

GENERALINIO ADVOKATO
ANTONIO TIZZANO IŠVADA,
pateikta 2004 m. birželio 29 d.¹

1. Šios bylos pagrindas yra šiuo metu Suomijoje nagrinėjamas ginčas, kuris kilo įvairiose šalyse tarp alaus daryklos *Budějovický Budvar*² (toliau – alaus darykla *Budvar* arba *Budvar*), įsikūrusios České Budějovice (Čekijos Budweis)³ mieste Bohemijoje (Čekija), ir Amerikos bendrovės *Anheuser-Busch, Inc.*⁴ (toliau – *Anheuser-Busch*) dėl teisės naudoti pavadinimus „Bud“, „Budweiser“ ir panašius pavadinimus prekiaujant atitinkamu alumi.

2. Šiuo atveju Teisingumo Teismas, atsižvelgdamas į Sutartį dėl intelektualinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba⁵ (toliau pagal anglų k. versiją – TRIPS sutartis), turi iš esmės patikslinti, kokia tvarka yra taikoma naudojimuisi įregistruotu prekių ženklui ir komerciniu pavadinimu, tarp kurių gali kilti konfliktas.

I – Teisinis pagrindas

A – Tarptautinės teisės aktai

3. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo⁶ (toliau – Paryžiaus

1 – Originalo kalba: italų.

2 – Pilnas bendrovės vardas yra „*Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale*“ ir reiškia: „Alaus darykla Bud iš Budweis, nacionalinė įmonė“. Ši įmonė atsirado susiliejus įmonei „*Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus*“, įsteigta 1795 m. Budweis, ir įmonei „*Český akciový pivovar v č. Budějovicích*“, taip pat vadinamai „*Budvar Tschechische Aktien-Brauerei*“, įsteigta 1895 m. irgi Budweis. Po nacionalizavimo 1948 m. šios dvi įmonės buvo sujungtos į vieną nacionalinę įmonę „*Jihoceské pivovary*“, iš kurios 1966 m. atsirado nagrinėjama įmonė.

3 – Toliau – „Budweis“. Budweis mieste nuo XVI amžiaus egzistuoja klestinti alaus pramonė.

4 – Įsteigta Saint Louis, Misūrio valstijoje (Jungtinės Amerikos Valstijos). Nuo 1876 m. alaus darykla *Bavarian Brewery*, vėliau reorganizuota į *Anheuser-Busch*, pardavinėjo vietinėje rinkoje alų „Budweiser“, vėliau sutrumpintai „Bud“. 1911 m. *Anheuser-Busch* galiausiai gavo iš Budweis veikiančių alaus daryklų leidimą naudoti pavadinimą ne Europos rinkose. 1939 m. ji gavo iš Čekijos alaus daryklų išimtinę teisę naudoti pavadinimą „Budweiser“ Amerikos rinkoje. Tačiau po Antrojo pasaulinio karo *Anheuser-Busch* pradėjo eksportuoti savo alų į Europą (žr. dėl šios informacijos 2002 m. vasario 1 d. Austrijos Aukščiausiojo teismo (Oberster Gerichtshof) nutartį, 4 Ob 13/00s. bei 1999 m. vasario 15 d. Šveicarijos federalinio teismo (Tribunal fédéral suisse) sprendimą, BGE 125 III, p. 193).

5 – Ši sutartis pateikiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties I C priede ir Bendrijos vardu buvo patvirtinta 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 94/800/EB (OL L 336, p. 1).

6 – Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo pasirašyta 1883 m. kovo 20 dieną. Šis teisinis dokumentas daug kartų keistas, paskutinį kartą – Stokholme 1967 m. liepos 14 d. aktu. Visos Europos Bendrijos valstybės narės yra pakeistos konvencijos dalyvės. Paryžiaus konvencija buvo pasirašyta tik prancūzų kalba.

konvencija) 8 straipsnis numato, kad „komercinis pavadinimas⁷ visose Sąjungos šalyse saugomas ir nepadavus paraiškos arba be registracijos, nepriklausomai nuo to, ar jis įeina į prekių ženklo sudėtį, ar ne“.

naudojamas tapačioms prekėms ar paslaugoms, turi būti daroma prielaida dėl pavojaus suklaidinti. Anksčiau apibūdintos teisės nei menkina ankstesnių teisių⁹, nei daro įtaką valstybių narių galimybei suteikti teises ženklo naudojimo pagrindu“.

4. TRIPS sutarties 2 straipsnis nuorodo keletą Paryžiaus konvencijos materialinių nuostatų, tarp jų 8 straipsnį. Pastarasis straipsnis buvo įtrauktas į Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO)⁸ nustatytą tvarką.

6. TRIPS sutarties 70 straipsnis nustato tokį taikymą laiko atžvilgiu:

5. Iš mus dominančių TRIPS sutarties materialinių nuostatų 16 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„1. Ši Sutartis neįpareigoja dėl veiksmų, įvykusių prieš šios Sutarties taikymą, aptariamajai valstybei narei.

„[registruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinės teises neleisti jokiai trečiajai šaliai, neturinčiai savininko sutikimo, naudoti prekyboje tapačius arba panašius žymenis prekėms ar paslaugoms, tapatiems ar panašiams į tuos, kuriais buvo užregistruotas prekių ženklas, jei toks naudojimas keltų pavojų suklaidinti. Tuo atveju, kai tapatus žymuo

2. Jeigu kitaip nenumatyta, tą dieną, kai Sutartis pradėdama taikyti, aptariamajai valstybei narei atsiranda įsipareigojimų dėl viso šalyje esančio šios Sutarties objekto, kuris tuo metu toje valstybėje narėje yra ginamas arba kuris atitinka ar tuojau atitiks gynimo pagal šios Sutarties sąlygas kriterijus. <...>“

7 — Taikoma tik sprendimo versijai italų kalba.

8 — Nuostatos numato: „1. Dėl šios sutarties II, III ir IV dalių valstybės narės laikosi Paryžiaus konvencijos (1967) 1–12 straipsnių ir 19 straipsnio“.

9 — Taip, kaip tai yra trijose TRIPS sutarties kalbinėse versijose: prancūzų k. „aucun droit antérieur existant“; anglų k. – „any existing prior rights“; ispanų k. – „ninguno de los derechos existentes con anterioridad“. Kitose OL paskelbtose versijose, pavyzdžiui, italų, būdvardžio „esamas“ nėra.

7. TRIPS sutartis, kaip ir PPO sutartis, kurios priede ji yra pateikta, įsigaliojo 1995 m. sausio 1 d.; tačiau pagal 65 straipsnio 1 dalį valstybės narės neprivalo jos taikyti, kol nesibaigia vienerių metų laikotarpis nuo įsigaliojimo dienos.

10. Pagal šio straipsnio 2 dalį:

„1 dalyje „ankstesnis ženklas“ reiškia <...>

B — Bendrijos teisės aktai

8. Siekdama reglamentuoti mus dominančią prekių ženklų sritį, Bendrija priėmė Direktyvą 89/104/EEB¹⁰ (toliau – Direktyva 89/104 arba direktyva), kuri, „visiškai atitikdama Paryžiaus konvenciją“¹¹, įgyvendina valstybių narių įstatymų suderinimą tam tikrais šios srities aspektais, tačiau visiškai jų nesuderina.

- d) prekių ženklus, kurie paraiškos registruoti prekių ženklą padavimo metu arba prašymo suteikti prioritetą registruotam prekių ženklui metu yra plačiai žinomi valstybėje narėje, kai sąvoka „plačiai žinomi“ vartojama Paryžiaus konvencijos 6a straipsnio prasme.“

9. Reikia priminti, kad pagal direktyvos 4 straipsnio 1 dalį:

„Prekių ženklas nebus registruojamas arba, jeigu įregistruotas, registracija bus paskelbiama negaliojančia <...> jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui.“

11. 4 straipsnio 4 dalies b punktas numato, kad bet kuri valstybė narė gali numatyti, jog prekių ženklas nebus registruojamas arba jo registracija bus pripažįstama negaliojančia, jeigu „teisės į prekyboje naudojamą neregistruotą prekių ženklą arba į kitą žymenį buvo įgytos iki paraiškos registruoti vėlesnį prekių ženklą padavimo datos, arba iki datos, kai buvo kreiptasi dėl prioriteto suteikimo vėlesniam prekių ženklui, ir jeigu neįregistruotas prekių ženklas ar kitoks žymuo suteikia jo savininkui teisę uždrausti vartoti vėlesnį prekių ženklą“.

