktums forstand, være afgørende,

- i) om firmanavnet i den stat, hvor varemærket er registreret, og der anmodes om foranstaltninger til beskyttelse af mærket, i det mindste i et vist omfang var kendt i de berørte erhvervskredse før det tidspunkt, hvor der blev indgivet ansøgning om registrering af varemærket i den pågældende stat
- ii) eller om firmanavnet i den stat, hvor varemærket er registreret, og der anmodes om foranstaltninger til beskyttelse af mærket, blev anvendt erhvervsmæssigt før det tidspunkt, hvor der blev indgivet ansøgning om registrering af varemærket i denne stat, eller
- iii) hvilke andre omstændigheder kan være afgørende for, om firmanavnet skal anses for en eksisterende fortrinsret i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktums forstand?»

Om de præjudicielle spørgsmål

Om formaliteten med hensyn til anmodningen om præjudiciel afgørelse

- 40 Ifølge Anheuser-Busch skal anmodningen om præjudiciel afgørelse afvises i det hele, eftersom TRIPs-aftalen hverken tidsmæssigt eller materielt finder anvendelse i forhold til tvisten i hovedsagen. Følgelig mener Anheuser-Busch ikke, at Domstolen har kompetence til at fortolke de omhandlede bestemmelser i denne aftale.

- 41 Det følger af retspraksis, at Domstolen har kompetence til at fortolke TRIPs-aftalens bestemmelser med det formål at opfylde de behov, der opstår for medlemsstaternes dømmende myndigheder, når disse skal anvende deres nationale regler med henblik på at træffe foranstaltninger for at beskytte rettigheder, der følger af fællesskabslovgivningen inden for TRIPs-aftalens anvendelsesområde (jf. i denne retning Dior m.fl.-dommen, præmis 35 og 40 og den deri nævnte retspraksis).
- 42 Eftersom Fællesskabet har indgået TRIPs-aftalen, er det nemlig forpligtet til i videst muligt omfang at fortolke sin lovgivning om varemærker i lyset af ordlyden af og formålet med TRIPs-aftalen (jf. i denne retning vedrørende en situation, der både er omfattet af en bestemmelse i TRIPs-aftalen og af direktiv 89/104, dom af 24.6.2004, sag C-49/02, Heidelberg Bauchemie, Sml. I, s. 6129, præmis 20).
- 43 Domstolen har således kompetence til at fortolke TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, hvilket er den bestemmelse, som er genstand for det andet og tredje præjudicielle spørgsmål.
- 44 Spørgsmålet om, hvorvidt TRIPs-aftalen og navnlig dennes artikel 16 er relevant for afgørelsen af tvisten i hovedsagen afhænger af den fortolkning, man anlægger af denne bestemmelse, hvilket netop er genstanden for det andet og tredje præjudicielle spørgsmål. Heraf følger, at spørgsmålet om den materielle anvendelse af TRIPs-aftalen falder sammen med de to sidste præjudicielle spørgsmål og skal behandles i forbindelse med besvarelsen af disse spørgsmål.
- 45 Spørgsmålet om den tidsmæssige anvendelse er genstand for det første præjudicielle spørgsmål.

- 46 Under disse omstændigheder må anmodningen om præjudiciel afgørelse antages til realitetsbehandling.

Det første spørgsmål

- 47 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om TRIPs-aftalen finder anvendelse i tilfælde af konflikt mellem et varemærke og et tegn, der hævdes at krænke varemærket, når denne konflikt er begyndt før TRIPs-aftalens skæringsdag, men er fortsat efter dette tidspunkt.

- 48 I præmis 49 og 50 i Schieving-Nijstad m.fl.-dommen har Domstolen allerede fastslået, at hvis den hævdede krænkelse af et varemærke er begyndt før TRIPs-aftalens skæringsdag i forhold til Fællesskabet og medlemsstaterne — nemlig før den 1. januar 1996 — betyder dette ikke nødvendigvis, at sådanne handlinger er blevet endeligt »foretaget«, som omhandlet i TRIPs-aftalens artikel 70, stk. 1, før dette tidspunkt. Domstolen præciserede, at hvis de handlinger, der påtales i forhold til tredjemand, fortsatte indtil den dato, da retten afsagde dom — hvilket i den sag, som har givet anledning til ovennævnte dom, indtraf efter TRIPs-aftalens skæringsdag — var den pågældende bestemmelse i TRIPs-aftalen tidsmæssigt relevant for afgørelsen af tvisten i hovedsagen.

