

WYROK Z DNIA 16.11.2004 r. — SPRAWA C-245/02

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)
z dnia 16 listopada 2004 r.*

W sprawie C-245/02

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym,

złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) postanowieniem z dnia 3 lipca 2002 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 5 lipca 2002 r., w postępowaniu:

Anheuser-Busch Inc.

przeciwko

Budějovický Budvar, národní podnik,

* Język postępowania: fiński.

I - 11018

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, Prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans (sprawozdawca), A. Rosas i R. Silva de Lapuerta, prezesi izb, C. Gulmann, R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues i K. Schiemann, sędziowie,

rzecznik generalny: A. Tizzano,
sekretarz: M. Múgica Arzamendi, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 kwietnia 2004 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Anheuser-Busch Inc. przez R. Hillego, asianajaja, oraz D. Ohlgarta i B. Goebela, Rechtsanwälte,

- w imieniu Budějovický Budvar, národní podnik przez P. Backströma i P. Eskolę, asianajajat,

- w imieniu rządu fińskiego przez T. Pynnę, działającą w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez E. Paasivirtę i R. Raitha, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni przepisów art. 2 ust. 1, art. 16 ust. 1 i 70 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwanego dalej „Porozumieniem TRIPS”), zawartego w załączniku 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (dalej zwanego „Porozumieniem WTO”), zatwierdzonego w imieniu Wspólnoty w odniesieniu do dziedzin wchodzących w zakres jej kompetencji decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 336, str. 1, 214).
- 2 Rozpatrywany wniosek został złożony w ramach sporu między browarem Anheuser-Busch Inc. (zwanym dalej „Anheuser-Busch”) z siedzibą w Saint-Louis, Missouri (Stany Zjednoczone) a browarem Budějovický Budvar, národní podnik (zwanym

dalej „Budvarem”) z siedzibą w mieście Česke Budějovice (Republika Czeska) w przedmiocie etykiet, pod którymi Budvar sprzedaje swoje piwo w Finlandii i które, zdaniem Anheuser-Busch, stanowią naruszenie praw do znaków towarowych Budweiser, Bud, Bud Light i Budweiser King of Beers, których jest on właścicielem w tym Państwie Członkowskim.

Ramy prawne

Prawo międzynarodowe

- 3 Artykuł 8 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienionej ostatnio w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, tom 828, nr 11847, str. 108), (zwaney dalej „konwencją paryską”) stanowi:

„Nazwa handlowa 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 Porozumienie WTO i Porozumienie TRIPS, które stanowi jego integralną część, weszły w życie dnia 1 stycznia 1995 r. Tym niemniej, zgodnie z art. 65 ust. 1 Porozumienia TRIPS członkowie nie byli zobowiązani do stosowania postanowień tego porozumienia przed upływem ogólnego okresu jednego roku, tj. przez dniem 1 stycznia 1996 r. (zwanym dalej „dniem stosowania”).

- 5 Artykuł 1 ust. 2 Porozumienia TRIPS, zatytułowany „Charakter i zakres zobowiązań”, stanowi:

„Dla potrzeb niniejszego Porozumienia pojecie »własność intelektualna« odnosi się do wszystkich kategorii własności intelektualnej, stanowiących przedmiot uregulowań sekcji 1–7 części II”.

- 6 Artykuł 2 Porozumienia TRIPS, zatytułowany „Konwencje dotyczące własności intelektualnej”, stanowi:

„1. W zakresie części II, III i IV niniejszego Porozumienia Członkowie zastosują się do wymogów artykułów 1–12 i 19 konwencji paryskiej (1967).

2. Żadne z postanowień części I do IV niniejszego Porozumienia nie uchylą istniejących wzajemnych zobowiązań Członków, wynikających z konwencji paryskiej, konwencji berneńskiej, konwencji rzymskiej i Traktatu o własności intelektualnej w odniesieniu do układów scalonych”.

- 7 Artykuł 15 ust. 1 Porozumienia TRIPS, zatytułowany „Przedmiot ochrony”, znajdujący się w sekcji 2 części II tego porozumienia, który reguluje normy dotyczące dostępności, zakresu i korzystania z praw własności intelektualnej, stanowi:

„Jakikolwiek znak lub połączenie znaków umożliwiające odróżnienie towarów lub usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług pochodzą-

cych z innych przedsiębiorstw będzie mogło stanowić znak towarowy. Takie znaki, w szczególności słowa zawierające nazwiska, litery, cyfry, elementy obrazowe, układy kolorów, jak również połączenia takich oznaczeń, będą mogły być zarejestrowane jako znaki towarowe [...]”.

