

## OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

ANTONIA TIZZANA

przedstawiona w dniu 29 czerwca 2004 r.<sup>1</sup>

1. Niniejsza sprawa wywodzi się z fińskiego odłamu długotrwałego sporu, jaki toczył się w wielu krajach, między czeskim browarem Budějovický Budvar<sup>2</sup> (zwanym dalej „browarem Budvar” lub w skrócie „Budvarem”) z siedzibą w mieście České Budějovice (Czeski Budweis)<sup>3</sup> (Republika Czeska) a amerykańską spółką Anheuser-Busch, Inc.<sup>4</sup> (zwaną dalej „Anheuser-Busch”), dotyczącego prawa posługiwania się terminami „Bud”, „Budweiser” i terminami pochodnymi w sprzedaży piwa tych browarów.

2. W związku z tym zwrócono się do Trybunału o ustalenie, jaki system prawny znajduje zasadniczo zastosowanie w przypadku używania, mogącego pozostać w konflikcie, zarejestrowanego znaku towarowego i firmy, w szczególności w świetle Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwanego dalej „Porozumieniem TRIPS”)<sup>5</sup>.

## I — Ramy prawne

1 — Język oryginału: włoski.

2 — Którego kompletna firma brzmi „Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale”, co oznacza „Browar Bud z Budweis, przedsiębiorstwo państwowe”. Obecny browar jest wynikiem połączenia przedsiębiorstwa „Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus” założonego w Budweis w 1795 r. z przedsiębiorstwem „Český akciový pivovar v ě. Budějovicích”, zwanym również „Budweis Tschechische Aktien-Brauerei” założonego również w Budweis w 1895 r. W wyniku upaństwowienia w 1948 r. te dwa przedsiębiorstwa zostały połączone w jedno przedsiębiorstwo państwowe „Jihočeské pivovary”, z którego w 1966 r. powstało obecne przedsiębiorstwo.

3 — Zwanym dalej „Budweisem”. W mieście Budweis od XVI w. rozwija się przemysł piwowarski.

4 — Z siedzibą w Saint Louis, Missouri (Stany Zjednoczone Ameryki). Od 1876 r. browar Bavarian Brewery, przekształcony następnie w Anheuser-Busch sprzedawał na lokalnym rynku piwo pod nazwą „Budweiser”, a następnie także pod skróconą nazwą „Bud”. Utrzymuje się, że w 1911 r. Anheuser-Busch uzyskał w końcu od browarów działających w Budweis pozwolenie na używanie oznaczenia na rynkach pozaeuropejskich. W 1939 r. Anheuser-Busch uzyskał od browarów czeskich wyłączne prawo używania oznaczenia „Budweiser” na rynku amerykańskim. Po drugiej wojnie światowej Anheuser-Busch rozpoczął eksport własnego piwa również do Europy (zob. w tej kwestii postanowienie austriackiego Oberster Gerichtshof z dnia 1 lutego 2002 r., 4 Ob 13/00s., jak też postanowienia szwajcarskiego sądu federalnego z dnia 15 lutego 1999 r. BGE 125 III, str. 193).

## A — Prawo międzynarodowe

3. Artykuł 8 konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (zwanej dalej „kon-

5 — Porozumienie to zawarte jest w załączniku IC do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, zatwierdzonego w imieniu Wspólnoty Europejskiej w decyzji Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 336, str. 1).

wencją paryską”)<sup>6</sup> stanowi, że „nazwa handlowa<sup>7</sup> będzie chroniona we wszystkich Państwach będących członkami Związku bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji, niezależnie od tego czy stanowi ona, czy nie stanowi części znaku towarowego”.

4. Artykuł 2 Porozumienia TRIPS zawiera odesłanie do przepisów materialnych konwencji paryskiej, w tym jej art. 8. Ten ostatni przepis został włączony do uregulowań Światowej Organizacji Handlu (zwanej dalej „WTO”)<sup>8</sup>.

5. Pośród materialnych przepisów Porozumienia TRIPS istotny w tej sprawie art. 16 ust. 1 stanowi:

„Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego będzie miał wyłączne prawo powstrzymywania wszelkich osób trzecich od używania w działalności handlowej bez jego zgody identycznych lub podobnych oznaczeń dla towarów lub usług identycznych lub podobnych do tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, gdy takie ich użycie mogłoby stwarzać prawdopodobieństwo

pomyłki. W przypadku użycia identycznego oznaczenia dla identycznych towarów lub usług prawdopodobieństwo pomyłki będzie domniemane. Określone powyżej prawa nie będą naruszały praw istniejących wcześniej<sup>9</sup> ani nie będą miały wpływu na możliwość przyznawania przez członków praw na podstawie używania znaku”.

6. Artykuł 70 Porozumienia TRIPS w następujący sposób określa czasowy zakres obowiązywania:

„1. Niniejsze Porozumienie nie stwarza zobowiązań w stosunku do działań, które miały miejsce przed datą wprowadzenia Porozumienia przez członka, którego dotyczyły.

2. Jeżeli w niniejszym Porozumieniu nie postanowiono inaczej, niniejsze Porozumienie stwarza zobowiązania w stosunku do wszystkich przedmiotów istniejących w dniu wprowadzenia niniejszego Porozumienia przez członka, którego dotyczy i na terytorium którego są chronione w tej dacie lub które spełniają bądź spełnią w najbliższym czasie kryteria ochrony zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia [...]”.

6 — Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej podpisana w dniu 20 marca 1883 r. Ten akt prawny był wielokrotnie zmieniany, ostatnio w Sztokholmie aktem z dnia 14 lipca 1967 r. Wszystkie Państwa Członkowskie są stronami konwencji w zmienionym brzmieniu. Konwencja paryska została sporządzona jedynie w języku francuskim.

7 — Przepis dotyczy jedynie włoskiej wersji językowej opinii.

8 — Przepis ten stanowi: „1. W zakresie części II, III i IV niniejszego Porozumienia Członkowie zastosują się do wymogów artykułów 1–12 i 19 konwencji paryskiej (1967)”.

9 — Tak jest w trzech oryginalnych wersjach językowych Porozumienia TRIPS: francuskiej „aucun droit antérieur existant”; angielskiej „any existing prior rights”; hiszpańskiej „ninguno de los derechos existentes con anterioridad”. W innych wersjach językowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym, jak np. w wersji włoskiej, przymiotnik „wcześniejsze” został pominięty.

7. Porozumienie TRIPS, tak jak Porozumienie WTO, do którego stanowi ono załącznik, weszło w życie w dniu 1 stycznia 1995 r., niemniej zgodnie z art. 65 ust. 1 Porozumienia TRIPS Członkowie nie byli zobowiązani do stosowania postanowień tego porozumienia przed upływem okresu jednego roku od jego wejścia w życie.

10. Zgodnie z art. 4 ust. 2:

„[W] rozumieniu ust. 1 »wcześniejsze znaki« towarowe oznaczają [...]:

## B — Prawo wspólnotowe

8. W celu uregulowania dziedziny odnoszącej się do handlowych znaków towarowych Wspólnota przyjęła w omawianym tutaj kontekście dyrektywę 89/104/EWG (zwaną dalej „dyrektywą 89/104” lub „dyrektywą”)<sup>10</sup>, która „w pełnej zgodności [...] z przepisami konwencji paryskiej”<sup>11</sup> dokonuje zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w niektórych aspektach tej dziedziny, bez podejmowania procesu zbliżenia w pełnym zakresie.

d) znaki towarowe, które w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego lub, w odpowiednim przypadku, w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia znaku towarowego, są powszechnie znane w Państwie Członkowskim w znaczeniu, w jakim wyrażenie »powszechnie znane« jest używane w art. 6bis konwencji paryskiej”.

9. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy:

„Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli [...] jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym”.