- 49 TRIPs-aftalens artikel 70, stk. 1, har alene den virkning, at denne aftale ikke pålægger nogen forpligtelser i forbindelse med »handling, der er foretaget« før skæringsdagen, men den udelukker ikke sådanne forpligtelser i forhold til situationer, som fortsætter efter dette tidspunkt. Derimod fastslår aftalens artikel 70, stk. 2, at aftalen medfører forpligtelser med hensyn til »alle forhold, der eksisterer [...], og som er beskyttet« på skæringsdagen for et medlem af Verdenshandelsorganisationen (herefter »WTO«), således at et sådant medlem fra og med denne dag i

forhold til eksisterende forhold skal opfylde alle forpligtelser i henhold til TRIPs-aftalen (jf. også i denne retning rapporten fra WTO's appelinstans af 18.9.2000, Canada — Beskyttelsesperiode, der gælder for et patent (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, punkt 69, 70 og 71).

- 50 TRIPs-aftalens artikel 70, stk. 4, omhandler i øvrigt handlinger, som vedrører bestemte genstande, der involverer beskyttede forhold, som betegner en krænkelse i henhold til lovgivningen i overensstemmelse med denne aftale, og som blev indledt, eller med henblik på hvilke der blev foretaget en betydelig investering, inden WTO-overenskomstens skæringsdag. I en sådan situation muliggør denne bestemmelse, at medlemmerne fastsætter en begrænsning af de foranstaltninger, der står til rettighedsindehaverens rådighed vedrørende videreførelsen af sådanne handlinger efter aftalens skæringsdag for det pågældende WTO-medlem.
- 51 I det foreliggende tilfælde følger det af forelæggelsesafgørelsen, at de handlinger, som er blevet påtalt i forhold til Budvar i Finland, ganske vist blev indledt før TRIPs-aftalens skæringsdag, men at de er fortsat efter dette tidspunkt. Det er i øvrigt ubestridt, at overtrædelsesproceduren vedrører tegn, der i Finland er beskyttet som varemærker på skæringsdagen, nemlig den 1. januar 1996 for Finlands vedkommende, og at denne procedure er indledt den 11. oktober 1996, dvs. efter denne dato.
- 52 Det følger af ovenstående, at TRIPs-aftalen i medfør af dennes artikel 70, stk. 1 og 2, finder anvendelse på en sådan situation.
- 53 Det første spørgsmål skal derfor besvares med, at TRIPs-aftalen finder anvendelse i tilfælde af konflikt mellem et varemærke og et tegn, der hævdes at krænke varemærket, når denne konflikt er begyndt før TRIPs-aftalens skæringsdag, men er fortsat efter dette tidspunkt.

Det andet og tredje spørgsmål

Indledende bemærkninger

- 54 Domstolen har allerede fastslået, at bestemmelserne i TRIPs-aftalen efter deres karakter og opbygning ikke har direkte virkning. Disse bestemmelser hører principielt ikke til de regler, på baggrund af hvilke Domstolen i medfør af artikel 230, stk. 1, EF prøver lovligheden af fællesskabsinstitutionernes retsakter, og efter deres karakter skaber de heller ingen rettigheder for borgerne, som disse i medfør af fællesskabsretten kan påberåbe sig direkte for de nationale domstole (jf. i denne retning Dior m.fl.-dommen, præmis 42-45).
- 55 Det fremgår imidlertid af Domstolens praksis, at de nationale domstole i medfør af fællesskabsretten er forpligtet til, når de anmodes om at anvende deres nationale regler med henblik på at træffe foranstaltninger for at beskytte rettigheder inden for et område, hvorpå TRIPs-aftalen finder anvendelse, og hvor Fællesskabet allerede har lovgivet, som f.eks. varemærkeområdet, i videst muligt omfang at gøre dette i lyset af ordlyden af og formålet med de relevante bestemmelser i TRIPs-aftalen (jf. i denne retning navnlig dommen i sagen Dior m.fl., præmis 42-47).
- 56 Det skal i øvrigt også påpeges, at de nationale myndigheder, der skal anvende og fortolke den relevante nationale ret, ifølge denne retspraksis er forpligtet til at gøre dette i videst muligt omfang i lyset af direktiv 89/104's ordlyd og formål, for at det med direktivet tilsigtede resultat nås, og således at der handles i overensstemmelse med artikel 249, stk. 3, EF (jf. navnlig dom af 12.2.2004, sag C-218/01, Henkel, Sml. I, s. 1725, præmis 60 og den deri nævnte retspraksis).