10 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL 1989, I, 40, p. 1).

11 — Paskutinė konstatuojamoji dalis.

12. Savo ruožtu mus dominančiu klausimu 5 straipsnio 1 dalis nustato:

„Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinę teisę į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

- a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;
- b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu bei žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.“

13. Konkrečiai kalbant, remiantis šio straipsnio 3 dalimi galima uždrausti tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų pakuotes.

14. 5 dalyje patikslinama, kad pirmesnės dalys „neturės įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl žymens apsaugos vartojimo kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl tokio žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo geram vardui“.

C — Nacionalinės teisės aktai

15. Remiantis *Toiminimilaki*¹² (Suomijos komercinių pavadinimų įstatymas, toliau — *Toiminimilaki*) 2 straipsnio 1 dalimi, išimtinė teisė naudoti komercinį pavadinimą įgyjama įregistravus šį vardą arba „jį įtvirtinus vartojant“, t. y. jei jis plačiai žinomas visuomenėje, į kurią ūkio subjektas orientuoja savo veiklą.

16. *Toiminimilaki* 3 straipsnio 2 dalis numato, kad dėl naudojimo įgyta išimtinė teisė suteikia jos turėtojui teisę uždrausti bet kuriam kitam ūkio subjektui naudoti komercinį pavadinimą, kurį galima supainioti su jo vardu.

12 — 1979 m. vasario 2 d. Įstatymas Nr. 128/79 dėl komercinių pavadinimų.

17. Pagal *Tavaramerkkilaki*¹³ (Suomijos prekių ženklų įstatymas, toliau – *Tavaramerkkilaki*) 3 straipsnio 1 dalį visi asmenys savo versle gali naudoti komercinių pavadinimą kaip savo prekių skiriamąjį ženklą, jei šis naudojimas nebus painiojimo su kitu jau saugomu prekių ženklu priežastimi.

18. Pagal *Tavaramerkkilaki* 4 straipsnio 1 dalį išimtinės teisės žymėti savo prekes skiriamuoju ženklu turėtojas gali bet kam uždrausti naudoti komercinėje veikloje pavadinimus, kurie gali būti supainioti su saugojamu ženklu. Pagal to paties įstatymo 6 straipsnio 1 dalį galimybė supainioti egzistuoja, tik jei du žymenys naudojami žymėti panašias ar tapačias prekes.

19. Jei keli asmenys tvirtina turį išimtinę teisę žymėti savo prekes ženklais, kurie gali suklaidinti, *Tavaramerkkilaki* 7 straipsnis sprendžia ginčą tarp dviejų teisių, suteikdamas pirmenybę ankstesniam žymeniui, išskyrus, kai tokia teisė buvo prarasta, pavyzdžiui, dėl to, kad savininkas to ženklo nenaudojo.

20. Be to, *Tavaramerkkilaki* 6 straipsnio 1 dalis numato, kad jei reikia nagrinėti ginčą dėl komercinių pavadinimų, kurie gali būti supainioti, pirmenybė turi būti suteikiama tam komerciniu pavadinimui, kurį galima pagrįsti ankstesniu teisiniu pagrindu.

21. Dėl prekių ženklo ir komercinio pavadinimo, kurie gali būti supainioti, *Tavaramerkkilaki* 14 straipsnio 1 dalies 6 punktas numato, kad vėlesnis prekių ženklas yra neregistruotinas, jeigu jis gali būti supainiotas su ankstesniu komerciniu pavadinimu.

22. Taip pat *Tavaramerkkilaki* 10 straipsnio 4 punktas nustato, kad nereikėtų komerciniame pavadinime naudoti elementų, kuriuos galima būtų supainioti, pavyzdžiui, su kito ūkio subjekto prekių ženklu.

23. Galiausiai, kaip nurodyta nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, Suomijos teismų praktikoje komercinių pavadinimų apsauga, remiantis Paryžiaus konvencijos 8 straipsniu, taikoma taip pat kitoje prisijungusioje prie Paryžiaus konvencijos valstybėje įregistruotiems komerciniams pavadinimams su sąlyga, kad „esminis“ komercinio pavadinimo elementas yra bent jau kažkiek žinomas atitinkamų Suomijos specialistų aplinkoje¹⁴.

13 – 1964 m. sausio 10 d. Įstatymas Nr. 1964/7 dėl prekių ženklų.

14 – *Korkein oikeus* prejudicinis sprendimas KKO 1994:23.

II — Faktinės aplinkybės ir procesas

24. 1967 m. vasario 1 d. alaus darykla *Budvar* įregistravo savo komercinį pavadinimą Čekoslovakijos komerciniame registre sudėtingu pavadinimu, sudarytu iš „Budějovický Budvar“ bei „Budweiser Budvar“, kuris reiškia „Bud alaus darykla“¹⁵ iš „Budweis“, ir iš įmonės teisinės formos nuorodos čekų („národní podnik“), prancūzų („Entreprise Nationale“) ir anglų („National Corporation“) kalbomis¹⁶.

25. Be to, ji buvo alaus prekių ženklų „Budvar“ ir „Budweiser Budvar“, įregistruotų atitinkamai 1962 m. gegužės 21 d. ir 1972 m. lapkričio 13 d., savininkė Suomijoje. Tačiau pagal 1984 m. gruodžio 28 d. teismo sprendimu patvirtintą 1982 m. balandžio 5 d. Sprendimą Suomijos nacionaliniai teismai paskelbė apie iš šių prekių ženklų išplaukiančių teisių netekimą dėl jų nenau- dojimo.

26. Tarp 1985 m. birželio 5 d. ir 1992 m. rugpjūčio 5 d. konkuruojanti alaus darykla *Anheuser-Busch* įregistravo Suomijoje prekių ženklus „Budweiser“, „Bud“, „Bud Light“ ir „Budweiser King of the Beers“; visi susiję su alumi.

27. 1996 m. spalio 11 d. *Anheuser-Busch* pareiškė Helsinkio pirmosios instancijos teisme (Helsingin käräjäoikeus) ieškinį dėl draudimo *Budvar* naudoti prekių ženklus „Budějovický Budvar“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser“, „Budweis“, „Budvar“, „Bud“ ir „Budweiser Budbräu“, žymenis, kuriuos *Budvar* paprastai naudodavo ant Suomijoje gaminamo ir parduodamo alaus pakuočių, taip pat prašydama įpareigoti Čekijos alaus daryklą atlyginti nuostolius. *Anheuser-Busch* nuomone, *Budvar* naudojami žymenys galėjo būti supainioti su prekių ženklais, kuriuos ji įregistravo Suomijoje.

28. Be to, *Anheuser-Busch* prašė, kad *Budvar* būtų uždrausta Suomijoje naudoti komerciniu pavadinimu: „Budějovický Budvar, národní podnik“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser Budvar, national enterprise“, „Budweiser Budvar, Entreprise nationale“ ir „Budweiser Budvar, National Corporation“ ir kitus panašius pavadinimus, kuriuos galima supainioti su jos įregistruotais prekių ženklais, priešingu atveju skiriant jai Toiminimilaki numatytą baudą.

29. Atsakydama į ieškinį, *Budvar* pareiškė, kad žymenys, kuriuos ji naudoja Suomijoje, negali būti supainioti su *Anheuser-Busch* prekių ženklais. Be to, jos komercinio

15 — Čekų kalba — „Budvar“.

16 — Taip pat žr. 2 išnašą.

pavadinimo įregistravimas kilmės šalyje suteikia jai Suomijoje ankstesnę teisę į žymenį „Budweiser Budvar“, kuri turi būti saugoma remiantis Paryžiaus konvencijos 8 straipsniu.