- 8 Artykuł 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS, zatytułowany „Przyznane prawa”, stanowi:

„Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego będzie miał wyłączone 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 ani nie będą miały wpływu na możliwość przyznawania przez Członków praw na podstawie używania znaku”.

- 9 Zgodnie z art. 17 Porozumienia TRIPS zatytułowanym „Wyjątki”:

„Członkowie mogą ustanowić ograniczone wyjątki w zakresie praw przyznanych poprzez znak towarowy, takie jak uczciwe używanie terminów opisowych, pod warunkiem że takie wyjątki biorą pod uwagę uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego oraz osób trzecich”.

- 10 Artykuł 70 Porozumienia TRIPS, zatytułowany „Ochrona istniejących przedmiotów własności intelektualnej”, postanawia:

„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 dotyczą i na terytorium którego są chronione w tej dacie lub które spełniają bądź spełnią w najbliższym czasie kryteria ochrony zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia. [...]

[...]

4. W odniesieniu do wszelkich działań podejmowanych w stosunku do określonych egzemplarzy przedmiotów zawierających przedmiot ochrony, które w świetle uregulowań legislacyjnych zgodnych z niniejszym Porozumieniem staną się naruszeniami, a które były rozpoczęte lub w związku z którymi dokonano znacznych inwestycji przed datą przyjęcia Porozumienia WTO przez członka, każdy członek może wprowadzić ograniczenie środków zaradczych dostępnych posiadaczowi praw w stosunku do kontynuowania takich działań po dacie wprowadzenia Porozumienia przez członka. Jednakże w takich przypadkach Członek zapewni przynajmniej zapłatę słusznego wynagrodzenia.

[...]”.

Prawo wspólnotowe

- 11 W myśl motywu pierwszego pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) dyrektywa ta ma na celu zbliżenie ustawodawstw krajowych odnoszących się do znaków celem usunięcia różnic, które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku.
- 12 Tym niemniej, jak wynika z motywu trzeciego dyrektywy 89/104, dyrektywa ta nie zmierza do zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w pełnym zakresie.
- 13 Artykuł 5 ust. 1, 2, 3 i 5 dyrektywy 89/104, który ma przede wszystkim za zadanie ustalenie zakresu ochrony praw przyznanych przez znak towarowy, stanowi:

„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.

2. Każde Państwo Członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

[...]

5. Ustępy 1–4 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”.

- 14 Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, stanowi:

„1. Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie handlowym:

a) jej własnego nazwiska lub adresu;

[...]

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

Prawo krajowe

Prawo znaków towarowych

- 15 Zgodnie z art. 3 akapit pierwszy tawamerkkilaki (ustawy dotyczącej znaków towarowych) (7/1964) z dnia 10 stycznia 1964 r.:

„W ramach wykonywania działalności gospodarczej każdy ma prawo używania własnego nazwiska rodowego, adresu lub nazwy handlowej jako symbolu

handlowego oznaczającego jego towary, chyba że użycie owego symbolu stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa do chronionego znaku towarowego osoby trzeciej lub też do nazwiska, adresu lub nazwy handlowej legalnie używanych przez osobę trzecią w ramach jej działalności gospodarczej”.

16 Artykuł 4 akapit pierwszy *tavaramerkkilaki* stanowi:

„Przewidziane przez przepisy art. 1–3 niniejszej ustawy prawo do używania oznaczenia odróżniającego na własnych towarach oznacza, iż żadna osoba poza właścicielem oznaczenia nie ma prawa używania w obrocie handlowym jako oznaczenia swoich towarów oznaczeń mogących wprowadzać w błąd, tak na towarach lub ich opakowaniach, jak w reklamie lub dokumentacji handlowej czy też w jakikolwiek inny sposób, co dotyczy również używania w mowie [...]”.