- 57 I det foreliggende tilfælde skal de relevante bestemmelser i national varemærkeret i videst muligt omfang anvendes og fortolkes i lyset af ordlyden af og formålet med de pågældende bestemmelser i direktiv 89/104 og TRIPs-aftalen.

Det andet spørgsmål

- 58 Med sit andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om og i givet fald under hvilke betingelser et firmanavn kan anses for et tegn som omhandlet i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum, således at varemærkeindehaveren i henhold til denne bestemmelse har eneret til at hindre tredjemand, der ikke har indehaverens samtykke, i at bruge det.
- 59 Hvad angår direktiv 89/104 fremgår det for det første af retspraksis vedrørende begrebet tredjemands brug, som omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 1, at den eneret, som et varemærke indebærer, er blevet tildelt for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner, og at udøvelsen af denne ret derfor bør være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne (jf. dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 51 og 54).
- 60 Dette er navnlig tilfældet, hvis tredjemands påtalte brug af dette tegn giver indtryk af, at der er en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem tredjemands varer og den virksomhed, som varerne hidrører fra. I denne forbindelse skal det efterprøves, om de pågældende forbrugere — herunder de forbrugere, som varerne tilbydes, efter at

de har forladt tredjemands salgssted — kan fortolke det af tredjemand anvendte tegn således, at det betegner eller tilsigter at betegne den virksomhed, som tredjemands varer hidrører fra (jf. i denne retning Arsenal Football Club-dommen, præmis 56 og 57).

- 61 Det påhviler den forelæggende ret at efterprøve de konkrete omstændigheder for tredjemands brug af tegnet, som er påtalt i hovedsagen, og som i det foreliggende tilfælde er Budvars etiketteringspraksis i Finland.
- 62 Det tilkommer ligeledes den forelæggende ret at fastslå, om det i den konkrete sag drejer sig om en »erhvervsmæssig« brug, og om det har været for »for varer«, i den forstand udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 (jf. navnlig Arsenal Football Club-dommen, præmis 40 og 41).
- 63 Hvis disse betingelser er opfyldt, følger det af Domstolens praksis, at i tilfælde af sammenfald mellem såvel tegnet og varemærket som varerne eller tjenesteydelserne er den ved artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 ydede beskyttelse fuldstændig, mens derimod beskyttelsen af indehaveren i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), desuden kræver bevis for, at der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling på grund af sammenfald eller lighed mellem tegnene og varmærkerne, og fordi varerne eller tjenesteydelserne, der er omfattet heraf, er af samme eller lignende art (jf. i denne retning dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 28, og af 20.3.2003, sag C-291/00, LTJ Diffusion, Sml. I, s. 2799, præmis 48 og 49).
- 64 Hvis det imidlertid fremgår af den forelæggende rets prøvelse, som er nævnt i denne doms præmis 60, at brugen af det i hovedsagen omhandlede tegn sker med andet formål end at sondre mellem de omhandlede varer — navnlig i form af firmanavn eller selskabsnavn — skal man i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i direktiv 89/104 henholde sig til den pågældende medlemsstats nationale ret for at fastslå

omfanget og i givet fald det konkrete indhold af den beskyttelse, der ydes varemærkeindehaveren, der gør gældende at have lidt skade ved, at dette tegn er blevet brugt som firmanavn eller selskabsnavn (jf. dom af 21.11.2002, sag C-23/01, Robelco, Sml. I, s. 10913, præmis 31 og 34).