30. 1998 m. spalio 1 d. sprendimu Helsinkio pirmosios instancijos teismas patvirtino, kad žymuo „Budějovický Budvar“, dažniausiai naudojamas bendrovės etiketėse kaip prekių ženklas, skiriasi nuo *Anheuser-Busch* įregistruotų prekių ženklų, todėl nagrinėjama žymenimis ir prekių ženklais pažymėtos alaus rūšys negali būti tarpusavyje painiojamos.

31. Be kita ko, teismas nusprendė, kad ant etiketėlių po pagrindiniu žymeniu gerokai mažesnėmis raidėmis parašytas tekstas „BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE“ buvo naudojamas ne kaip prekių ženklas, o nurodė Čekijos alaus daryklos komercinį pavadinimą.

32. Taigi pirmosios instancijos teismas pripažino *Budvar* teisę naudoti jos komercinio pavadinimo įregistruotą anglišką versiją, taip pat nustatydamas, kad pagal liudytojų parodymus ji buvo bent kažkiek žinoma besidominančių *Anheuser-Busch* veikla specialistų aplinkoje tuo metu, kai pastaroji kreipėsi dėl savo prekių ženklų įregistravimo.

33. Apeliacine tvarka Helsinkio apeliacinis teismas (Helsingin hovioikeus, Suomija) 2000 m. birželio 27 d. nusprendė, kad pirmiau minėtų liudytojų parodymų nepakanka įrodyti, jog *Budvar* komercinio pavadinimo angliška versija buvo pakankamai žinoma Suomijoje, todėl panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, susijusią su apsaugos *Budvar* taikymu pagal Paryžiaus konvencijos 8 straipsnį.

34. *Anheuser-Busch* ir *Budvar* dėl apeliacinio sprendimo pateikė kasacinius skundus Aukščiausiąjame teisme (Korkein oikeus), pareikšdamos iš esmės analogiškus pateiktiems pirmosios instancijos teisme argumentus.

35. Nagrinėdamas klausimą, Aukščiausiasis teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Jei konfliktas tarp prekių ženklo ir žymens, kuris, kaip teigiama, pažeidžia teisę į šį prekių ženklą, kyla iki TRIPS sutarties įsigaliojimo, ar reikia taikyti šios sutarties nuostatas nustatant, kuri iš šių dviejų teisių atsirado anksčiau, jei tariamas teisės į prekių ženklą pažeidi-

mas tęsiasi po datos, kurią TRIPS įsigaliojo Bendrijoje ir jos valstybėse narėse?

komercinį pavadinimą esama anksčiau teisne teise 16 straipsnio 1 dalies trečio sakinio prasme?

2. Jei atsakymas į pirmą klausimą būtų teigiamas:

a) ar bendrovės komercinis pavadinimas taip pat gali būti laikomas žymeniu prekėms ar paslaugoms žymėti TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio prasme?

b) jei atsakymas į antro klausimo a punktą būtų teigiamas: kokiais atvejais komercinis pavadinimas gali būti laikomas žymeniu prekėms ar paslaugoms žymėti TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio prasme?

3. Jei atsakymas į antro klausimo a punktą būtų teigiamas:

a) kaip reikėtų aiškinti TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies trečiame sakinyje daromą nuorodą į ankstesnes teises? Ar galima laikyti teisę į

b) tuo atveju jei atsakymas į a punktą būtų teigiamas, kaip reikėtų aiškinti pirmiau minėtą TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies trečiame sakinyje daromą nuorodą į ankstesnes teises, kai komercinis pavadinimas nėra nei įregistruotas, nei įtvirtintas naudojant toje valstybėje, kurioje įregistruotas prekių ženklas, bei prašoma jį apsaugoti pirmiau minėto komercinio pavadinimo atžvilgiu, atsižvelgiant į tai, kad Paryžiaus konvencijos 8 straipsnyje numatyta pareiga apsaugoti komercinį pavadinimą, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra įregistruotas, ar ne, ir kad, PPO nuolatinio Apeliacinio komiteto nuomone, TRIPS sutarties 2 straipsnio 1 dalyje daroma nuoroda į Paryžiaus konvencijos 8 straipsnį reiškia, jog PPO sutarties šalys, taikydamos šią sutartį, pagal minėtą nuostatą privalo apsaugoti komercinį pavadinimą? Kai TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies trečio sakinio prasme reikia nustatyti, ar komercinis pavadinimas arba prekių ženklas turi ankstesnę teisinį pagrindą, kuris iš šių kriterijų laikytinas lemiamu:

i) faktas, kad valstybėje, kurioje įregistruotas prekių ženklas ir

prašoma jį apsaugoti, komercinis pavadinimas bent kažkiek buvo žinomas su tuo verslu susijusių valstybės specialistų aplinkoje iki paraiškos įregistruoti tą prekių ženklą pateikimo;

pastabas Teisingumo Teismo pradėtame procese.

arba:

III — Teisinė analizė

ii) tai, kad valstybę, kurioje įregistruotas prekių ženklas ir prašoma jį apsaugoti, dominančiuose prekybos santykiuose komercinis pavadinimas buvo naudojamas iki paraiškos įregistruoti tą prekių ženklą pateikimo šioje valstybėje;

A — Įžanga

arba:

iii) bet kuris kitas faktorius, leidžiantis nustatyti, ar komercinis pavadinimas turi būti laikomas esama ankstesne teise TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies trečio sakinio prasme?“

37. Pirmiausia turiu priminti, jog *Anheuser-Busch* teigia, kad visas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra nepriimtinas, nurodydama, kad nei TRIPS sutartis, nei Bendrijos teisės nuostatos nėra taikytinos šiuo atveju, nes ginčas kilo iki šios sutarties įsigaliojimo ir iki Suomijos Respublikos įstojimo į Bendriją. Be to, bet kuriuo atveju jis nepatenka į PPO ir Bendrijos lygmenyse suderintų materialinių nuostatų taikymo sritį.

36. Pagrindinės bylos šalys, Suomijos vyriausybė ir Komisija pateikė rašytines bei žodines

38. Taigi *Anheuser-Busch* prieštaravimas turi būti nagrinėjamas kartu su esminiais aspektais, susijusiais atitinkamai su pirmu klausimu – dėl atitinkamų teisės aktų taikymo *ratione temporis* – ir su trečiu klausimu – dėl taikymo *ratione materiae*. Taigi manau, kad

nėra tikslinga atskirai nagrinėti priimtinumо aspekto, todėl аš jį išnаgrinėsiu kartu su prejudicinio klausimo esme.

42. Be to, šiuo atveju ieškinyс buvo pareikštas 1996 m. spalio 11 d., t. y., kai ši Sutartis jau buvo taikoma Suomijoje ir likusioje Bendrijos teritorijoje.

B — Dėl pirmojo klausimo

39. Pirmasis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikisio teismo klausimas iš esmės yra: ar TRIPS sutartis taikoma konfliktui tarp prekių ženklo ir žymens (šiuo atveju – komercinio pavadinimo), kuris gali jį pažeisti, jei šis ginčas kilo iki sutarties įsigaliojimo datos ir tęsiasi po jos.

40. Šiuo klausimu visų pirma pažymėtina, kad, priešingai nei teigia *Anheuser-Busch*, TRIPS sutartis yra taikoma *ratione temporis* šios bylos faktinėms aplinkybėms.

41. Iš tikrųjų, kaip tai pagrįstai pažymėjo *Budvar* ir Komisija, šioje byloje nacionalinis teismas turi priimti sprendimą dėl 1995 m. prasidėjusių ir vis dar besitęsiančių tariamų teisės į prekių ženklą pažeidimų. Kalbama apie veiklą, kuri toliau tęsiasi net įsigaliojus TRIPS sutarčiai.