11. Artykuł 4 ust. 4 lit. b) stanowi, że każde Państwo Członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się znak już zarejestrowany, jeżeli „prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie zostały nabyte przed datą złożenia wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego lub datą pierwszeństwa podniesionego we wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego, oraz w jakim niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego”.

<sup>10</sup> — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

<sup>11</sup> — Motyw ostatni.

12. W omawianym tutaj kontekście art. 5 ust. 1 stanowi, że:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

13. Zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy w szczególności można zabronić umieszczania oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach.

14. Artykuł 5 ust. 5 dodaje, że ustępy poprzednie „nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w Państwach Członkowskich, dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego”.

### C — Prawo krajowe

15. W myśl art. 2 ust. 1 toiminimilaki (fińskiej ustawy dotyczącej nazw handlowych, zwanej dalej „toiminimilaki”) <sup>12</sup> prawo do wyłącznego używania nazwy handlowej uzyskuje się na podstawie rejestracji owej nazwy lub „jej utwierdzenia w wyniku używania”, tj. w sytuacji gdy nazwa handlowa jest powszechnie znana w kręgach, które obejmuje działalność gospodarcza przedsiębiorcy używającego tej nazwy.

16. Artykuł 3 ust. 2 toiminimilaki stanowi, że wyłączone prawo nabyte w wyniku używania przyznaje jego właścicielowi prawo zakazania wszystkim innym podmiotom gospodarczym używania nazwy handlowej, która stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w wyniku podobieństwa z jej nazwą.

12 — Ustawa nr 128/79 z dnia 2 lutego 1979 r. dotycząca nazw handlowych.

17. W rozumieniu art. 3 ust. 1 *tavaramerkkilaki* (fińskiej ustawy dotyczącej znaków towarowych, zwanej dalej „*tavaramerkkilaki*”) <sup>13</sup> każdy ma prawo do używania w obrocie nazwy handlowej jako oznaczenia odróżniającego jego towary, jeżeli takie użycie nie stwarza prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa do chronionego znaku towarowego.

18. W myśl art. 4 ust. 1 *tavaramerkkilaki* właściciel wyłącznego prawa do umieszczenia odróżniającego oznaczenia na towarach może zakazać wszelkim osobom używania w obrocie handlowym wzmianek mogących wprowadzić w błąd wskutek podobieństwa do chronionego znaku towarowego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wyłącznie wówczas, gdy obydwa oznaczenia używane są dla oznaczenia podobnych lub identycznych towarów.

19. Jeżeli więcej niż jedna osoba powołuje się na wyłączne prawo do umieszczenia na swych towarach oznaczeń mogących wprowadzić w błąd, art. 7 *tavaramerkkilaki* rozstrzyga konflikt między dwoma prawami, przyznając pierwszeństwo właścicielowi wcześniejszego oznaczenia, pod warunkiem że prawo, na które się powołuje, nie zostało utracone wskutek np. nieużywania go przez właściciela.

20. Podobnie art. 6 ust. 1 *toiminimilaki* stanowi, że w przypadku konieczności rozstrzygnięcia sporu dotyczącego nazw handlowych mogących wprowadzić w błąd, pierwszeństwo przyznane zostaje tej nazwie, dla której można wskazać wcześniejszą podstawę prawną.

21. W odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa między znakiem towarowym i nazwą handlową art. 14 ust. 1 pkt 6 *tavaramerkkilaki* stanowi, że przedmiotem rejestracji nie mogą być późniejsze znaki towarowe stwarzające prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa do wcześniejszej nazwy handlowej.

22. W podobny sposób art. 10 pkt 4 *toiminimilaki* stanowi, że nie można zawrzeć w nazwie handlowej jakichkolwiek elementów stwarzających prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w szczególności w odniesieniu do znaków towarowych innych podmiotów gospodarczych.

23. Jak wynika to w końcu z postanowienia odsyłającego, fińskie orzecznictwo objęło ochroną przysługującą nazwom handlowym na mocy art. 8 konwencji paryskiej także nazwy handlowe zarejestrowane w innym państwie, które podpisało tę konwencję, pod warunkiem że „uderzający” element nazwy handlowej był przynajmniej w pewnym stopniu znany w zainteresowanych kręgach zawodowych w Finlandii <sup>14</sup>.

13 — Ustawa nr 7/1964 z dnia 10 stycznia 1964 r. dotycząca znaków towarowych.

14 — Postanowienie odsyłające Korkein oikeus KKO 1994.23.

## II — Okoliczności faktyczne i przebieg postępowania

24. W dniu 1 lutego 1967 r. browar Budvar wpisał swoją nazwę handlową do czechosłowackiego rejestru handlowego wraz ze złożoną wskazówką składającą się ze wmianki „Budějovický Budvar” oraz „Budweiser Budvar”, co oznacza „»browar Bud«<sup>15</sup> z Budweis”, po której następowało określenie formy prawnej przedsiębiorstwa zarówno w języku czeskim („národní podnik”), jak też w języku francuskim („Entreprise Nationale”) i w języku angielskim („National Corporation”) <sup>16</sup>.

25. Ponadto browar Budvar był w Finlandii właścicielem znaków towarowych piwa „Budvar” i „Budweiser Budvar”, zarejestrowanych odpowiednio w dniach 21 maja 1962 r. i 13 listopada 1972 r. Niemniej w wyroku z dnia 5 kwietnia 1982 r., potwierdzonym w wyroku z dnia 28 grudnia 1984 r. sądy fińskie orzekły wygaśnięcie prawa do tych znaków towarowych z powodu ich nieużywania.

26. W następstwie tego, w okresie między dniem 5 czerwca 1985 r. a 5 sierpnia 1992 r., konkurencyjny browar Anheuser-Busch dokonał w Finlandii rejestracji znaków towarowych „Budweiser”, „Bud”, „Bud Light” oraz „Budweiser King of the Beers”, które wszystkie odnosiły się do piwa.

27. W dniu 11 października 1996 r. Anheuser-Busch skierował pozew do Helsingin käräjäoikeus (sądu pierwszej instancji w Helsinkach), wnosząc o zakazanie browarowi Budvar używania znaków towarowych „Budějovický Budvar”, „Budweiser Budvar”, „Budweiser”, „Budweis”, „Budvar”, „Bud” oraz „Budweiser Budbräu” — oznaczeń, które Budvar umieszczał zazwyczaj na opakowaniach piwa produkowanego i sprzedawanego w Finlandii, i domagając się jednocześnie zasądzenia od czeskiego browaru odszkodowania. Zdaniem Anheuser-Busch, oznaczenia używane przez Budvara stwarzały prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa do znaków towarowych zarejestrowanych przez niego w Finlandii.

28. Anheuser-Busch domagał się ponadto zakazania Budvarowi — pod karą grzywny wymierzonej w trybie toiminimilaki — używania w Finlandii nazw handlowych „Budějovický Budvar; národní podnik”, „Budweiser Budvar”, „Budweiser Budvar, national enterprise”, „Budweiser Budvar, Entreprise Nationale” oraz „Budweiser Budvar, National Corporation”, jak też wszelkich innych podobnych określeń, stwarzających prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa do jego własnych zarejestrowanych znaków towarowych.

29. Na swą obronę Budvar podniósł, że oznaczenia używane przez niego w Finlandii nie stwarzają prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa do znaków towarowych Anheuser-Busch. Co więcej, rejestracja jego nazwy handlowej w kraju pochodzenia przyznaje

15 — „Budvar” w języku czeskim.

16 — Zobacz również przypis 2 powyżej.

mu w Finlandii wcześniejsze prawo do oznaczenia „Budweiser Budvar”, które podlega ochronie na mocy art. 8 konwencji paryskiej.

30. Wyrokiem z dnia 1 października 1998 r. Helsingin käräjäoikeus stwierdził, że oznaczenie „Budějovický Budvar”, używane w dominujący sposób na etykietach spółki w charakterze handlowego znaku towarowego, różni się od znaków zarejestrowanych przez Anheuser-Busch, w związku z czym rodzaje piwa opatrzone omawianymi oznaczeniami i znakami towarowymi nie są objęte prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd.