17 Artykuł 6 akapit pierwszy *tavaramerkkilaki* stanowi:

„Za oznaczenia mogące wprowadzać w błąd w rozumieniu niniejszej ustawy można uznać jedynie oznaczenia obejmujące podobne lub identyczne rodzaje towarów”.

18 Zgodnie z art. 7 *tavaramerkkilaki*, jeśli na wyłączone prawo do używania na towarach oznaczeń mogących wprowadzać w błąd powołuje się więcej niż jedna osoba, pierwszeństwo przyznaje się temu, kto jest w stanie wskazać wcześniejszą podstawę prawną, pod warunkiem że prawo, na które się on powołuje, nie zostało utracone przykładowo wskutek bezczynności właściciela oznaczenia.

- 19 Zgodnie z art. 14 akapit pierwszy pkt 6 *tavamerkkilaki* nie mogą być przedmiotem rejestracji znaki towarowe stwarzające prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa do chronionej nazwy handlowej oznaczenia, które w wyniku używania nabrało charakteru odróżniającego lub znaku towarowego innego przedsiębiorcy.
- 20 Sąd krajowy zauważa, że ustawodawca krajowy uznał, iż *tavamerkkilaki* jest zgodna z Porozumieniem TRIPS, a zatem nie wymaga zmian z tego tytułu. Podobnie ustawodawca krajowy ocenił, iż przepisy *tavamerkkilaki* dotyczące prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa znaków towarowych dla rodzajów towarów identycznych lub podobnych są zgodne z dyrektywą 89/104 tak, iż mogły one pozostać niezmienione.

Przepisy dotyczące nazw handlowych

- 21 W myśl art. 2 ust. 1 *toiminimilaki* (ustawy dotyczącej nazw handlowych) (128/1979) z dnia 2 lutego 1979 r. prawo do wyłącznego używania nazwy handlowej uzyskuje się na podstawie rejestracji owej nazwy lub jej utwierdzenia w wyniku używania.
- 22 Artykuł 2 ust. 3 *toiminimilaki* stanowi:

„Uznaje się, iż nazwa handlowa jest utwierdzona w wyniku używania, jeśli jest ona powszechnie znana w kręgach, które obejmuje działalność gospodarcza przedsiębiorcy”.

- 23 Sąd krajowy zauważa, że w orzecznictwie krajowym art. 8 konwencji paryskiej został zinterpretowany w ten sposób, iż przepis ten, oprócz nazw handlowych zarejestrowanych lub utwierdzonych w wyniku używania w Finlandii, chroni również zagraniczne nazwy handlowe, które są zarejestrowane w innym państwie, które podpisało tę konwencję, oraz dodatkowe oznaczenia zawarte w danej nazwie handlowej. Zgodnie z tym orzecznictwem ochrona zagranicznych nazw handlowych jest jednak uwarunkowana tym, aby element „uderzający” nazwy handlowej był przynajmniej w pewnym stopniu znany w zainteresowanych kręgach zawodowych w Finlandii.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

- 24 Anheuser-Busch jest w Finlandii właścicielem znaków towarowych Budweiser, Bud, Bud Light i Budweiser King of Beers, odnoszących się do piwa i zarejestrowanych w okresie między 5 czerwca 1985 r. a 5 sierpnia 1992 r. Pierwszy z wniosków o rejestrację tych znaków, tj. wniosek dotyczący znaku towarowego Budweiser, jest datowany na dzień 24 października 1980 r.
- 25 W dniu 1 lutego 1967 r. Budvar wpisał swoją nazwę handlową do czeskosłowackiego rejestru handlowego. Rejestracja ta została dokonana w języku czeskim („Budějovický Budvar, národní podnik”), angielskim („Budweiser Budvar, National Corporation”) i francuskim („Budweiser Budvar, Entreprise nationale”). Budvar był ponadto w Finlandii właścicielem odnoszących się do piwa znaków towarowych Budvar i Budweiser Budvar, zarejestrowanych odpowiednio w dniach 21 maja 1962 r. i 13 listopada 1972 r., jednakże sądy fińskie orzekły wygaśnięcie jego praw wskutek nieużywania.