- 65 Hvad angår TRIPs-aftalen skal det for det andet påpeges, at denne aftales væsentligste formål er at styrke og harmonisere beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder på verdensplan (jf. Schieving-Nijstad m.fl.-dommen, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).
- 66 Ifølge betragtningerne til TRIPs-aftalen har den til formål at »formindske forbrejningerne af og hindringerne for den internationale samhandel«, idet den »tager hensyn til, at det er nødvendigt at fremme en effektiv og hensigtsmæssig beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder« ved at sikre, at »foranstaltningerne og procedurerne til håndhævelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder ikke i sig selv bliver hindringer for den lovlige samhandel«.
- 67 TRIPs-aftalens artikel 16 giver indehaveren af et registreret varemærke et minimalt niveau af enerettigheder på internationalt plan, som alle medlemmer af WTO skal garantere i deres nationale lovgivning. Disse enerettigheder beskytter indehaverens registrerede varemærke mod mulige krænkelse fra ikke-berettigede tredjemænd (jf. også rapporten fra WTO's appelinstans af 2.1.2002, USA — artikel 211 i den almindelige lov af 1998 om kredit (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, punkt 186).
- 68 TRIPs-aftalens artikel 15 bestemmer blandt andet, at ethvert mærke og enhver kombination af mærker, hvorved en virksomheds varer eller tjenesteydelser kan sondres fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser, skal kunne udgøre et varemærke.

- 69 Denne bestemmelse i TRIPs-aftalen anerkender i lighed med artikel 2 i direktiv 89/104 også, at garantien for oprindelse udgør varemærkets væsentligste funktion (jf. hvad angår dette direktiv, navnlig Arsenal Football Club-dommen, præmis 49).
- 70 Det følger af disse elementer, at den fortolkning af de relevante bestemmelser i national varemærkeret, der i videst muligt omfang skal ske i lyset af ordlyden af og formålet med de pågældende fællesskabsretlige bestemmelser — i det foreliggende tilfælde direktiv 89/104 — ikke berøres af en fortolkning alene ud fra ordlyden af og formålet med de pågældende bestemmelser i TRIPs-aftalen (jf. denne doms præmis 57).
- 71 De relevante bestemmelser i national varemærkeret skal derfor anvendes og fortolkes således, at indehaverens udøvelse af sin eneret til at forhindre brugen af tegn, som udgør dette varemærke, eller af et tegn, der er af lignende art, bør være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne.
- 72 En sådan fortolkning styrkes i øvrigt af det generelle formål med TRIPs-aftalen, der er nævnt i denne doms præmis 66, og som er at sikre en ligevægt mellem formålet bestående i at formindske forbrejninger af og hindringerne for den internationale samhandel og formålet bestående i at fremme en effektiv og hensigtsmæssig beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, således at foranstaltningerne og procedurerne til håndhævelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder ikke i sig selv bliver hindringer for den lovlige samhandel (jf. i denne retning Schieving-Nijstad m.fl.-dommen, præmis 38). Denne sontring synes også at være egnet under hensyn til det særlige formål i TRIPs-aftalens artikel 16, som er nævnt i denne doms præmis 67, hvilket er at sikre et minimalt niveau af enerettigheder på internationalt plan.