31. Sąd ten orzekł ponadto, iż oznaczenie „BREWED AND BOTTLED BY BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE”, znajdujące się na etykietach poniżej wspomnianego dominującego oznaczenia, drukowane znacznie mniejszą czcionką, nie jest używane w charakterze znaku towarowego, lecz jedynie jako informacja dotycząca nazwy handlowej czeskich browarów.

32. Käräjäoikeus uznał zatem, że Budvar ma prawo do używania swojej nazwy handlowej w języku angielskim, zarejestrowanej tym samym jako taka w oparciu o art. 8 konwencji paryskiej, stwierdzając, że zgodnie z zeznaniami świadków nazwa ta była w pewnym zakresie znana w zainteresowanych kręgach zawodowych związanych z działalnością Anheuser-Busch w chwili rejestracji przez nią własnych znaków towarowych.

33. W postępowaniu odwoławczym Helsingin hovioikeus (sąd apelacyjny w Helsinkach) w wyroku z dnia 27 czerwca 2000 r. orzekł, iż wspomniane zeznania świadków nie były wystarczające dla wykazania, iż angielska wersja nazwy handlowej browarów Budvar była wystarczająco znana w Finlandii i w konsekwencji uchylił wyrok sądu pierwszej instancji w części odnoszącej się do ochrony przyznanej Budvarowi na mocy art. 8 konwencji paryskiej.

34. Zarówno Anheuser-Busch, jak i Budvar wniosły kasację od wyroku sądu apelacyjnego do Korkein oikeus (sąd najwyższy), podnosząc argumenty analogiczne do argumentów przedstawionych w postępowaniu w pierwszej instancji.

35. Korkein oikeus, do którego skierowano sprawę, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy w przypadku zaistnienia konfliktu między znakiem towarowym a oznaczeniem, któremu zarzuca się, iż narusza on prawa do tego znaku, gdy konflikt ten powstał przed wejściem w życie Porozumienia TRIPS, należy stosować przepisy tego porozumienia celem ustalenia, które z dwóch praw ma wcześniejsze podstawy prawne, jeśli

ustalono, że zarzucane naruszenie praw do znaku towarowego miało miejsce w okresie wykraczającym poza ramy czasowe wyznaczone datą stosowania Porozumienia TRIPS we Wspólnocie i w Państwach Członkowskich?

2) W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie odpowiedzi twierdzącej:

a) czy nazwa handlowa spółki może być uważana również za oznaczenie dla towarów lub usług w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS?

b) w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie zadane w pkt a) drugiego pytania: w jakich warunkach nazwa handlowa może być uważana za oznaczenie dla towarów lub usług w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS?

3) W przypadku udzielenia na pytanie postawione w pkt a) drugiego pytania odpowiedzi twierdzącej:

a) jak należy interpretować odniesienie do praw istniejących wcześniej, zawarte w art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS? Czy można uznać, iż prawo dotyczące nazwy handlowej jest również pra-

wem istniejącym wcześniej w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie?

b) w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie zadane w pkt a): jak należy interpretować powyższe odniesienie do prawa istniejącego wcześniej, znajdujące się w art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS, w przypadku nazwy handlowej, która nie jest ani zarejestrowana, ani nie jest utwierdzona w wyniku używania w państwie, w którym zarejestrowany jest znak towarowy i w którym żąda się ochrony spornej nazwy handlowej, mając na uwadze fakt, iż na mocy art. 8 konwencji paryskiej istnieje obowiązek ochrony nazwy handlowej bez względu na jej rejestrację oraz iż zdaniem Stałego Organu Apelacyjnego WTO odesłanie do art. 2 ust. 1 Porozumienia TRIPS zawarte w art. 8 konwencji paryskiej oznacza, iż stosując przedmiotowe porozumienie członkowie WTO mają obowiązek udzielania ochrony nazw handlowych na podstawie tego przepisu? Czy dla potrzeb stosowania art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS, w przypadku gdy chodzi o dokonanie oceny, czy nazwa handlowa posiada wcześniejsze podstawy prawne w stosunku do podstaw prawnych znaku towarowego, można uważać za decydujący:

i) fakt, że w państwie, w którym znak towarowy jest zarejestro-

wany i w którym żąda się jego ochrony, nazwa handlowa, przynajmniej w pewnym zakresie, była znana w zainteresowanych kręgach zawodowych danego państwa przed dniem, w którym został złożony wniosek o rejestrację znaku towarowego;

przed sądem krajowym, rząd fiński, jak też Komisja przedstawiły uwagi pisemne oraz uwagi ustne.

### III — Analiza prawna

czy też:

#### A — Wprowadzenie

ii) że w stosunkach handlowych dotyczących państwa, w którym znak towarowy jest zarejestrowany i w którym żąda się jego ochrony, nazwa handlowa była używana przed dniem, w którym został złożony wniosek o rejestrację znaku towarowego

37. Należy na wstępie zaznaczyć, że Anheuser-Busch podniósł zarzut niedopuszczalności całego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, twierdząc, że ani Porozumienie TRIPS, ani prawo wspólnotowe nie znajdują w tym przypadku zastosowania, ponieważ niniejszy spór powstał przed wejściem w życie tego porozumienia i przed przystąpieniem Finlandii do Wspólnoty. Ponadto, zdaniem Anheuser-Busch, spór ten nie należy do przedmiotowego zakresu zastosowania przepisów ujednoczonych na poziomie WTO i na poziomie wspólnotowym.

czy też:

iii) jakikolwiek inny czynnik, który pozwalałby na ustalenie, czy nazwa handlowa powinna być uważana za objętą prawem istniejącym wcześniej w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS?”.

38. Zarzut podniesiony przez Anheuser-Busch nie może jednak zostać rozpatrzony bez rozstrzygnięcia jednocześnie merytorycznych aspektów związanych odpowiednio z pierwszym pytaniem — jeśli chodzi o zastosowanie *ratione temporis* odpowiednich przepisów — oraz pytaniem trzecim w odniesieniu do zastosowania *ratione materiae*. Nie uważam zatem, aby należało dokonać osobnej oceny problemu dopusz-

36. W trakcie postępowania toczącego się przed Trybunałem strony postępowania

czalności, lecz rozważę go raczej łącznie z merytorycznym aspektem pytań prejudycjalnych.

*B — W przedmiocie pytania pierwszego*

39. W pierwszym pytaniu sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy Porozumienie TRIPS znajduje zastosowanie w sporze dotyczącym konfliktu między znakiem towarowym a oznaczeniem, które może naruszać prawo do tego znaku, gdy konflikt ten powstał przed wejściem w życie tego porozumienia, ale trwa nadal po tym dniu.

40. W związku z tym należy przede wszystkim zauważyć, że wbrew temu, co twierdzi Anheuser-Busch, Porozumienie TRIPS z pewnością znajduje zastosowanie *ratione temporis* w odniesieniu do omawianego stanu faktycznego.

41. Jak słusznie bowiem zauważyły browar Budvar i Komisja, sąd krajowy ma w niniejszej sprawie zająć stanowisko w kwestii utrzymywanego naruszenia prawa do znaków towarowych, które nastąpiło pod koniec 1995 r. i które trwa nadal. Chodzi zatem o przedłużające się działanie, obejmujące okres po wejściu w życie Porozumienia TRIPS.

42. Ponadto pozew w tym przypadku został wniesiony w dniu 11 października 1996 r., a zatem w dniu, w którym porozumienie to w pełni obowiązywało w Finlandii, jak i w pozostałej części Wspólnoty.