43. Kaip Teisingumo Teismas jau yra nurodęs sprendime *Schieving-Nijstad ir kt.*¹⁷, TRIPS sutartis taikoma taip pat ginčams, kilusiems dėl iki jos įsigaliojimo buvusių faktinių aplinkybių, „jei tik intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas tęsiasi po datos, kurią TRIPS sutarties nuostatos tapo taikomos Bendrijoje ir valstybėse narėse“¹⁸.

44. Taigi, jei tiesa, kad – kaip byloje *Schieving-Nijstad ir kt.* – TRIPS sutartis taikoma atitinkamoje valstybėje narėje „nuo datos, kai pirmas teismas išnаgrinėjo šią bylą, bet dar nepriėmė joje sprendimo“¹⁹, ji bus *a fortiori* taikoma byloje, pradėtoje nacionaliniame teisme po jos įsigaliojimo, kaip yra šiuo atveju.

45. Ši išvada visiškai atitinka PPO apeliacinio komiteto praktiką dėl TRIPS sutarties

17 — 2001 m. rugsėjo 13 d. Sprendimas (C-89/99, Rink. p. I-5851).

18 — Ten pat, 50 p.

19 — Ten pat.

70 straipsnio, pagal kurį Sutartis nesukuria pareigų dėl veiksmų, įvykusių prieš pradedant ją taikyti.

datos, su sąlyga, kad tariamas pažeidimas tęsiasi po Sutarties įsigaliojimo Bendrijoje ir jos valstybėse narėse datos.

C — Dėl antrojo klausimo

46. Iš tikrųjų apeliacinis komitetas turėjo progą patikslinti, kad TRIPS sutarties 70 straipsnio 1 dalis „yra netaikoma įpareigojimams, kiek jie susiję su „veiksmiais, įvykusiais“ iki TRIPS sutarties taikymo pradžios, tačiau ji taikoma teisėms ir pareigoms, kiek jos yra susijusios su veiksmiais, kurie tęsiasi po šios datos. Priešingai, „esantis šios Sutarties objektas <...> kuris yra ginamas“, akivaizdžiai laikomas besitęsiančiu veiksmu“²⁰, kuriam TRIPS sutartis taikoma visa, remiantis jos 70 straipsnio 2 dalimi.

48. Antruoju klausimu prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikęs teismas iš esmės nori sužinoti, ar gali ir kokiomis sąlygomis komercinis pavadinimas būti laikomas žymeniu TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio prasme, dėl kurio gali kilti konfliktas su įregistruoto prekių ženklu, ir kad dėl to prekių ženklo savininkas gali uždrausti jį naudoti.

47. Taigi siūlau atsakyti į nacionalinio teismo pirmą pateiktą klausimą, kad esant konfliktui tarp prekių ženklo ir žymens, kuris, kaip teigiama, pažeidžia teisę į minėtą prekių ženklą, TRIPS sutarties nuostatos taikomos sprendžiant klausimą dėl vienos iš šių teisių teisinio pagrindo pirmenybės, net jei konfliktas kilo iki TRIPS sutarties įsigaliojimo

49. Visos pateikusios pastabas šalys sutinka, kad nors žiūrint abstrakčiai prekių ženklo apsauga ir komercinio pavadinimo apsauga taikoma skirtingose, nesikertančiose viena su kita srityse, tarp saugomo, kaip komercinis pavadinimas, žymens ir įregistruoto prekių ženklo tam tikromis sąlygomis gali kilti konfliktas minėto straipsnio prasme.

²⁰ — 2000 m. rugsėjo 18 d. apeliacinio komiteto ataskaita, byla Kanada — Patento suteikiamos apsaugos terminas, dok. Nr. WT/DS170/AB/R, prieinamas tinklalapyje www.wto.org, 69 punktas.

50. Tačiau yra sunku nustatyti šias sąlygas.

51. Šiuo klausimu *Anheuser-Busch* teigia, kad pagal TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio formuluotą prekių ženklo savininkas visada turi teisę neleisti trečiajai šaliai naudoti komercinio pavadinimo, kurį sudaro tapatūs arba panašūs į jo įregistruotą prekių ženklą žymenys, su sąlyga, kad trečioji šalis naudoja šį žymenį „prekyboje“.

52. *Budvar* ir Suomijos vyriausybės nuomone, priešingai, yra būtina nustatyti, ar komercinis pavadinimas naudojamas kitais nei jo pagrindinė funkcija tikslais ir, konkrečiai kalbant, siekiant atskirti jo savininko prekes nuo kito ūkio subjekto prekių taip, kad gali būti supainiotas su šio ūkio subjekto įregistruotu prekių ženklu tapatiems produktams. Tokį patikrinimą, Suomijos vyriausybės teigimu, turi atlikti nacionalinis teismas.

53. Galiausiai, Komisijos nuomone, toks konfliktas būtų išspręstas taikant nuostatas, reguliuojančias konfliktus tarp prekių ženklų.

54. Savo ruožtu aš galiu tik aiškiai sutikti su proceso dalyvių teiginiu, kad pagal bendrai priimtą požiūrį komercinis pavadinimas iš esmės naudojamas atskirti įmones, o prekių

ženklas atskiria atitinkamas prekes nuo kitų tos pačios rūšies prekių. Taigi iš esmės nekyla rizika supainioti žymenį, naudojamą kaip prekių ženklas, su žymeniu, naudojamu kaip komercinis pavadinimas.

55. Tai nereiškia, kad tas pats žymuo pirmiausia naudojamas atskirti įmonę, negali būti panaudotas prekių ženklo pagrindinei funkcijai atlikti, t. y. susieti produktą ir jį gaminančią (ar platinančią) įmonę bei „garantuoti vartotojams prekės kilmę“²¹.

56. Iš tikrųjų visiškai įmanoma, kad skiriamieji ženklai, iš esmės vaidinantys skirtingus vaidmenis, vėliau yra naudojami tuo pačiu tikslu, ir dėl to egzistuoja galimybė suklaidinti visuomenę.

57. Ką tik aptartais atvejais 16 straipsnio 1 dalies pirmas sakinytis suteikia įregistruoto prekių ženklo savininkui „išimtinės teises neleisti jokiai trečiajai šaliai <...> naudoti prekyboje tapačius arba panašius žymenis

21 — 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimas *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273, 52 punktas).

prekėms ar paslaugoms, tapatiems ar panašiams į tuos, kuriais buvo užregistruotas prekės ženklas“ (TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies pirmas sakiny).

58. Žymens, kaip prekių ženklo, naudojimas yra būtina sąlyga kilti konfliktui tarp šio žymens ir įregistruoto prekių ženklo, o kartu ir atsirasti įregistruoto prekių ženklo savininko išimtinai teisei uždrausti tokį naudojimą.

59. Tačiau tai nėra pakankama tokio konflikto tarp dviejų žymenų buvimo sąlyga, bent jau tuo atveju, kai jie yra panašūs, o ne visiškai tapatūs.

60. Iš tikrųjų, kaip tai išplaukia iš nagrinėjamų nuostatų formuluotės, kartą nustatčius, kad dviejų žymenų funkcija sutampa, reikia patikrinti, ar tai, kaip savininkas naudoja žymenį, „sudarytų galimybę supainioti“ jį su įregistruotu prekių ženklu.

61. Tik tuo atveju, jei būtų teigiamai atsakyta į šį klausimą, galima būtų manyti, kad tai yra prekių arba paslaugų skiriamasis „ženklas“, kuris kertasi su įregistruotu prekių ženklu, ir kad jo naudojimas gali būti uždraustas remiantis TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies pirmu sakiniu.

62. Taigi darytina išvada, kad pagal TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalį komercinis pavadinimas, gali būti laikomas „žymeniu“, sukėlusiu konfliktą su įregistruotu prekių ženklu, jeigu jis buvo naudojamas prekių ženklu būdingai funkcijai atlikti – sukurti ryšį tarp produkto ir jį gaminančios (arba platinančios) įmonės, ir todėl jis gali suklaidinti vartotojus, trukdydamas jiems lengvai suvokti, su kuo yra susiję atitinkami produktai – su komercinio pavadinimo ar įregistruoto prekių ženklo savininku.