- 26 Pozwem wniesionym w dniu 11 października 1996 r. do Helsingin käräjäoikeus (sądu pierwszej instancji w Helsinkach, Finlandia) Anheuser-Busch wniósł o zakazanie browarowi Budvar dalszego lub ponownego używania w Finlandii znaków towarowych Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud i Budweiser Budbraü w charakterze oznaczeń dla celów sprzedaży piwa produkowanego przez Budvar. Anheuser-Busch domagał się ponadto usunięcia wszelkich oznaczeń niezgodnych z owym zakazem oraz zasądzenia od browaru Budvar odszkodowania wraz z odsetkami za naruszenie jego praw z tytułu znaków towarowych.
- 27 W tym względzie Anheuser-Busch podniósł, iż oznaczenia używane przez Budvar mogą wprowadzać w błąd w rozumieniu tavaramerkkilaki wskutek podobieństwa do jego własnych znaków towarowych, albowiem rzeczzone oznaczenia i znaki towarowe obejmują towary identyczne lub podobne.
- 28 W tym samym powództwie Anheuser-Busch domagał się ponadto zakazania browarowi Budvar — 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” ze względu na to, iż nazwy te stwarzają prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa do jego własnych znaków towarowych.
- 29 Na swą obronę Budvar podniósł, iż oznaczenia używane w Finlandii w ramach obrotu jego piwem nie mogą wprowadzać w błąd wskutek podobieństwa do znaków towarowych browaru Anheuser-Busch. Ponadto w odniesieniu do oznaczenia „Budweiser Budvar” Budvar podniósł, iż zgodnie z art. 8 konwencji paryskiej rejestracja ich nazwy handlowej zarówno w języku czeskim, jak i w językach angielskim i francuskim przyznaje im w Finlandii prawo wcześniejsze w stosunku do znaków towarowych browaru Anheuser-Busch, a zatem prawo to jest chronione na mocy tego przepisu.

- 30 Wyrokiem z dnia 1 października 1998 r. Helsingin käräjäoikeus orzekł, iż etykiety na butelkach piwa, używane przez Budvara w Finlandii, a zwłaszcza znajdujące się na nich dominujące oznaczenie „Budějovický Budvar”, są na tyle odmienne od znaków towarowych i etykiet Anheuser-Busch, w szczególności z uwagi na ich ogólny wygląd, iż oznaczone nimi towary nie mogą być przedmiotem błędu.
- 31 Sąd ten postanowił ponadto, iż oznaczenie „BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE” umieszczone na etykietach poniżej wspomnianego oznaczenia dominującego i pisane znacznie mniejszymi literami, nie jest używane w charakterze znaku towarowego, lecz jedynie jako informacja dotycząca nazwy handlowej browarów. W tym zakresie stwierdził on, że browary Budvar mają prawo do używania owego oznaczenia, albowiem chodzi tu o angielską wersję ich nazwy handlowej, zarejestrowaną jako taka, która zgodnie z zeznaniami świadków w chwili rejestracji znaków towarowych Anheuser-Busch była co najmniej w pewnym zakresie znana w zainteresowanych kręgach zawodowych, a zatem również w Finlandii korzysta z ochrony, o której mowa w art. 8 konwencji paryskiej.
- 32 W dniu 27 czerwca 2000 r. w postępowaniu odwoławczym Helsingin hovioikeus (sąd apelacyjny w Helsinkach) (Finlandia) orzekł, iż powyższe zeznania świadków nie były wystarczające dla wykazania, iż angielska wersja nazwy handlowej browarów Budvar była przed rejestracją znaków towarowych Anheuser-Busch, co najmniej w pewnym zakresie, znana w zainteresowanych kręgach zawodowych w Finlandii. Stąd sąd ten uchylił wyrok Helsingin käräjäoikeus w części, w jakiej stanowił on, iż angielska wersja nazwy handlowej browarów Budvar może korzystać w Finlandii z ochrony, o której mowa w art. 8 konwencji paryskiej.
- 33 Zarówno Anheuser-Busch, jak i Budvar, złożyły od wyroku Helsingin hovioikeus kasację do Korkein oikeus (sądu najwyższego), bazując co do zasady na argumentach powołanych już w pierwszej instancji oraz w apelacji.