43. Otóż, jak stwierdził Trybunał w wyroku w sprawie Schieving-Nijstad i in.<sup>17</sup>, Porozumienie TRIPS znajduje zastosowanie nawet w przypadku sporów powstałych w oparciu o zdarzenia poprzedzające jego wejście w życie „o ile naruszenie praw własności intelektualnej trwa nadal w dniu, w którym przepisy Porozumienia TRIPS stały się obowiązujące we Wspólnocie i w Państwach Członkowskich”<sup>18</sup>.

44. Skoro odnosi się to do sytuacji, gdy — jak w sprawie Schieving-Nijstad i in. — Porozumienie TRIPS zaczęło obowiązywać w danym Państwie Członkowskim „w dniu, w którym sąd pierwszej instancji rozpoczął rozpatrywanie sprawy, ale jeszcze przed wydaniem orzeczenia”<sup>19</sup>, to porozumienie to znajdzie a fortiori zastosowanie w sprawie wniesionej do sądu krajowego po dniu jego wejścia w życie, tak jak ma to miejsce w rozpatrywanym przypadku.

45. Wniosek ten jest zresztą w pełni zgodny z orzecznictwem Organu Apelacyjnego

17 — Wyrok z dnia 13 września 2001 r. w sprawie C-89/99, Rec. str. I-5851.

18 — *Ibidem*, pkt 50.

19 — *Ibidem*.

WTO dotyczącym art. 70 Porozumienia TRIPS, na mocy którego porozumienie nie stwarza zobowiązań w zakresie działań, które miały miejsce przed datą jego wprowadzenia.

wyznaczone datą stosowania Porozumienia TRIPS we Wspólnocie i w Państwach Członkowskich.

46. Jak stwierdził bowiem Organ Apelacyjny, art. 70 ust. 1 Porozumienia TRIPS „wywołuje jedynie ten skutek, że wyklucza on zobowiązania w zakresie »działań, które miały miejsce« przed datą wprowadzenia Porozumienia TRIPS, nie wyklucza natomiast praw i zobowiązań dotyczących sytuacji, które trwały po tej dacie. Wręcz przeciwnie, »istniejące przedmioty [...] które są chronione« bez wątplenia stanowią sytuację trwającą po tej dacie”<sup>20</sup>, do której Porozumienie TRIPS w pełni znajduje zastosowanie zgodnie z art. 70 ust. 2.

47. Proponuję zatem odpowiedzieć na pierwsze pytanie przedłożone przez sąd krajowy, że w przypadku konfliktu między znakiem towarowym a oznaczeniem, któremu zarzuca się, iż narusza prawa do tego znaku, przepisy Porozumienia TRIPS znajdują zastosowanie w kwestii pierwszeństwa podstawy prawnej jednego z tych praw, nawet jeśli konflikt powstał przed wejściem w życie porozumienia, pod warunkiem że podnoszone naruszenie miało miejsce w okresie wykraczającym poza ramy czasowe

### C — W przedmiocie pytania drugiego

48. W drugim pytaniu sąd a quo pragnie w istocie ustalić, czy i na jakich warunkach nazwa handlowa może być uznana w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS za oznaczenie pozostające w konflikcie z zarejestrowanym znakiem towarowym, tak aby właściciel tego znaku mógł zakazać jego używania.

49. Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy przedstawili uwagi, przyznali, że — nawet jeśli w sposób abstrakcyjny ochrona znaku towarowego i ochrona nazwy handlowej oddziałują na dwóch różnych i niepozostających w sprzeczności płaszczyznach — oznaczenie chronione jako nazwa handlowa może, w pewnych warunkach, wejść z zarejestrowanym znakiem towarowym w konflikt w rozumieniu przywołanego powyżej przepisu.

50. Sporna kwestia dotyczy jednak określenia tych warunków.

20 — Sprawozdanie Organu Apelacyjnego z dnia 18 września 2000 r. w sprawie Kanada — okres trwania ochrony przyznanej przez patent, WT/DS170/AB/R, dostępne na stronie [www.wto.org](http://www.wto.org), pkt 69.

51. W związku z tym Anheuser-Busch w oparciu o treść art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS twierdzi, że właściciel znaku towarowego może w każdej sytuacji zakazać osobie trzeciej używania nazwy handlowej złożonej z oznaczenia identycznego lub podobnego do jego znaku, pod warunkiem że osoba ta używa tego oznaczenia „w obrocie handlowym”.

52. Browar Budvar i rząd fiński są natomiast zdania, że konieczne jest ustalenie, czy nazwa handlowa jest w praktyce używana w celach odmiennych od podstawowej funkcji nazwy, a w szczególności w celu odróżnienia towarów właściciela nazwy od towarów innego podmiotu gospodarczego, stwarzając tym samym *in concreto* prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa ze znakiem towarowym zarejestrowanym przez ten podmiot gospodarczy dla identycznych towarów. Jak podkreśla w szczególności rząd fiński, dokonanie takiego ustalenia należy zasadniczo do sądu krajowego.

53. Wreszcie, zdaniem Komisji, konflikt ten może zostać rozstrzygnięty poprzez zastosowanie przepisów regulujących konflikty między znakami towarowymi.

54. Ze swej strony mogą jedynie zgodzić się z interwenientami, którzy twierdzą, że z ogólnego punktu widzenia nazwa handlowa służy do identyfikacji przedsiębiorstwa, podczas gdy znak towarowy odróżnia określone towary od innych towarów tego samego

rodzaju. Co do zasady nie istnieje zatem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do oznaczenia używanego jako znak towarowy i oznaczenia używanego w charakterze nazwy handlowej.

55. Nie wyklucza to jednak, że to samo oznaczenie, używane przede wszystkim w celu identyfikacji przedsiębiorstwa, zostanie użyte w celu spełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest stworzenie związku między towarem i wytwarzającym (lub rozprowadzającym) go przedsiębiorstwem i „zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towarów”<sup>21</sup>.

56. Jest bowiem całkowicie możliwe, że odróżniające oznaczenia, odgrywające co do zasady odmienne role, są następnie *in concreto* używane w tym samym celu, stwarzając tym samym prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

57. W takich przypadkach, jak zostało to wykazane, art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze przyznaje właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego „wyłączne prawo powstrzymywania wszelkich osób trzecich od używania w działalności handlowej [...]”

21 — Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 52.

identycznych lub podobnych oznaczeń dla towarów lub usług identycznych lub podobnych do tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany” (art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS).

58. Używanie oznaczenia w *charakterze znaku towarowego* stanowi w związku z tym warunek sine qua non wystąpienia konfliktu między tym oznaczeniem i zarejestrowanym znakiem towarowym, a w rezultacie warunek skorzystania przez właściciela zarejestrowanego znaku z wyłącznego prawa przeciwko takiemu użyciu.

59. Nie jest to jednak wystarczający warunek wystąpienia takiego konfliktu między dwoma oznaczeniami, przynajmniej w sytuacji gdy są one jedynie podobne, a nie dokładnie identyczne.

60. Jak wynika to również z brzmienia omawianego przepisu, jeżeli zostanie wykazane, że funkcje obydwu oznaczeń są zbieżne, należy następnie ustalić, czy użycie in concreto oznaczenia przez jego właściciela „stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd” w odniesieniu do zarejestrowanego znaku towarowego.

61. Jedynie w przypadku twierdzącej odpowiedzi na tak postawione pytanie można uznać, że mamy do czynienia z „oznaczeniem” odróżniającym towary lub usługi, pozostającym w konflikcie z zarejestrowanym znakiem towarowym, oraz że można zakazać jego używania w zastosowaniu art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS.

62. Wniosuję zatem z tego, że na mocy art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS nazwa handlowa może być uznana za „oznaczenie” pozostające w konflikcie z zarejestrowanym znakiem towarowym, jeżeli oznaczenie to używane jest w funkcji właściwej dla znaku towarowego, w celu stworzenia związku między towarem a wytwarzającym (lub rozprowadzającym) go przedsiębiorstwem i gdy stwarza ono, w związku z tym prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd, uniemożliwiając im zrozumienie z łatwością, czy dane towary pochodzą od właściciela nazwy handlowej czy też właściciela zarejestrowanego znaku towarowego.