63. Toks yra TRIPS sutarties 16 straipsnio aiškinimas. Tačiau siekiant pateikti nacionaliniam teismui naudingą atsakymą, reikia nustatyti siūlomo sprendimo atitiktį šiuo atveju taikomai Bendrijos teisei.

64. Kaip ir kitur, prekių ženklų apsaugos srityje nacionalinės teisės sistemos turi ne tik

atitikti išpareigojimus, kurie išplaukia tarptautiniu mastu iš valstybių narių ir Bendrijos prisijungimo prie TRIPS sutarties, bet ir išpareigojimus, atsirandančius iš Bendrijos teisės. Be to, kaip buvo nurodyta, Direktyva 89/104, kurią paminėjau pradžioje (žr. 8 punktą), numato specialias suderinimo nuostatas šioje srityje.

65. Taigi nesigilinant į teisinių problemų, kurios išplaukia iš Bendrijos dalyvavimo PPO, nagrinėjimą, dėl to, kas mus šiuo atveju domina, pakanka priminti, kad, kaip tai paaiškino PPO apeliacinis komitetas, TRIPS sutarties 16 straipsnis suteikia įregistruoto prekių ženklo savininkui „minimalias „išimtinės teises“ tarptautiniu mastu“, kurias visos valstybės PPO narės turi garantuoti savo nacionalinės teisės aktuose²².

66. Taigi, siekiant teisingai nustatyti konfliktui tarp komercinio pavadinimo, naudojamo kaip prekių ženklas, bei įregistruoto prekių ženklo taikomą teisės principą, dar reikia

patikrinti, ar TRIPS sutartyje nustatytas „minimalus“ apsaugos lygis yra numatytas Bendrijos teisėje ir kuria dalimi.

67. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad žymens, kaip prekių ženklo, naudojimas lemia konfliktą tarp šio žymens bei įregistruoto prekės ženklo (žr. 58 punktą), pirmiausia būtina priminti, kaip Teisingumo Teismas apibrėžė prekių ženklo funkciją pagal Bendrijos teisę.

68. Šiuo klausimu primenu, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką „pagrindinė prekių ženklo funkcija yra garantuoti vartotojui arba galutiniam naudotojui prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos kilmės tapatumą, leidžiant jam aiškiai atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitą kilmę turinčių prekių ar paslaugų“²³. Teisingumo Teismas priminė, jog „(prekių ženklas) turi garantuoti, kad visos juo pažymėtos prekės yra pagamintos arba visos paslaugos suteiktos kontroliuojant vienai įmonei, kuriai tenka atsakomybė už jų kokybę“²⁴.

22 — 2002 m. sausio 2 d. apeliacinio komiteto ataskaita, byla Jungtinės Valstijos — 1998 m. bendrojo įstatymo dėl kreditų suteikimo 211 straipsnis, dok. Nr. WT/DS176/AB/R, prieinamas tinklalapyje www.wto.org, 186 punktas.

23 — Minėto sprendimo *Arsenal Football Club* 48 punktas.

24 — Ten pat. Taip pat žr. 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimą *Hoffmann-La Roche* (102/77, Rink. p. 1139, 7 punktas) ir 2002 m. birželio 18 d. Sprendimą *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475, 30 punktas).

69. Nagrinėdamas šią bylos faktinę aplinkybę, nacionalinis teismas turi nustatyti, kokią funkciją atlieka naudojamas *Budvar* komercinis pavadinimas.

70. Darant prielaidą, kad šis teismas prieš priėmimą išvados, jog jis buvo naudojamas kaip prekių ženklas, t. y., siekiant atskirti juo pažymėtas prekes, priskiriant jas Čekijos alaus daryklai, taikydamas pagal nacionalinę teisę Direktyvos 89/104 šioje srityje nustatytus kriterijus, jis turės nustatyti, ar egzistuoja galimybė supainioti šį žymenį su konkuruojančios Amerikos alaus daryklos įregistruotu prekių ženklu.

71. Šiuo klausimu visų pirma primenu, kad 5 straipsnio 1 dalies a punktas suteikia prekių ženklo savininkui teisę besąlygiškai uždrausti naudoti tapatų žymenį tapačioms prekėms. Taigi, jei ši prielaida pasitvirtins, galimybė supainioti yra preziumuota paties teisės aktu leidėjo.

72. Jei, priešingai, žymuo ir prekių ženklas nebūtų tapatūs, bet panašūs, minėtos nuostatos b punktas sieja nagrinėjamos teisės įgyvendinimą su „tikimybe <...> supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu“.

73. Akivaizdu, kad nacionalinis teismas turi nustatyti, kokia iš dviejų pateiktų prielaidų pasitvirtina šioje byloje. Tačiau tai darydamas jis turi atkreipti dėmesį į Bendrijos teismų praktikos pateikiamus paaiškinimus.

74. Teisingumo Teismas nustatė, kad „žymens ir prekių ženklo tapatumo kriterijus turi būti aiškinamas siaurai. Iš tikrųjų net sąvokos „tapatumas“ apibrėžimas preziumuoja, kad du lyginami elementai visais požiūriais būtų vienodi“²⁵. Tačiau „žymens ir prekių ženklo tapatumo supratimas turi būti vertinamas iš vidutinio vartotojo, kuris laikomas pakankamai informuotu, pastabiu bei supratingu, pozicijos. Tokiam vartotojui žymuo padaro bendrą įspūdį. Iš tikrųjų šis vidutinis vartotojas tik retkarčiais turi galimybę tiesiogiai palyginti žymenis bei prekių ženklus ir turi pasikliauti netobulu vaizdu, kurį išsaugojo savo atmintyje. Be to, pastabumo lygis gali keistis, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją“²⁶.

25 – 2003 m. kovo 23 d. Sprendimas *LTJ Diffusion* (C-291/00, Rink. p. I-2799, 50 punktas).

26 – Ten pat, 52 punktas. Be to, žr. 1978 m. spalio 10 d. Sprendimą *Centrafarm* (3/78, Rink. p. 1823, 11 ir 12 punktai); 1999 m. birželio 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-324/97, Rink. p. I-3819, 26 punktas) ir 1999 m. spalio 12 d. Sprendimą *Upjohn* (C-379/97, Rink. p. I-6927, 21 punktas).

75. Taigi, jei remdamasis tuo, kas pasakys, nacionalinis teismas konstatuotų, kad žymenys yra tapatūs, prekių ženklo savininkas galėtų įgyvendinti teisę besąlygiškai uždrausti naudoti tapatų žymenį. Priešingu atveju, jis turi patikrinti, ar *in concreto* egzistuoja galimybė supainioti.

76. Tikrindamas nacionalinis teismas turi atlikti „visapusišką“ galimybės supainioti „įvertinimą“, atsižvelgdamas į visus esminius veiksnius, tarp kurių — prekių ženklo geras vardas. Tačiau pastarasis nėra pats savaime lemiamas²⁷, nes ir gerą vardą turinčiam prekių ženklui „galimybė supainioti negali būti preziumuojama“²⁸, net jeigu (ankstesnio) prekių ženklo geras vardas kelia asociacijų siaurąją prasmę riziką.

77. Net šiuo atveju nacionalinis teismas privalo „būtinai konstatuoti, kad yra galimybė supainioti, kuri turi būti įrodyta“²⁹.

78. Taigi po to, kas pirmiau išdėstyta, galima nagrinėti klausimą, ar Direktyvos 89/104 5 straipsnyje ir ją įgyvendinančiose Suomijos teisės aktų nuostatose nustatyta sistema atitinka TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalyje numatytą „minimalų“ teisinį pagrindą.

79. Šiuo klausimu, reikia pažymėti, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką, nors TRIPS sutartis nėra tiesiogiai veikianti Bendrijos teisinėje sistemoje, „valstybių narių teisminė valdžia tuo atveju, kai ji taiko nacionalinės teisės normas, sprendama klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš šios srities kylančioms teisėms, pagal Bendrijos teisę yra įpareigota tą padaryti kuo daugiau atsižvelgdama“ į TRIPS sutarties „tekstą ir paskirtį“³⁰.