- 73 Endvidere forekommer indholdet af de i TRIPs-aftalens artikel 16 fastsatte betingelser, hvorefter anvendelsen — ifølge den franske, engelske og spanske version — skal ske »erhvervsmæssigt« (»au cours d'opérations commerciales«, »in the course of trade«, og »en el curso de operaciones comerciales«) og »på varer« (»pour des produits«, »for goods« og »para bienes«) synes at være de samme som i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, der præciserer, at brugen skal være »erhvervsmæssig« (i henholdsvis den franske, engelske og spanske version »dans la vie des affaires«, »in the course of trade« og »en el tráfico económico«) og »for varer« (»pour des produits«, »in relation to goods« og »para productos«).
- 74 Det skal tilføjes, at hvis det fremgår af den prøvelse, som den forelæggende ret skal foretage, at varemærkeindehaveren i det foreliggende tilfælde kan gøre sin eneret som omhandlet i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, gældende for at hindre tredjemands påtalte brug, indeholder denne aftale en anden bestemmelse, som kan være relevant for afgørelsen af tvisten i hovedsagen.
- 75 Det bemærkes i denne forbindelse, at det tilkommer Domstolen at oplyse den nationale ret om alle de momenter, der angår fortolkning af fællesskabsretten, og som kan være til nytte ved afgørelsen af den sag, som verserer for denne, uanset om den henviser til dem i sine spørgsmål (jf. dom af 7.9.2004, sag C-456/02, Trojani, Sml. I, s. 7573, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis).
- 76 Inden for rammerne af den foreliggende sag skal virkningen af TRIPs-aftalens artikel 17 — som gør det muligt for WTO's medlemmer at fastsætte begrænsede undtagelser fra de rettigheder, der indrømmes ved et varemærke, som f.eks. rimelig anvendelse af deskriptive udtryk, forudsat at der i sådanne undtagelser tages hensyn til de legitime interesser, som varemærkets indehaver og tredjeparter har — undersøges nærmere. Denne undtagelse kan omfatte tredjemands anvendelse af et tegn i god tro, navnlig hvis det drejer sig om angivelsen af dennes eget navn eller adresse.

- 77 Hvad angår Fællesskabet er en sådan undtagelse fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, som i det væsentlige giver tredjemænd ret til at gøre brug af tegn til angivelse af deres navn eller deres adresse, for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.
- 78 Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har nemlig ved direktiv 89/104's vedtagelse afgivet en fælles erklæring, der er optaget i Rådets mødeprotokol, hvorefter det er deres opfattelse, at direktivets bestemmelser kun omfatter navnet på fysiske personer.
- 79 Den i en sådan erklæring anlagte fortolkning kan imidlertid ikke anvendes, når indholdet af denne erklæring overhovedet ikke omhandles i den pågældende bestemmelse, og erklæringen er følgelig uden retlig betydning. Rådet og Kommissionen har desuden udtrykkelig anerkendt denne begrænsning i præamblen til deres erklæring, hvoraf fremgår, at »Rådets og Kommissionens erklæringer, der er gengivet nedenfor, [...] ikke [er] en del af lovtæksten, de præjudicerer ikke [De Europæiske Fællesskabers] Domstols[...] fortolkning af lovtæksten« (jf. Heidelberger Bauchemie-dommen, præmis 17 og den deri nævnte retspraksis).
- 80 Imidlertid omhandles den væsentlige begrænsning af begrebet »navn«, sådan som det fremgår af den i denne doms præmis 78 nævnte erklæring, overhovedet ikke i ordlyden af artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104. Følgelig er denne erklæring uden retlig betydning.
- 81 Den i artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 fastsatte undtagelse kan i princippet påberåbes af tredjemand med henblik på at give ham ret til at bruge et tegn, der er

identisk med eller ligner et varemærke til angivelse af hans firmanavn, uanset at det drejer sig om en brug, som henhører under dette direktivs atikel 5, stk. 1, og som varemærkeindehaveren i princippet kan forhindre i medfør af sin eneret i henhold til denne bestemmelse.

82 Denne brug må da også ske i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, som er det eneste bedømmelseskriterium, der er anført i artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104. Betingelsen vedrørende »redelig markedsføringsskik« er i det væsentlige udtryk for en forpligtelse til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser (jf. dom af 7.1.2004, sag C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, Sml. I, s. 691, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis). Det drejer sig derfor i det væsentlige om samme betingelse som den, der er fastsat i TRIPs-aftalens artikel 17.

83 Det bemærkes, at opfyldelsen af betingelsen om redelig markedsføringsskik skal bedømmes under hensyn til det omfang, hvori dels brugen af tredjemands firmanavn i den pågældende kundekreds, eller i det mindste i en betragtelig del af denne kundekreds, opfattes som angivelse af en forbindelse mellem tredjemands varer og varer fra varemærkeindehaveren eller en person, der er berettiget til at anvende varemærket, dels tredjemand måtte have haft kendskab hertil. Den omstændighed, at det drejer sig om et varemærke, der har et vist renommé i den medlemsstat, hvor det er registreret, at der anmodes om beskyttelse og at tredjemand kan drage fordel heraf ved markedsføringen af sine varer, udgør også en faktor, der bør tages hensyn til.