63. Dotyczy to wykładni art. 16 Porozumienia TRIPS. Tym niemniej dla udzielenia sądowi krajowemu pomocnej odpowiedzi należy zbadać również zgodność proponowanego rozwiązania z odpowiednimi w tym przypadku przepisami prawa wspólnotowego.

64. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, również w odniesieniu do ochrony

znaków towarowych krajowe porządki prawne mają być zgodne nie tylko ze zobowiązaniami, które na płaszczyźnie międzynarodowej wynikają z przystąpienia Państw Członkowskich i Wspólnoty do Porozumienia TRIPS, ale także, i przede wszystkim, ze zobowiązaniami wynikającymi z prawa wspólnotowego. Tym bardziej że, jak zostało to wykazane, istnieją w tej dziedzinie specjalne, zharmonizowane przepisy, zawarte w przywołanej powyżej dyrektywie 89/104 (zob. pkt 8 powyżej).

65. Bez dokonywania zatem szczegółowej analizy problematyki prawnej związanej z uczestnictwem Wspólnoty w WTO na potrzeby niniejszego postępowania wystarczy przypomnieć, że jak wyjaśnił to Organ Apelacyjny WTO, art. 16 Porozumienia TRIPS przyznaje właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego „minimalny zakres »wyłącznych praw« uznany na płaszczyźnie międzynarodowej”, jaki wszystkie Państwa Członkowskie WTO mają obowiązek zagwarantować w ustawodawstwie krajowym<sup>22</sup>.

66. Dla poprawnego określenia zasady prawa znajdującego zastosowanie w przypadku konfliktu między nazwą handlową używaną w charakterze znaku towarowego a zarejestrowanym znakiem towarowym należy ustalić również, czy i w jaki sposób

„minimalny” zakres ochrony przewidziany w Porozumieniu TRIPS znajduje swój odpowiednik w prawie wspólnotowym.

67. W tym celu, biorąc pod uwagę, że użycie oznaczenia w charakterze znaku towarowego stanowi pierwszy z warunków zaistnienia konfliktu między tym oznaczeniem a zarejestrowanym znakiem towarowym (zob. pkt 58 powyżej), należy przede wszystkim przypomnieć, w jaki sposób Trybunał określił funkcję znaku towarowego w obrębie prawa wspólnotowego.

68. Chciałbym w związku z tym przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonej znakiem towarowym, pozwalając mu na odróżnienie, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie”<sup>23</sup>. Trybunał przypominał, że „[znak towarowy] musi stanowić gwarancję, iż wszystkie towary i usługi nim oznaczone zostały wytworzone lub dostarczone pod nadzorem jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość”<sup>24</sup>.

23 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 48.

24 — Ibidem, zob. również wyroki z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7 oraz z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 30.

22 — Sprawozdanie Organu Apelacyjnego WTO z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie Stany Zjednoczone — artykuł 211 ogólnej ustawy w sprawie udzielania kredytów z 1998 r., WT/D5176/AB/R, dostępne na stronie [www.wto.org](http://www.wto.org), pkt 186.

69. Rozpatrując niniejszy przypadek pod tym kątem, sąd krajowy powinien określić, w jakiej funkcji używana jest nazwa handlowa Budvar.

70. Zakładając, że sąd ten dojdzie do wniosku, że nazwa ta używana jest w funkcji właściwej dla znaku towarowego, tj. w celu odróżnienia towarów, na których została ona umieszczona, i powiązania ich z czeskim browarem, powinien on zbadać, czy w zastosowaniu prawa krajowego w świetle kryteriów wyznaczonych w dyrektywie 89/104 występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa między tym oznaczeniem i znakiem towarowym zarejestrowanym przez konkurencyjny browar amerykański.

71. W odniesieniu do tego chciałbym przede wszystkim przypomnieć, że art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy przyznaje właścicielowi znaku bezwarunkowe prawo zakazania używania identycznego oznaczenia dla identycznych towarów. W takiej sytuacji prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest przez ustawodawcę domniemane.

72. Natomiast w przypadku gdy przy braku identyczności występuje jednak podobieństwo między oznaczeniem a znakiem towarowym, art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy uzależnia skorzystanie z tego prawa od zaistnienia „prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

73. Dokonanie oceny, która z dwóch przedstawionych powyżej sytuacji zachodzi w danym przypadku, należy bez wątpienia do sądu krajowego. W tym celu nie może on jednak pominąć wskazówek, jakie można w tej kwestii wywieść z dotychczasowego orzecznictwa wspólnotowego.

74. Trybunał uznał w szczególności, że „kryterium identyczności oznaczenia ze znakiem towarowym stanowi przedmiot wykładni zwięzłej. Sama definicja pojęcia identyczności zakłada bowiem, że porównywane elementy są jednakowe pod każdym względem”<sup>25</sup>. Jednakże „postrzeganie stosunku identyczności między danym oznaczeniem a znakiem towarowym należy oceniać całościowo w odniesieniu do przeciętnego konsumenta uznanego za właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego i rozsądnego. Tymczasem w odczuciu takiego konsumenta oznaczenie wywiera wrażenie całości. Taki przeciętny konsument ma bowiem bardzo rzadko możliwość dokonania bezpośredniego porównania oznaczeń i znaków towarowych, lecz musi zazwyczaj zaufać niedoskonałemu wrażeniu zachowanemu w pamięci. Ponadto poziom uwagi różni się w zależności od kategorii danych towarów lub usług”<sup>26</sup>.

25 – Wyrok z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, Rec. str. I-2799, pkt 50.

26 – Ibidem, pkt 52, zob. ponadto wyroki z dnia 10 października 1978 r. w sprawie 3/78 Centrafarm, Rec. str. 1823, pkt 11 i 12, z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-324/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 26 oraz z dnia 12 października 1999 r. w sprawie C-379/97 Upjohn, Rec. str. I-6927, pkt 21.

75. Jeżeli zatem w oparciu o powyższe wskazówki sąd krajowy stwierdzi, że oznaczenia są identyczne, właściciel znaku towarowego będzie mógł skorzystać z bezwarunkowego prawa zakazania używania tego samego oznaczenia. W przeciwnym przypadku sąd będzie musiał zbadać, czy in concreto występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

76. Przeprowadzając takie badanie, sąd krajowy musi dokonać „całościowej oceny” prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, uwzględniając przy tym wszystkie istotne czynniki, w tym renomę znaku towarowego. Nie jest ona jednak sama w sobie decydująca<sup>27</sup>, ponieważ nawet w przypadku znaku towarowego cieszącego się renomą „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie może być domniemane”<sup>28</sup>, również wówczas gdy renoma (wcześniejszego) znaku towarowego stwarza prawdopodobieństwo skojarzenia w ścisłym znaczeniu.

77. Nawet bowiem w takim przypadku sąd krajowy zobowiązany jest „bezwzględnie stwierdzić zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które musi zostać dowiedzione”<sup>29</sup>.

78. Mając to na względzie, można przystąpić do zbadania kwestii, czy reżim ustanowiony w art. 5 dyrektywy 89/104 i w fińskich przepisach dokonujących transpozycji jest zgodny z „minimalnymi” ramami prawnymi, jakie ustanowiono w art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS.

79. W tym celu należy mieć na uwadze, że chociaż Porozumienie TRIPS – zgodnie z orzecznictwem Trybunału – nie posiada bezpośredniego skutku we wspólnotowym porządku prawnym, „władze sądownicze Państw Członkowskich, przy zastosowaniu przepisów krajowych celem zarządzenia środków tymczasowych dla ochrony praw z przedmiotowej dziedziny, mają obowiązek, na mocy prawa wspólnotowego, stosowania tych przepisów, w miarę możliwości, zgodnie z brzmieniem i celem” Porozumienia TRIPS<sup>30</sup>.