- 34 W postanowieniu odsyłającym *Korkein oikeus* stwierdza, że z pkt 35 wyroku z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawach połączonych C-300/98 i C-392/98 *Dior i in.*, Rec. str. I-11307, wynika, iż Trybunał jest właściwy w zakresie wykładni przepisu Porozumienia TRIPS, gdy przepis ten znajduje zastosowanie zarówno do sytuacji należących do prawa krajowego, jak i do sytuacji należących do prawa wspólnotowego, jak ma to miejsce w dziedzinie znaków towarowych.
- 35 Sąd krajowy dodaje, że w pkt 47–49 tego wyroku Trybunał orzekł, iż w dziedzinach, w których stosuje się Porozumienie TRIPS, mamy do czynienia z sytuacją należącą do prawa wspólnotowego, gdy chodzi o dziedzinę, w której Wspólnota ustanowiła już jakieś przepisy, natomiast nie jest tak w przypadku dziedziny, w której Wspólnota nie przyjęła jeszcze żadnych przepisów i która w konsekwencji należy do właściwości Państw Członkowskich.
- 36 Zdaniem *Korkein oikeus*, postanowienia Porozumienia TRIPS w dziedzinie znaków towarowych dotyczą dziedziny, w której Wspólnota ustanowiła już przepisy, a zatem która należy do prawa wspólnotowego. Z kolei do dnia dzisiejszego Wspólnota nie przyjęła jeszcze przepisów w dziedzinie nazw handlowych.
- 37 W przedmiocie stosowalności Porozumienia TRIPS *ratione temporis* w sprawie głównej sąd krajowy podnosi, że z pkt 49 i 50 wyroku z dnia 13 września 2001 r. w sprawie C-89/99 *Schieving-Nijstad i in.*, Rec. str. I-5851, wynika, iż na mocy art. 70 ust. 1 Porozumienia TRIPS Porozumienie to stosuje się, jeżeli naruszenie praw własności intelektualnej trwa po dniu jego stosowania we Wspólnocie i w Państwach Członkowskich.

38 Sąd krajowy stwierdza ponadto, że art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS stanowi, iż jeżeli w porozumieniu tym nie postanowiono inaczej, stwarza ono zobowiązania w stosunku do wszystkich przedmiotów istniejących w dniu jego wprowadzenia przez członka, którego dotyczą i na którego terytorium są chronione w tej dacie lub które spełniają bądź spełnią w najbliższym czasie kryteria ochrony zgodnie z warunkami Porozumienia TRIPS.

39 W tych okolicznościach Korkein oikeus 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 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 prawem 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, że 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 zarejestrowany 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,
- ii) czy też, 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,
- iii) czy też 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?."

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie dopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

- 40 Zdaniem Anheuser-Busch, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny w całości, albowiem w odniesieniu do stanu faktycznego postępowania przed sądem krajowym Porozumienie TRIPS nie znajduje zastosowania ani *ratione temporis*, ani *ratione materiae*. Z tego powodu, jego zdaniem, w niniejszej sprawie Trybunał nie jest właściwy do dokonywania wykładni postanowień powyższego porozumienia.

- 41 Z orzecznictwa Trybunału wynika, iż Trybunał jest właściwy do dokonywania wykładni postanowień Porozumienia TRIPS dla potrzeb władz sądowniczych Państw Członkowskich, gdy te ostatnie stają w obliczu stosowania ich własnych przepisów krajowych celem ustanowienia środków ochronnych praw wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie stosowania tego porozumienia (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Dior i in., pkt 35 i 40 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
- 42 Ponieważ Wspólnota jest stroną Porozumienia TRIPS, ma ona w istocie sama, w miarę możliwości, obowiązek interpretowania własnych przepisów dotyczących znaków towarowych w świetle brzmienia i celów tego porozumienia (zob. w odniesieniu do sytuacji objętej jednocześnie przepisem Porozumienia TRIPS oraz dyrektywą 89/104 wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-49/02 Heidelberger Bauchemie, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 20).
- 43 Trybunał jest zatem właściwy do dokonania wykładni art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS — przepisu będącego przedmiotem drugiego i trzeciego pytania prejudycjalnego.
- 44 Ustalenie, czy Porozumienie TRIPS, a w szczególności jego art. 16, jest właściwe dla wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu przed sądem krajowym, zależy od wykładni tego przepisu, jaka zostanie mu nadana, co właśnie stanowi przedmiot drugiego i trzeciego pytania prejudycjalnego. Wynika z tego, że kwestia zastosowania Porozumienia TRIPS *ratione materiae* łączy się z dwoma ostatnimi pytaniami, stąd będzie przedmiotem rozważań w ramach odpowiedzi na te pytania.
- 45 Co do kwestii stosowania *ratione temporis*, to stanowi ona przedmiot pierwszego pytania prejudycjalnego.