84 Det påhviler den nationale ret at foretage en helhedsvurdering af alle relevante forhold, herunder også af flaskeetiketten, for navnlig at vurdere, om producenten af den drikkevarer, der bærer firmanavnet, kan anses for at udøve illoyal konkurrence over for varemærkeindehaveren (jf. i denne retning Gerolsteiner Brunnen-dommen, præmis 25 og 26).

85 På denne baggrund skal det andet spørgsmål besvares som følger:

- Et firmanavn kan anses for et tegn som omhandlet i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum. Denne bestemmelse tilsigter at give varemærkeindehaveren eneret til at forhindre, at en tredjemand gør brug heraf, hvis den pågældende brug gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne.

- De i TRIPs-aftalens artikel 17 fastsatte undtagelser tilsigter blandt andet at gøre det muligt for tredjemænd at gøre brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, til angivelse af deres firmanavn, for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

Tredje spørgsmål

- 86 Med sit tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om og givet fald under hvilke betingelser et firmanavn, som hverken er registreret eller indarbejdet i handelen i den medlemsstat, hvor varemærket er registreret, og hvor der anmodes om foranstaltninger til beskyttelse af mærket mod det pågældende firmanavn, kan kvalificeres som eksisterende fortrinsrettighed i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktums forstand, når henses til, at denne medlemsstat skal yde firmanavnet beskyttelse i henhold til Pariserkonventionens artikel 8 og TRIPs-aftalens artikel 2, stk. 1.

- 87 Hvis det imidlertid fremgår af den forelæggende rets prøvelse i overensstemmelse med de principper, der er nævnt i denne doms præmis 60 som svar på det andet spørgsmål, at brugen af firmanavnet henhører under TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum, har varemærkeindehaveren eneretten til at forhindre en sådan brug, jf. dog bestemmelserne i denne aftales artikel 17.
- 88 TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktum, bestemmer imidlertid, at eneretten ikke »anfægter [...] eksisterende fortrinsrettigheder«.
- 89 Denne bestemmelse må forstås således, at hvis indehaveren af et firmanavn har en ret, der falder inden for anvendelsesområdet af TRIPs-aftalen, og som udspringer af et forhold, der ligger før det varemærke, den hævdes at være i konflikt med, og som giver ham ret til at bruge et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, er en sådan brug ikke forbudt i medfør af den eneret, som varemærkeindehaveren i henhold til aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum, har i kraft af sit varemærke.
- 90 Forstået på denne måde kræves det, for at nævnte bestemmelse finder anvendelse, at tredjemand kan påberåbe sig en ret, som henhører under TRIPs-aftalens materielle anvendelsesområde.
- 91 I denne forbindelse skal det påpeges, at firmanavnet udgør en ret, som henhører under udtrykket »intellektuel ejendomsret« som omhandlet i TRIPs-aftalens artikel 1, stk. 2. Endvidere følger det af denne aftales artikel 2, stk. 1, at beskyttelsen af firmanavne, som er særligt fastlagt i Pariserkonventionens artikel 8, udtrykkeligt er inkorporeret i denne aftale. Beskyttelsen af firmanavne er således gældende for

WTO's medlemmer i medfør af TRIPs-aftalen (jf. også rapporten fra WTO's appelinstans, USA — artikel 211 i den almindelige lov af 1998 om kredit, nævnt ovenfor, punkt 326-341).

- 92 Heraf følger, at det omhandlede firmanavn, i det omfang det udgør et eksisterende forhold som omhandlet i TRIPs-aftalens artikel 70, stk. 2, og som der også er redegjort for i denne doms præmis 49, skal være beskyttet i medfør af TRIPs-aftalen.
- 93 Følgelig udgør firmanavnet en ret, der henhører under TRIPs-aftalens materielle anvendelsesområde, således at den første betingelse, der er fastsat i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktum, er opfyldt.
- 94 Det drejer sig herefter om en eksisterende ret. Udtrykket »eksisterer« betyder, at den pågældende ret henhører under TRIPs-aftalens tidsmæssige anvendelsesområde og altid skal være beskyttet fra det tidspunkt, hvor denne ret påberåbes af rettighedshaveren til støtte for ikke at imødekomme krav fra indehaveren af det varemærke, som den hævdes at være i konflikt med.
- 95 I det foreliggende tilfælde skal det således undersøges, om det omhandlede firmanavn, med hensyn til hvilket det er ubestridt, at det hverken er registreret eller indarbejdet i handelen i den medlemsstat, hvor varemærket er registreret, og hvor der anmodes om foranstaltninger til beskyttelse af mærket mod det pågældende firmanavn, opfylder de betingelser, der er nævnt i foregående præmis.