80. Moim zdaniem, zasada ta, potwierdzona w odniesieniu do krajowych przepisów proceduralnych, co do których ustawodawca wspólnotowy nie zakładał jakiegokolwiek harmonizacji, narzuca się a fortiori w sytuacji, tak jak ma to miejsce w postępowaniu przed sądem krajowym, gdy należy uwzględnić przepisy materialne, które na poziomie wspólnotowym zostały zharmonizowane poprzez przyjęcie dyrektywy 89/104, która w art. 4 i 5 reguluje konflikty między znakami towarowymi a innymi oznaczeniami.

27 — Wyrok z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 *Marca Mode*, Rec. str. I-4861, pkt 40 i 41.

28 — *Ibidem*, pkt 33.

29 — *Ibidem*, pkt 39.

30 — Wyrok z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawach połączonych C-300/98 i C-392/98 *Dior i in.*, Rec. str. I-11307, pkt 47.

81. Mając zatem na uwadze powyższe rozważania, sądzę, że rozważany system wspólnotowy jest bez wątplenia całkowicie zgodny z systemem ustanowionym w Porozumieniu TRIPS.

82. Przede wszystkim w przypadku gdy identyczne są zarówno towary, jak i oznaczenia, problem nie występuje, gdyż w takiej sytuacji w zastosowaniu art. 5 dyrektywy właściciel znaku towarowego może bez wątplenia skorzystać z wyłącznego prawa przewidzianego w Porozumieniu TRIPS.

83. W sytuacji gdy znak towarowy i oznaczenie pozostające w ewentualnym konflikcie są jedynie podobne, dyrektywa, jak wspomniałem powyżej, nakazuje zbadać, czy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje w praktyce. Badanie takie zostało przewidziane również w Porozumieniu TRIPS w sformułowaniach, które odpowiadają sformułowaniom prawa wspólnotowego (zob. pkt 60 powyżej).

84. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby na drugie pytanie prejudycjalne udzielić odpowiedzi, że nazwa handlowa może być uznana za „oznaczenie” pozostające w konflikcie z zarejestrowanym znakiem towarowym, którego użycia właściciel znaku może zakazać w rozumieniu art. 16 ust. 1

Porozumienia TRIPS i art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, jeżeli nazwa handlowa jest używana w funkcji właściwej dla znaku towarowego, tj. w celu stworzenia związku między towarem a wytwarzającym (lub rozprowadzającym) go przedsiębiorstwem i jeżeli nazwa może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd poprzez uniemożliwienie im zrozumienia z łatwością, czy dane towary pochodzą od właściciela nazwy handlowej, czy właściciela zarejestrowanego znaku towarowego. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest domniemane, w przypadku gdy oznaczenia i towary są identyczne, w przeciwnym razie stanowi ono przedmiot całościowej oceny danej sytuacji przez sąd krajowy.

*D — W przedmiocie pierwszej części pytania trzeciego*

85. W pierwszej części trzeciego pytania sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy także prawa dotyczące nazwy handlowej stanowią „prawa istniejące wcześniej”, których nie może naruszyć wyłączne prawo właściciela zarejestrowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS.

86. Browar Budvar, rząd fiński oraz Komisja proponują odpowiedzieć twierdząco.

87. Ze swej strony, przynajmniej co do zasady, skłaniam się bardziej ku interpretacji przedstawionej przez Anheuser-Busch, uważam bowiem, iż „prawa istniejące wcześniej” chronione w art. 16 Porozumienia TRIPS dotyczą wyłącznie praw do oznaczeń używanych w charakterze znaku towarowego, niezależnie od tego, czy dane oznaczenie może spełniać także inne funkcje, w tym funkcję nazwy handlowej.

88. Jak zostało bowiem wykazane, właściciel zarejestrowanego znaku towarowego, w oparciu o art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS, może we wskazanych powyżej warunkach zakazać wszelkim osobom trzecim używania oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku dla towarów lub usług identycznych lub podobnych do tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, lecz jedynie wówczas gdy dane oznaczenie jest używane „w charakterze znaku towarowego”, tj. dla odróżnienia towarów od innych towarów tego samego rodzaju.

89. Całkowicie logiczne wydaje się zatem twierdzenie, zgodnie z którym odniesienie — znajdujące się w rzeczonym przepisie — do „praw”, których nie może naruszać ochrona przyznana znakowi towarowemu, powinno być postrzegane również w tej perspektywie.

90. Uzasadnieniem ustanowienia wskazanego przepisu jest w istocie chęć uniknięcia naruszenia przez wyłączone prawo właściciela znaku towarowego prawa do używania oznaczenia mogącego pozostawać w konflikcie ze znakiem towarowym, które zostało nabyte w wyniku użycia poprzedzającego rejestrację znaku towarowego.

91. Przy bliższej analizie odmienna interpretacja byłaby zresztą pozbawiona jakiegokolwiek praktycznego znaczenia.

92. Przy braku konfliktu między dwoma oznaczeniami, właściciel znaku towarowego nie mógłby korzystać bowiem z wyłącznego prawa wobec właściciela nazwy handlowej, a zatem nie byłoby konieczne, w zastosowaniu art. 16 Porozumienia TRIPS, zastrzeżenie specjalnej ochrony nazwy handlowej, którą zapewniono w pozostałych autonomicznych przepisach systemu TRIPS (zob. pkt 108 poniżej).

93. Chciałbym wobec tego poczynić kilka uwag w przedmiocie „wcześniejszego” oraz „istniejącego” charakteru tego prawa, jako że wykładnia tych przymiotników okazała się wyraźnie rozbieżna w trakcie postępowania.

94. W odniesieniu do pojęcia „wcześniejszy” Komisja twierdzi, że zawierający je przepis stanowi normę dotyczącą stosowania prawa w czasie, która chroni prawa nabyte przed wejściem w życie Porozumienia TRIPS, tak więc jedynie w odniesieniu do tych praw można mówić o „prawach istniejących wcześniej”.

95. Odm inną wykładnię art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS proponują natomiast Anheuser-Busch, rząd fiński oraz browar Budvar. Zgodnie z tą wykładnią, która jest moim zdaniem bardziej przekonującą, „pierwszeństwo” prawa, które chroni przedmiotowy przepis, należy ustalić w odniesieniu do rejestracji znaku towarowego pozostającego w konflikcie. Chodzi bowiem o wyrażenie zasady pierwszeństwa wcześniejszej podstawy prawnej wyłączności, która stanowi jedną z podstawowych zasad prawa znaków towarowych, jak również — bardziej ogólnie — prawa własności przemysłowej.

96. Jeśli chodzi o przymiotnik „istniejący”, sądzę, że oznacza on, iż właściciel wcześniejszego prawa, dla skutecznego przeciwstawienia się żądaniom właściciela znaku towarowego pozostającego w konflikcie z jego prawem, powinien korzystać z niego w sposób ciągły, zważywszy, że w przeciwnym przypadku nie chodziłoby o ochronę prawa „istniejącego”, lecz o umożliwienie przywrócenia prawa, które wygasło.

97. Ponadto uważam, że wykładnię bronioną przez Komisję, która redukuje zdanie trzecie do przepisu przejściowego, można zakwestionować również z punktu widzenia systematyki tekstu, biorąc pod uwagę, że przepisy przejściowe zostały umieszczone w art. 70 Porozumienia TRIPS.

98. Co więcej, art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS zgodnie z wykładnią proponowaną przez Komisję stanowi przy bliższej analizie zbędne powtórzenie tego, co ustanowione zostało już w samym art. 70 Porozumienia TRIPS.