- 46 W tych okolicznościach należy uznać, iż wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny.

W przedmiocie pytania pierwszego

- 47 W pierwszym pytaniu sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy Porozumienie TRIPS znajduje zastosowanie w przypadku zaistnienia konfliktu między znakiem towarowym a oznaczeniem, któremu zarzuca się, iż narusza on prawa do tego znaku, w przypadku gdy rzeczony konflikt zaistniał przed dniem wprowadzenia Porozumienia TRIPS, ale trwa nadal po tym dniu.
- 48 W pkt 49 i 50 ww. wyroku w sprawie Schieving-Nijstad i in. Trybunał orzekł już, że jeśli rzekome naruszenie znaku towarowego rozpoczęło się przed dniem wprowadzenia Porozumienia TRIPS we Wspólnocie i w Państwach Członkowskich, tj. przed dniem 1 stycznia 1996 r., nie oznacza to jeszcze, że tego typu działania „miały miejsce” w rozumieniu przepisu art. 70 ust. 1 Porozumienia TRIPS przed tą datą. Trybunał wyjaśnił, że jeśli zarzucane osobom trzecim działania są dokonywane aż do dnia orzekania przez sąd — czyli, jak miało to miejsce w sprawie leżącej u podstaw wydania tego wyroku, po wprowadzeniu Porozumienia TRIPS — właściwy przepis wspomnianego porozumienia jest właściwy *ratione temporis* dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu przed sądem krajowym.
- 49 Artykuł 70 ust. 1 Porozumienia TRIPS wywołuje jedynie ten skutek, że porozumienie to nie stwarza zobowiązań w zakresie „działań, które miały miejsce” przed datą jego wprowadzenia, nie wyklucza on natomiast tych zobowiązań dla sytuacji, które trwały po tej dacie. Natomiast art. 70 ust. 2 tego porozumienia precyzuje, że zobowiązania wynikające z tego porozumienia tworzone są w stosunku do członka Światowej Organizacji Handlu (zwanej dalej „WTO”) w zakresie „wszystkich przedmiotów istniejących [...] [które] są chronione” w dniu wprowadzenia porozumienia tak, iż począwszy od tej daty członek ten ma obowiązek

wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Porozumienia TRIPS w zakresie obejmującym owe istniejące przedmioty [zob. również podobnie sprawozdanie Organu Apelacyjnego ustanowionego w ramach WTO z dnia 18 września 2000 r. w sprawie Kanada — okres trwania ochrony przyznanej przez patent (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, pkt 69, 70 i 71].

50 Artykuł 70 ust. 4 Porozumienia TRIPS odnosi się ponadto do wszelkich działań podejmowanych w stosunku do określonych egzemplarzy przedmiotów zawierających przedmiot ochrony, które w świetle uregulowań legislacyjnych zgodnych z tym porozumieniem staną się naruszeniami, a które były rozpoczęte lub w związku z którymi dokonano znacznych inwestycji przed datą przyjęcia Porozumienia WTO. W takim przypadku wspomniany przepis zezwala członkom na ustanowienie ograniczeń w zakresie środków zaradczych, które może uzyskać posiadacz praw odnośnie do kontynuowania tych działań po dacie wprowadzenia tego porozumienia przez danego członka WTO.

51 W niniejszej sprawie, jak wynika z postanowienia odsyłającego, zarzucane browarowi Budvar działania w Finlandii wprawdzie zostały podjęte przed datą wprowadzenia Porozumienia TRIPS, ale były kontynuowane po tej dacie. Bezsporne jest ponadto, iż postępowanie w sprawie naruszenia dotyczy oznaczeń chronionych jako znaki towarowe w Finlandii w dniu wprowadzenia Porozumienia TRIPS, czyli w odniesieniu do tego Państwa Członkowskiego w dniu 1 stycznia 1996 r., jak również, iż postępowanie to zostało zainicjowane w dniu 11 października 1996 r., tj. po tej dacie.