- 96 I denne forbindelse følger det af Pariserkonventionens artikel 8 — hvis bindende virkning følger af TRIPs-aftalen som nævnt i denne doms præmis 91 — at beskyttelsen af firmanavne skal sikres, uden at den kan underlægges nogen form for registreringsbetingelse.
- 97 Hvad angår eventuelle betingelser vedrørende en minimal brug eller et minimalt kendskab til et firmanavn, hvis eksistens ifølge den forelæggende ret er underkastet finsk ret, skal det fastslås, at hverken TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, eller Pariserkonventionens artikel 8 i princippet er til hinder for sådanne betingelser.
- 98 Endelig hvad angår det omhandlede begreb fortrinsrettighed i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktums forstand, indebærer det, at det pågældende retsgrundlag i tid skal gå forud for registreringen af det varemærke, det påstås at være i konflikt med. Som generaladvokaten har anført i punkt 95 i sit forslag til afgørelse, drejer det sig om et eksempel på princippet om ældre enerettigheders forrang, som udgør en del af grundlaget for varemærkeretten og i videre forstand også for hele området for intellektuelle ejendomsrettigheder.
- 99 I denne forbindelse skal det tilføjes, at dette princip om fortrinsret også findes i direktiv 89/104, nærmere bestemt i dets artikel 4, stk. 2, og artikel 6, stk. 2.
- 100 I betragtning af det foregående skal det tredje spørgsmål besvares med, at et firmanavn, som hverken er registreret eller indarbejdet i handelen i den medlemsstat, hvor varemærket er registreret, og hvor der anmodes om foranstaltninger til beskyttelse af mærket mod det pågældende firmanavn, kan kvalificeres som en

eksisterende fortrinsrettighed i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktums forstand, såfremt indehaveren af firmanavnet har en ret, der henhører under TRIPs-aftalens tidsmæssige og materielle anvendelsesområde, og retten udspringer af et forhold, der ligger forud for det varemærke, den hævdes at være i konflikt med, og som gør det muligt for ham at bruge et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke.

Sagens omkostninger

- ¹⁰¹ Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret:

- 1) Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs-aftalen), som indeholdt i bilag I C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, der er indgået på Fællesskabets vegne, for så vidt angår de områder, der hører under dets kompetence, ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994, finder anvendelse i tilfælde af en konflikt mellem et varemærke og et tegn, der hævdes at krænke varemærket, når denne konflikt er begyndt før TRIPs-aftalens skæringsdag, men er fortsat efter dette tidspunkt.

- 2) Et firmanavn kan anses for et tegn som omhandlet i artikel 16, stk. 1, første punktum, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs-aftalen). Denne bestemmelse tilsigter at give varemærkeindehaveren eneret til at forhindre, at en tredjemand gør brug heraf, hvis den pågældende brug gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne.

De i artikel 17 i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs-aftalen) fastsatte undtagelser tilsigter blandt andet at gøre det muligt for tredjemænd at gøre brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, til angivelse af deres firmanavn, for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

- 3) Et firmanavn, som hverken er registreret eller indarbejdet i handelen i den medlemsstat, hvor varemærket er registreret, og hvor der anmodes om foranstaltninger til beskyttelse af mærket mod det pågældende firmanavn, kan kvalificeres som en eksisterende fortrinsrettighed i i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 16, stk. 1, tredje punktum, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs-aftalen), såfremt indehaveren af firmanavnet har en ret, der henhører under denne aftales tidsmæssige og materielle anvendelsesområde, og retten udspringer af et forhold, der ligger forud for det varemærke, den hævdes at være i konflikt med, og som gør det muligt for ham at bruge et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke.

Underskrifter.