99. Ustanowienie ochrony „wcześniej istniejących praw” w art. 16 Porozumienia TRIPS niepotrzebnie powtarzałoby bowiem nałożony na państwa członków WTO na mocy art. 70 porozumienia obowiązek ochrony „w stosunku do wszystkich przedmiotów istniejących w dniu wprowadzenia niniejszego Porozumienia przez Członka, którego dotyczą i na terytorium którego są chronione w tej dacie”.

100. Ponadto, przyjmując wykładnię Komisji, należałoby również wyjaśnić, w jaki sposób Porozumienie TRIPS reguluje konflikt między dwoma prawami do znaku towarowego lub do oznaczeń używanych w charakterze znaku towarowego.

101. Inne niż przyjęte tutaj znaczenie odniesienia do „praw istniejących wcześniej”, które zawarte jest w art. 16, prowadziłyby do uznania, że międzynarodowe przepisy dotyczące handlowych aspektów prawa znaków towarowych są w sposób oczywisty niekompletne i niezdolne do osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest usunięcie przeszkód w przepływie towarów, wynikających z rozbieżności w systemach ochrony własności przemysłowej.

używana w kraju, w którym zarejestrowany został znak towarowy pozostający w konflikcie z rzeczoną nazwą, może korzystać z ochrony przewidzianej w art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS przysługującej „prawom istniejącym wcześniej”, biorąc pod uwagę, że na mocy zawartego w art. 2 Porozumienia TRIPS odesłania do art. 8 konwencji paryskiej państwa członkowie WTO zobowiązane są chronić zagraniczne nazwy handlowe, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane.

102. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby na pierwszą część trzeciego pytania odpowiedzieć, że nazwa handlowa może stanowić prawo „istniejące” wcześniej w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS jedynie wówczas, gdy używana jest w charakterze znaku towarowego.

104. Sąd krajowy pyta w szczególności, czy decydujące dla przyznania takiej ochrony jest, aby nazwa handlowa była używana w obrocie lub aby była, przynajmniej w pewnym zakresie, znana w państwie, w którym żąda się jej ochrony.

*E — W przedmiocie drugiej części pytania trzeciego*

103. W drugiej części trzeciego pytania sąd odsyłający pragnie ustalić, w jakich warunkach nazwa handlowa, która nie została zarejestrowana ani nie jest zwyczajowo

105. Zdaniem Anheuser-Busch, odesłanie do konwencji paryskiej zawarte w art. 2 Porozumienia TRIPS ogranicza się do dziedzin wyraźnie uregulowanych w częściach II, III i IV Porozumienia TRIPS, które nie obejmują ochrony nazwy handlowej. Przy założeniu, że odesłanie to odnosi się również do rzeczonyj ochrony, należałoby stwierdzić, że art. 8 konwencji paryskiej nie reguluje ani kwestii powstania, ani kwestii uznania nazwy handlowej w wyniku używania, ani tym bardziej relacji pierwszeństwa między nazwą handlową a prawem pozostającym z nią w konflikcie, pozostawiając te kwestie ustawodawstwu krajowemu.

106. W następstwie tego Trybunał nie byłby właściwy do orzekania w kwestii przedłożonej przez sąd fiński w tej części trzeciego pytania.

107. Niezależnie od tego Anheuser-Busch twierdzi, tytułem uzupełnienia, że na mocy zasady terytorialności, powszechnie uznanej w dziedzinie praw własności intelektualnej, obejmujących również prawa do nazwy handlowej, warunki ochrony zagranicznej nazwy handlowej w Finlandii muszą zostać określone w oparciu o prawo fińskie. Również z tego względu Trybunał nie byłby właściwy do dokonania wykładni odpowiednich przepisów prawa krajowego.

108. Nie podzielam tego twierdzenia, uważam bowiem, iż odesłanie do konwencji paryskiej zawarte w art. 2 Porozumienia TRIPS prowadzi wręcz przeciwnie do uznania, że ochrona nazwy handlowej objęta jest zakresem zastosowania Porozumienia TRIPS.

109. Chciałbym w istocie przypomnieć, że Organ Apelacyjny WTO wyraźnie uznał, iż Porozumienie TRIPS nakazuje Państwu Członkowskim WTO chronić również nazwy handlowe, ponieważ odesłanie zawarte w art. 2 tego porozumienia prowadzi do włączenia art. 8 konwencji paryskiej do systemu TRIPS<sup>31</sup>.

110. Mając to na względzie, należy przyznać, że zarzut Anheuser-Busch przyczynił się do zwrócenia uwagi na kwestię granic właściwości Trybunału w odniesieniu do wykładni międzynarodowego porozumienia takiego jak Porozumienie TRIPS.

111. Nie podejmując analizy ogólnych aspektów tej kwestii, ograniczę się jedynie do przypomnienia w ogólnych zarysach, że Trybunał uznał co do zasady, iż nie jest on właściwy do dokonywania wykładni konwencjonalnych zasad prawa międzynarodowego pozostających poza obszarem prawa wspólnotowego<sup>32</sup>. Trybunał dodał ponadto, że w przypadku porozumień zawartych łącznie,

31 – Organ Odwoławczy WTO w sprawozdaniu z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie Stany Zjednoczone – Section 211 Omnibus Appropriations Act 1998 (doc. num. WT/DS176/AB/R) ustalił, co następuje: „[...] nous infirmons la constatation du groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l'accord sur les ADPIC et constatons que les membres de l'OMC ont l'obligation en vertu de l'accord sur les ADPIC d'assurer la protection des noms commerciaux” (zob. pkt 341 sprawozdania, dostępnego na stronie [www.wto.org](http://www.wto.org)).

32 – Wyrok z dnia 27 listopada 1973 r. w sprawie 130/73 Vandeweghe i Verhelle, Rec. str. 1329, zgodnie z którym „Trybunał nie jest właściwy [...] do orzekania o wykładni przepisów prawa międzynarodowego, które wiążą Państwa Członkowskie, poza zakresem prawa wspólnotowego” (pkt 2). Zobacz podobnie wyrok z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie C-379/92 Peralta, Rec. str. I-3453, pkt 16 i 17.

tak jak w tym przypadku, przez Wspólnotę i Państwa Członkowskie, właściwość Trybunału w przedmiocie wykładni obejmuje co najmniej przepisy odnoszące się — nawet pośrednio — do dziedzin uregulowanych w przepisach wspólnotowych<sup>33</sup>.

112. Tymczasem, ponieważ Wspólnota nie ustanowiła przepisów w dziedzinie ochrony nazw handlowych<sup>34</sup>, można uznać, że wykładnia przepisów zawartych w Porozumieniu TRIPS na mocy art. 2 i odnoszących się do ochrony nazwy handlowej — w szczególności zatem art. 8 konwencji paryskiej — nie podlega właściwości Trybunału.

113. Chciałbym jednak zauważyć, że rozciągnięcie ochrony przyznanej właścicielowi nazwy handlowej może również, jak wskazują okoliczności faktyczne niniejszej sprawy, wpłynąć pośrednio na ochronę przyznaną właścicielowi znaku towarowego, a zatem oddziaływać na dziedzinę stanowiącą przedmiot kompetencji wspólnotowych.

33 — Zobacz ww. wyrok w sprawie Dior i in., pkt 33–35; w pkt 33 Trybunał, przypominając, że Porozumienie TRIPS „zostało zawarte przez Wspólnotę i Państwa Członkowskie w oparciu o dzieloną kompetencję”, stwierdził, iż „jest on właściwy do określenia zobowiązań, jakie Wspólnota przyjęła na siebie, i do dokonania w tym celu wykładni przepisów Porozumienia TRIPS”. Właściwość ta, jak dodaje Trybunał, istnieje w szczególności w przypadku „ochrony praw wynikających z ustawodawstwa wspólnotowego objętego zakresem zastosowania Porozumienia TRIPS” (pkt 34) lub w odniesieniu do wykładni przepisu „mogącego znaleźć zastosowanie zarówno w przypadkach podlegających prawu krajowemu, jak i prawu wspólnotowemu” (pkt 35).