80. Manau, šis principas, numatytas nacionalinėse proceso nuostatose, kurių Bendrijos teisės aktų leidėjas nenumatė derinti, taikomas *a fortiori* tuo atveju, jei, kaip tai yra pagrindinę bylą nagrinėjančiame teisme, Bendrijos lygmeniu taikomos suderintos materialines nuostatos įtvirtintos Direktyvoje 89/104, kurios 4 ir 5 straipsniai, be kita ko, numato taisyklę, taikomą galimais konfliktams tarp prekių ženklo ir kitų žymenų.

27 — 2000 m. birželio 22 d. Sprendimas *Marca Mode* (C-425/98, Rink. p. I-4861, 40 ir 41 punktai).

28 — Ten pat, 33 punktas.

29 — Ten pat, 39 punktas.

30 — 2000 m. gruodžio 14 d. Sprendimas *Dior ir kt.* (C-300/98 ir C-392/98, Rink. p. I-11307, 47 punktas).

81. Atsižvelgiant į šiuos pastebėjimus, man atrodo, kad negalima abejoti dėl to fakto, jog nagrinėjama Bendrijos sistema yra visiškai suderinama su TRIPS sutartyje numatyta.

uždrausti pastarojo savininkas, jei šis komercinis pavadinimas buvo naudojamas prekių ženklui būdingai funkcijai – sukurti ryšį tarp produkto ir jį gaminančios (arba platinančios) įmonės ir jei jis gali suklaidinti vartotojus, trukdydamas šiems lengvai suprasti, kam priklauso atitinkami produktai – komercinio pavadinimo savininkui ar įregistruoto prekių ženklo savininkui. Galimybė supainioti preziumuojama, jei žymenys ir prekės yra tapatūs, priešingu atveju nacionalinis teismas turi visapusiškai įvertinti konkretią situaciją.

82. Visų pirma, nekyla jokių problemų abipusio prekių ir žymenų tapatumo atveju, nes taikant direktyvos 5 straipsnį numatyta, kad prekių ženklo savininkas gali pasinaudoti savo išimtinė teise, nurodyta TRIPS sutartyje.

D — Dėl trečiojo klausimo pirmos dalies

83. Tuo atveju, kai prekių ženklas ir žymuo dėl kurių gali kilti konfliktas yra tik panašūs, direktyva įpareigoja, kaip minėjau, patikrinti, ar iš tikrųjų egzistuoja galimybė supainioti. Šis patikrinimas taip pat yra numatytas TRIPS sutartimi ir jam taikomos tokios pat terminų sąlygos kaip ir Bendrijos teisėje (žr. 60 punktą).

85. Trečiojo klausimo pirmą dalimi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar su komerciniu pavadinimu susijusios teisės yra „esamos ankstesnės teisės“, kurių nepažeidžia įregistruoto prekių ženklo savininko išimtinė teisė TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies trečiojo sakinio prasme.

84. Atsižvelgdamas į nurodytus pastebėjimus, į antrą prejudicinį klausimą siūlau atsakyti taip: komercinis pavadinimas gali būti laikomas „žymeniu“, susikertančiu su įregistruotu prekių ženklu, ir jo naudojimą pagal TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalį bei Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalį gali

86. *Budvar*, Suomijos vyriausybė ir Komisija siūlo teigiamą atsakymą.

87. Aš savo ruožtu priešingai – turiu pasakyti, kad teikiu pirmenybę *Anheuser-Busch* pateiktam aiškinimui, nes manau, kad TRIPS sutarties 16 straipsnio saugomos „esamos ankstesnės teisės“ taikytinos tik teisėms į žymenį, naudojamą kaip prekių ženklas, neatsižvelgiant į tai, kad šis žymuo gali taip pat atlikti kitas funkcijas, pavyzdžiui, komercinio pavadinimo funkciją.

88. Iš tikrųjų, kaip matėme, pagal TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinės teisės neleisti jokiai trečiajai šaliai pirmiau minėtomis sąlygomis naudoti prekyboje tapačius arba panašius žymenis prekėms ar paslaugoms, tapačius ar panašius į tuos, kurie buvo užregistruoti kaip prekių ženklai, tik jei nagrinėjamas žymuo naudojamas „kaip prekių ženklas“, t. y., skirtas atskirti kitų (ūkio subjektų) tos pačios rūšies prekes.

89. Taigi man atrodo, kad visiškai logiška manyti, jog šioje nuostatoje nuorodą į „teises“, kurių prekių ženklo apsauga neturi pažeisti, taip pat reikia aiškinti panašiai.

90. Iš tikrųjų priešastis, dėl kurios egzistuoja nagrinėjama nuostata, yra siekis išvengti situacijos, kuomet prekių ženklo savininko išimtinė teisė pažeistų trečiosios šalies teisę naudotis žymeniu, galinčiu susikirsti su prekių ženklu, naudotu dar iki paties prekių ženklo įregistravimo.

91. Galiausiai gerai pagalvojus priešingas aiškinimas neturėtų prasmės.

92. Iš tikrųjų nesant konflikto tarp dviejų žymenų, prekių ženklo savininkas negali įgyvendinti išimtinės teisės komercinio pavadinimo savininko atžvilgiu, todėl nėra jokios būtinybės taikant TRIPS sutarties 16 straipsnį numatyti specialią apsaugą komerciniu pavadinimui, kuri garantuojama kitose savarankiškose TRIPS sistemos nuostatose (žr. 108 punktą).

93. Todėl aš išdėstysiu keletą papildomų pamąstymų dėl šios teisės „ankstesnio“ bei „esamo“ pobūdžio, nes vykstant procesui iškilo nesutarimų dėl šių būdvardžių aiškinimo.

94. Kalbant apie terminą „ankstesnis“, Komisija pažymėjo, kad nagrinėjama nuostata būtų laikoma teisės taikymo laiko atžvilgiu taisykle, kuri saugotų iki TRIPS sutarties įsigaliojimo įgytas teises: tik jų atžvilgiu galima kalbėti apie „esamas ankstesnes teises“.

95. Priešingai, *Anheuser-Busch*, Suomijos vyriausybė ir *Budvar* siūlo kitokį TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies trečio sakinio aiškinimą. Pagal šį aiškinimą, kuris man atrodo įtikimesnis, „ankstesnė“ teisė, kurią nagrinėjama nuostata nori apsaugoti, turi būti nustatyta atsižvelgiant į prekių ženklo, dėl kurio kilo konfliktas, įregistravimą. Iš tikrųjų kalbama apie ankstesnių išimtinių teisių pirmenybės principą, kuris yra vienas iš prekių ženklų teisės ir bendras visos pramoninės nuosavybės teisės pagrindinis principas.

96. Kalbant apie būdvardį „esamas“, man atrodo, jog jis reiškia, kad ankstesnės teisės savininkas, norėdamas veiksmingai prieštauti ginčijančio jo teisę prekių ženklo savininko pretenzijoms, turi ja naudotis nenutrūkstamai, nes kitaip būtų saugoma ne „esama“ teisė, o leidžiama atkurti negaliojanti teisė.

97. Kita vertus, Komisijos pateiktas aiškinimas, pagal kurį trečias sakinytis yra pereinamoji nuostata, žvelgiant sistemaiškai man atrodo kritikuotinas, nes TRIPS sutarties pereinamosios nuostatos yra įtvirtintos 70 straipsnyje.

98. Be to, pagal Komisijos pasiūlytą aiškinimą TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies trečias sakinytis, gerai pažiūrėjus, yra nereikalingas TRIPS sutarties 70 straipsnio pakartojimas.

99. Iš tikrųjų TRIPS sutarties 16 straipsnyje numatyta „esamų ankstesnių teisių“ apsauga nereikalingai pakartotų PPO valstybių narių įsipareigojimus pagal 70 sutarties straipsnį saugoti „visą šalyje esantį šios Sutarties objektą, kuris tuo metu toje valstybėje narėje yra ginamas“.