34 — Zobacz wyrok z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie C-23/01 Robelco, Rec. str. I-10913, pkt 34.

114. Jak stwierdziłem bowiem powyżej w odpowiedzi na drugie pytanie i pierwszą część pytania trzeciego, użycie nazwy handlowej może — w pewnych warunkach, w szczególności gdy używa się jej w *charakterze znaku towarowego* — wywołać konflikt z wyłącznym prawem przyznanym przez prawo wspólnotowe właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego.

115. W rozważanym przypadku, skoro właśnie nie można wykluczyć a priori takiego konfliktu, nie można również wykluczyć, co do zasady, właściwości Trybunału.

116. Myślę, że dla uniknięcia wątpliwości co do istnienia i granic tej właściwości pytanie należy ująć w następujący sposób:

Czy ochrona zapewniona znakowi towarowemu w prawie wspólnotowym narzuca ograniczenie ochrony, jaką Państwa Członkowskie zobowiązane są zagwarantować nazwie handlowej na mocy odpowiednich przepisów Konwencji paryskiej, przywołanych w art. 2 Porozumienia TRIPS, w sytuacji gdy nazwa handlowa używana jest w *charakterze znaku towarowego* oraz na jakich warunkach oznaczenie takie może korzystać z ochrony „praw wynikających wcześniej” przewidzianej w art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS?

117. Otóż wydaje się jasne, że zagwarantowana w art. 8 konwencji paryskiej ochrona nazwy handlowej nie może prowadzić do ograniczenia ochrony przyznanej w Porozumieniu TRIPS i w prawie wspólnotowym właścicielom zarejestrowanego znaku towarowego, w sytuacji gdy nazwa handlowa używana jest w *charakterze znaku towarowego*.

118. Tym, co chcemy bowiem chronić w takim przypadku, jest nie tyle prawo do używania nazwy handlowej jako sposobu identyfikacji przedsiębiorstwa, lecz prawo do używania tej nazwy handlowej jako oznaczenia odróżniającego towar, a zatem używania jej właśnie w charakterze znaku towarowego.

119. W takiej sytuacji kryterium ustalenia pierwszeństwa między dwoma prawami pozostającymi w konflikcie powinno być oparte na zasadach obowiązujących w dziedzinie znaków towarowych, a w szczególności na zasadzie pierwszeństwa ustanowionej w art. 6 Porozumienia TRIPS (zob. pkt 95 powyżej), która stanowi podstawowe kryterium dla rozstrzygania sporów między prawami własności intelektualnej spełniającymi tę samą funkcję.

120. Tymczasem szczególne warunki zastosowania tego kryterium nie mogą być, moim zdaniem, wywiedzione wyłącznie w oparciu o art. 16 Porozumienia TRIPS, który ogranicza się do przypomnienia tego ogólnego kryterium, bez określenia dalszych szczegółów. Warunki te powinny być określone

również na podstawie analizy harmonizujących przepisów wspólnotowych, a w szczególności art. 4 dyrektywy 89/104.

121. Przepis ten, regulujący „podstawy odmowy rejestracji” oraz „podstawy stwierdzenia nieważności rejestracji dotyczące kolizji z prawami wcześniejszymi”, odnosi się, w omawianym kontekście, do przypadków, w których ochrona zarejestrowanego znaku towarowego ustępuje na rzecz wcześniejszego prawa osoby trzeciej.

122. W szczególności na mocy art. 4 dyrektywy pierwszeństwo jednego z pozostających w konflikcie praw określa się w odniesieniu do daty, w której oznaczenie stanowiące nazwę handlową można uznać za „powszechnie znane” w kraju, w którym żąda się jego ochrony (argument oparty na art. 4 ust. 2 lit. d)) lub w odniesieniu do daty, w której z uwagi na używanie danego oznaczenia „prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie zostały nabyte przed datą złożenia wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego” (art. 4 ust. 4 lit. b)).

123. Tymczasem, jak wynika to z akt sprawy, nie wydaje się, aby nazwa handlowa Budvar była w Finlandii powszechnie znana. Ustalenie tego w sposób rozstrzygający należy w każdym razie do sądu krajowego.

124. Kwestia nabycia praw do niezarejestrowanego znaku przedsiębiorstwa, włączając w to prawo do używania nazwy handlowej w charakterze znaku towarowego, pozostawiona jest z całą pewnością uznaniu poszczególnych krajowych porządków prawnych, ponieważ, jak wynika to wyraźnie z jej motywu czwartego, dyrektywa nie zmierza do zharmonizowania przesłanek ochrony praw do znaków towarowych uzyskanych w następstwie używania. Przesłanki, od których uzależnione są te prawa, i data ich nabycia są zatem określone przez wewnętrzne prawa Państw Członkowskich.

pytania, w zmienionym sformułowaniu, odpowiedzieć w ten sposób, że w przypadku używania nazwy handlowej w charakterze znaku towarowego konflikt między tą nazwą a zarejestrowanym znakiem towarowym należy rozstrzygnąć w oparciu o kryterium pierwszeństwa. Pierwszeństwo to ustala się w odniesieniu do daty, w której oznaczenie stanowiące nazwę handlową można uznać za „powszechnie znane” w kraju, w którym żąda się jego ochrony, lub w odniesieniu do chwili, w której w wyniku używania na warunkach przewidzianych w prawie krajowym nabyte zostały prawa do oznaczenia używanego w charakterze znaku towarowego.

125. Na podstawie powyższych rozważań proponuję, aby na drugą część trzeciego

#### IV — Wnioski

126. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby na pytania prejudycjalne przedłożone przez Korkein oikeus Trybunał odpowiedział następująco:

„1) W przypadku zaistnienia konfliktu między znakiem towarowym a oznaczeniem, któremu zarzuca się, że narusza ono prawa do tego znaku, przepisy Porozumienia w sprawie handlowych aspektów prawa własności intelektualnej

(zwanego dalej „Porozumieniem TRIPS”) znajdują zastosowanie w kwestii pierwszeństwa podstawy prawnej jednego z praw, nawet jeśli konflikt powstał przed wejściem w życie Porozumienia TRIPS, pod warunkiem że podnoszone naruszenie prawa trwa nadal po dacie wprowadzenia Porozumienia TRIPS we Wspólnocie i w Państwach Członkowskich.

- 2) Nazwa handlowa może stanowić »oznaczenie«, które pozostaje w konflikcie z zarejestrowanym znakiem towarowym i którego używania właściciel tego znaku może zakazać w rozumieniu art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS i art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, jeśli nazwa handlowa używana jest w funkcji właściwej dla znaku towarowego, w celu stworzenia związku między towarem a produkującym (lub rozprowadzającym) go przedsiębiorstwem oraz jeśli występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd, uniemożliwiające im zrozumienie z łatwością, czy dane towary pochodzą od właściciela nazwy handlowej, czy właściciela zarejestrowanego znaku. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest domniemane, w przypadku gdy oznaczenia i towary są identyczne — w przeciwnym razie stanowi ono przedmiot całościowej oceny danej sytuacji ze strony sądu krajowego.
  
- 3) Nazwa handlowa może zostać uznana za prawo „istniejące” wcześniej w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS jedynie wówczas, gdy jest ona używana w charakterze znaku towarowego.
  
- 4) W takim przypadku konflikt między nazwą handlową a znakiem towarowym rozstrzygany jest w oparciu o kryterium pierwszeństwa. Pierwszeństwo to ustala się w odniesieniu do daty, w której oznaczenie stanowiące nazwę handlową można uznać za »powszechnie znane« w kraju, w którym żąda się jego ochrony, lub w odniesieniu do chwili, w której w wyniku używania na warunkach przewidzianych w prawie krajowym nabyte zostały prawa do oznaczenia używanego w charakterze znaku towarowego”.