100. Dar daugiau, jeigu laikysimės Komisijos aiškinimo, reikėtų paaiškinti, kaip TRIPS sutartis reglamentuoja dviejų teisių į prekių ženklą arba į žymenis, naudojamus kaip prekių ženklai, konflikto atvejus.

101. Jeigu 16 straipsnyje esanti nuoroda į „esamas ankstesnes teises“ nebūtų aiškinama, kaip aš siūlau, reikėtų pripažinti, kad prekių ženklų teisės komercinių aspektų tarptautinis reglamentavimas būtų akivaizdžiai nepilnas ir negalėtų pasiekti savo tikslo, t. y. pašalinti prekių judėjimo kliūtis, atsiradusias dėl skirtingų pramoninės nuosavybės apsaugos sistemų.

merciniu pavadinimui toje valstybėje, kur įregistruotas galintis susikirsti su šiuo komerciniu pavadinimu prekių ženklas, taikoma apsauga, numatyta TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies trečiame sakinyje „esamoms ankstesnėms teisėms“, atsižvelgiant į tai, kad pagal TRIPS sutarties 2 straipsnyje padarytą nuorodą į Paryžiaus konvencijos 8 straipsnį valstybės PPO narės privalo apsaugoti užsienio komercinį pavadinimą, neatsižvelgdamos į tai, ar jis yra įregistruotas, ar ne.

102. Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus pastebėjimus, į pirmą trečiojo klausimo dalį siūlau atsakyti taip: komercinis pavadinimas gali būti ankstesnė „esama“ teisė TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies trečiojo sakinio prasme, tik jeigu jis buvo naudojamas kaip prekių ženklas.

104. Nacionalinis teismas būtent klausia, ar siekiant gauti tokią apsaugą svarbiausia yra tai, kad komercinis pavadinimas būtų naudojamas prekyboje arba bent jau tam tikru mastu būtų žinomas valstybėje, kurioje kryptasi dėl jo apsaugos.

E — *Dėl trečiojo klausimo antros dalies*

103. Trečiojo klausimo antroje dalyje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, kokiomis sąlygomis nei įregistruotam, nei naudojant įtvirtintam ko-

105. *Anheuser-Busch* nuomone, TRIPS sutarties 2 straipsnyje esanti nuoroda į Paryžiaus konvenciją yra taikoma tik TRIPS sutarties II, III ir IV dalyse reglamentuojamomis sritimis, į kurias nepatenka komercinio pavadinimo apsauga. Darant prielaidą, kad buvo norėta, jog ši nuoroda apimtų taip pat ir nurodytą apsaugą, reikėtų konstatuoti, kad Paryžiaus konvencijos 8 straipsnis nereglamentuoja nei komercinio pavadinimo buvimo klausimo bei jo įgijimo naudojant, nei juo labiau ankstesnio santykio tarp komercinio pavadinimo ir teisės, su kuria jis susikerta; šiuos klausimus reglamentuoja nacionalinės teisės nuostatos.

106. Todėl Teisingumo Teismas nebūtų kompetentingas atsakyti į Suomijos teismo šioje trečiojo klausimo dalyje pateiktus klausimus.

107. Bet kuriuo atveju įmonė papildomai nurodo, kad pagal pramoninės nuosavybės teisėje, įskaitant ir komercinių pavadinimų sritį, bendrai pripažintą teritorialumo principą užsienio komercinio pavadinimo apsaugos Suomijoje sąlygos yra apibrėžiamos pagal nacionalinės teisės nuostatas. Taigi ir dėl šios priežasties Teisingumo Teismas neturėtų kompetencijos aiškinti atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas.

108. Nepritariu šiai nuomonei, nes manau, kad TRIPS sutarties 2 straipsnyje įtvirtinta nuoroda į Paryžiaus konvenciją, priešingai, leidžia daryti išvadą, jog komercinio pavadinimo apsauga patenka į TRIPS sutarties taikymo sritį.

109. Priminsiu, kad pats PPO apeliacinis komitetas aiškiai pripažino, jog TRIPS sutartis įpareigoja PPO valstybes nares taip pat saugoti komerciniu pavadinimus, nes šios sutarties 2 straipsnyje esanti nuoroda leidžia į TRIPS sistemą inkorporuoti Paryžiaus konvencijos 8 straipsnį³¹.

110. Tačiau reikia pripažinti, kad *Anheuser-Bush* pagrįstai kelią klausimą dėl Teisingumo Teismo kompetencijos aiškinti tarptautinį susitarimą, pavyzdžiui, TRIPS sutartį.

111. Nenagrinėdamas bendrų šio klausimo aspektų tik labai schematiškai priminsiu, jog Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad jis neturi kompetencijos aiškinti sutartinių tarptautinės teisės normų, kurios nepatenka į Bendrijos teisės sritį³². Be to, jis patikslino, kad jei Bendrija ir jos valstybės narės pasirašo

31 — PPO apeliacinis komitetas savo 2002 m. sausio 2 d. ataskaitoje byloje Jungtinės Amerikos valstijos — Skyrius 211 *Omnibus Appropriations Act 1998* (dok. Nr. WT/DS176/AB/R) nurodė: „<...> mes nepritariame Specialios grupės ataskaitos 8.41 dalyje pateiktai išvadai, pagal kurią komerciniams pavadinimams nėra taikoma TRIPS sutartis, ir konstatuojame, kad PPO narės pagal TRIPS sutartį yra įpareigtos užtikrinti komercinių pavadinimų apsaugą“ (žr. ataskaitos 341 punktą, prieinamą tinklalapyje www.wto.org).

32 — 1973 m. lapkričio 27 d. Sprendimas *Vandewegheir Verhelle* (130/73, Rink. p. 1329), pagal kurį „Teisingumo Teismas yra nekompetingas <...> priimti sprendimą dėl tarptautinės teisės nuostatų, įpareigojančių valstybes nares už Bendrijos teisės taikymo ribų, aiškinimo“ (2 punktas). Žr. tuo pačiu klausimu 1994 m. liepos 14 d. Sprendimą *Peralta* (C-379/92, Rink. p. I-3453, 16 ir 17 punktai).

mišrų susitarimą, kaip šios bylos atveju, Teisingumo Teismas jau yra kompetentingas aiškinti susitarimo nuostatas, kurios bent netiesiogiai susijusios su sritimis, kurias reguliuoja Bendrijos nuostatos³³.

112. Kadangi Bendrija nepriėmė teisės aktu komercinių pavadinimų apsaugos srityje³⁴, galima daryti išvadą, kad pagal 2 straipsnį į TRIPS sutartį įtrauktų ir su komercinio pavadinimo apsauga susijusių nuostatų, pirmiausia Paryžiaus konvencijos 8 straipsnio aiškinimas, nėra Teisingumo Teismo kompetencija.

113. Tačiau pažymėtina, kad, kaip aišku iš šios bylos faktų, komercinio pavadinimo savininkui suteikiamos apsaugos apimties išplėtimas taip pat gali netiesiogiai turėti įtakos ir nustatytai prekių ženklo savininko apsaugai, t. y. gali patekti į Bendrijos kompetencijai priklausančią sritį.

33 — Žr. minėto sprendimo *Dior ir kt.* 33–35 punktus: 33 punkte priminęs, kad „Bendrija ir jos valstybės narės pasirašė“ TRIPS sutartį „pagal savo pasidalijamąją kompetenciją“, Teisingumo Teismas pripažino, kad jis „yra kompetentingas apibrėžti įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė Bendrija, ir aiškinti atitinkamas TRIPS nuostatas“. Ši kompetencija, toliau nurodo Teisingumo Teismas, egzistuoja būtent tada, kai kalbama apie „išplaukiančių iš Bendrijos teisės aktų teisių patenkančių į TRIPS taikymo sritį, apsaugą“ (34 punktas), arba kai kalbama apie nuostatas, galinčias būti taikoma situacijoms, kurioms paprastai taikoma nacionalinė teisė, ir situacijoms, kurioms taikoma Bendrijos teisė, aiškinimą (35 punktas).

34 — 2002 m. lapkričio 21 d. Sprendimas *Robelco* (C-23/01, Rink. p. I-10913, 34 punktas).

114. Iš tikrųjų, kaip jau buvo paminėta atsakant į antrą klausimą ir trečio klausimo pirmą dalį, komercinio pavadinimo naudojimas, esant tam tikroms sąlygoms, gali sukelti konfliktą, ypač kai jis naudojamas *kaip prekių ženklas* – su įregistruoto prekių ženklo savininkui Bendrijos teisėje pripažinta išimtinė teise.

115. Iš tikrųjų, jei šio konflikto negalima išvengti *a priori*, negalima atmesti ir Teisingumo Teismo kompetencijos.

116. Siekdamas išsklaidyti visas abejones dėl šios kompetencijos buvimo ir jos ribų, manau, reikia taip performuluoti klausimą:

Ar Bendrijos teisės garantuojama prekių ženklo apsauga riboja apsaugą, kurią valstybės narės turi garantuoti komerciniu pavadinimui pagal atitinkamas Paryžiaus konvencijos nuostatas, pakartotas TRIPS sutarties 2 straipsnyje, kai komercinis pavadinimas naudojamas *kaip prekių ženklas*; ir kokiomis sąlygomis tokiam žymeniui gali būti taikoma TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies trečiame sakinyje „esamoms anksčiau teisėms“ numatyta apsauga?

117. Man atrodo akivaizdu, kad Paryžiaus konvencijos 8 straipsnyje garantuojama komercinio pavadinimo apsauga neturi mažinti TRIPS sutartyje ir Bendrijos teisėje įregistruoto prekių ženklo savininkui suteiktos apsaugos, kai šis komercinis pavadinimas naudojamas kaip prekių ženklas.

118. Iš tikrųjų šiuo atveju siekiama labiau apsaugoti ne teisę į komercinio pavadinimo apsaugą, kaip įmonės identifikavimo priemonę, o teisę naudoti komercinį pavadinimą kaip prekių skiriamąjį ženmenį, t. y. jį naudoti kaip prekių ženklą.

119. Jei taip yra iš tiesų, kriterijus, pagal kurį nustatoma pirmenybė tarp dviejų besikertančių teisių, turi būti nustatytas atsižvelgiant į galiojančias prekių ženklų srityje taisykles, ir ypač į TRIPS sutarties 16 straipsnyje nustatytą „ankstesnės teisės“ taisyklę (žr. 95 dalį), kuri yra pagrindinis kriterijus sprendžiant konfliktus tarp tą pačią funkciją atliekančių intelektualinės nuosavybės teisių.

120. Tačiau konkrečią šio kriterijaus taikymo tvarką, mano nuomone, reikia nustatyti ne vien atsižvelgiant į TRIPS sutarties 16 straipsnį, kuris tik pakartoja šį bendrą kriterijų jo

nepatikslindamas, o atsižvelgiant į Bendrijos priimtas derinimo nuostatas, pirmiausia į Direktyvos 89/104 4 straipsnį.

121. Ši nuostata, reglamentuodama „atsisakymą registruoti“ ir „negaliojimo pagrindus, susijusius su prieštaravimu ankstesnėms teisėms“, pateikia mus šioje byloje dominančių atvejų, kuriems esant trečiosios šalies ankstesnės teisės turi pirmenybę prieš įregistruoto prekių ženklo apsaugą.

122. Pagal direktyvos 4 straipsnį pirmenybė vienai iš dviejų besikertančių teisių teikiama atsižvelgiant į datą, nuo kurios šalyje, kur buvo kreiptasi dėl apsaugos, komercinį pavadinimą sudarantis žymuo gali būti laikomas „plačiai žinomu“ (4 straipsnio 2 dalies d punktu paremtas argumentas), arba atsižvelgiant į datą, kurią dėl nagrinėjamo žymens naudojimo „teisės į prekyboje naudojamą neregistruotą prekių ženklą arba į kitą žymenį buvo įgytos iki paraiškos registruoti vėlesnį prekių ženklą padavimo datos“ (4 straipsnio 4 dalies b punktas).

123. Iš bylos medžiagos neatrodo, kad *Budvar* komercinis pavadinimas buvo plačiai žinomas Suomijoje. Tačiau bet kuriuo atveju nacionalinis teismas turės priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

124. Vis dėlto kalbant apie teisių, susijusių su įmonės neįregistruotu prekių ženklu, įgijimą, įskaitant teises, susijusias su komercinio pavadinimo, kaip prekių ženklo, naudojimu, jį aiškiai reglamentuoja kiekvienos valstybės nacionalinės teisės sistema, nes, kaip tai aiškiai išplaukia iš direktyvos ketvirtos konstatuojamosios dalies, ji nesiekia derinti prekių ženklų, įgytų juos naudojant, apsaugos sąlygų. Taigi šiai teisei įgyti taikomos sąlygos ir jos įgijimo data yra nustatyta valstybių narių vidaus teisėje.

klausimo antrą dalį atsakyti taip: kai komercinis pavadinimas naudojamas kaip prekių ženklas, jo ir įregistruoto prekių ženklo konfliktas turi būti sprendžiamas remiantis ankstesnės teisės kriterijumi; ši ankstesnė teisė nustatoma atsižvelgiant į datą, nuo kurios šalyje, kur buvo kreiptasi dėl apsaugos, komercinį pavadinimą sudarantis žymuo gali būti laikomas „plačiai žinomu“, arba atsižvelgiant į datą, nuo kurios pagal nacionalinės teisės nustatytas sąlygas teisės į žymenį, kaip prekės ženklą, buvo įgytos jį naudojant.

125. Atsižvelgdamas į pirmiau pateiktas pastabas, siūlau į performuluotą trečiojo

IV — Išvada

126. Atsižvelgdamas į pirmiau pateiktas pastabas, siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į *Korkein oikeus* pateiktus prejudicinius klausimus:

„1. Esant konfliktui tarp prekių ženklo ir žymens, kuris, kaip teigiama, pažeidžia teisę į minėtą prekių ženklą, Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis), nuostatos taikomos sprendžiant

klausimą dėl vienos iš šių teisių teisinio pagrindo pirmenybės, net jei konfliktas kilo iki TRIPS sutarties įsigaliojimo datos, su sąlyga, kad tariamas pažeidimas tęsiasi po Sutarties įsigaliojimo Bendrijoje ir jos valstybėse narėse.

2. Komercinis pavadinimas gali būti laikomas „žymeniu“, susikertančiu su įregistruotu prekių ženklu, ir jo naudojimą pagal TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalį bei 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalį gali uždrausti pastarojo savininkas, jei šis komercinis pavadinimas buvo naudojamas prekių ženkliui būdingai funkcijai atlikti – sukurti ryšį tarp produkto ir jį gaminančios (arba platinančios) įmonės, ir jeigu jis gali suklaidinti vartotojus, trukdydamas šiems lengvai suprasti, kam priklauso atitinkami produktai – komercinio pavadinimo savininkui ar įregistruoto prekių ženklo savininkui. Galimybė supainioti preziumuojama, jei žymenys ir prekės yra tapatūs, priešingu atveju nacionalinis teismas turi visapusiškai įvertinti konkrečią situaciją.

3. Komercinis pavadinimas gali būti ankstesnė „esama“ teisė TRIPS sutarties 16 straipsnio 1 dalies trečio sakinio prasme, tik jeigu jis buvo naudojamas kaip prekių ženklas.

4. Šiuo atveju konfliktas tarp komercinio pavadinimo ir įregistruoto prekių ženklo turi būti sprendžiamas remiantis ankstesnės teisės kriterijumi; ši ankstesnė teisė nustatoma atsižvelgiant į datą, nuo kurios šalyje, kur buvo kreiptasi dėl apsaugos, komercinį pavadinimą sudarantis žymuo gali būti laikomas „plačiai žinomu“, arba atsižvelgiant į datą, nuo kurios pagal nacionalinės teisės nustatytas sąlygas teisės į žymenį, kaip prekės ženklą, buvo įgytos jį naudojant.“