52 Z powyższego wynika, że na mocy art. 70 ust. 1 i 2 Porozumienia TRIPS porozumienie to ma zastosowanie do takiej sytuacji.

53 W konsekwencji na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć w ten sposób, że Porozumienie TRIPS znajduje zastosowanie w przypadku zaistnienia konfliktu między znakiem towarowym a oznaczeniem, któremu zarzuca się, iż narusza prawa do tego znaku, w przypadku gdy rzeczony konflikt zaistniał przed dniem wprowadzenia Porozumienia TRIPS, ale trwa nadal po tym dniu.

W przedmiocie pytań drugiego i trzeciego

Uwagi wstępne

- 54 Trybunał orzekł już w przeszłości, że z uwagi na ich charakter i systematykę postanowienia Porozumienia TRIPS są pozbawione skutku bezpośredniego. Postanowienia te, co do zasady, nie stanowią norm, pod kątem których Trybunał przeprowadza kontrolę aktów instytucji wspólnotowych w trybie art. 230 akapit pierwszy WE, ani nie mają charakteru przyznającego osobom prywatnym prawa, na które osoby te mogłyby powoływać się bezpośrednio przed sądem w oparciu o prawo wspólnotowe (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Dior i in., pkt 42–45).
- 55 Tym niemniej z orzecznictwa Trybunału wynika, że w obliczu stosowania norm ich prawa krajowego celem przyznania środków chroniących prawa wynikające z dziedziny, do której ma zastosowanie Porozumienie TRIPS i w której Wspólnota ustanowiła już przepisy, jak ma to miejsce w przypadku znaków towarowych, sądy krajowe mają obowiązek, w najszerszym możliwym zakresie, stosowania przepisów krajowych w świetle brzmienia i celów właściwych postanowień Porozumienia TRIPS, na ile to tylko możliwe (zob. podobnie w szczególności ww. wyrok w sprawie Dior i in., pkt 42–47).
- 56 Należy ponadto przypomnieć, że zgodnie z tym orzecznictwem władze powołane do stosowania i wykładni właściwego prawa krajowego mają również obowiązek czynienia tego w miarę możliwości w świetle brzmienia i celów dyrektywy 89/104, celem osiągnięcia zamierzonego skutku oraz zastosowania się w ten sposób do przepisu art. 249 akapit trzeci WE (zob. w szczególności wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel, Rec. str. I-1725, pkt 60 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

- 57 W związku z powyższym właściwe w niniejszej sprawie przepisy prawa krajowego dotyczące znaków towarowych należy w miarę możliwości stosować i interpretować w świetle brzmienia i celów właściwych przepisów zarówno dyrektywy 89/104, jak i postanowień Porozumienia TRIPS.

W przedmiocie pytania drugiego

- 58 W drugim pytaniu sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy — a jeśli tak, to na jakich warunkach — nazwa handlowa może stanowić oznaczenie w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS, tak aby na mocy tego przepisu właściciel znaku towarowego miał wyłączne prawo powstrzymywania od jego używania osób trzecich działających bez jego zgody.
- 59 W odniesieniu do dyrektywy 89/104 należy stwierdzić w pierwszym rzędzie, że jak wynika z orzecznictwa Trybunału dotyczącego pojęcia używania przez osobę trzecią, o którym mowa w art. 5 ust. 1 tej dyrektywy, wyłączne prawa przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy zostały przyznane właścicielowi, aby umożliwić mu ochronę swoich szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, aby znak mógł spełniać swoje funkcje. Z tego względu wykonywanie tych praw jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego istotną funkcję, jaką jest dla konsumentów gwarancja pochodzenia towaru (zob. wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 51 i 54).
- 60 Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w szczególności wtedy, gdy zarzucane osobom trzecim używanie oznaczenia może stwarzać wrażenie, iż w obrocie gospodarczym istnieje materialny związek pomiędzy towarami osoby trzeciej a przedsiębiorstwem, z którego pochodzą te towary. W tym zakresie należy zbadać,

czy docelowi konsumenci, w tym konsumenci, którym towary te są przedstawiane po tym, jak opuściły już punkt sprzedaży osoby trzeciej, są skłonni interpretować oznaczenie używane przez osobę trzecią jako wskazujące lub mające wskazywać przedsiębiorstwo, z którego pochodzą towary osoby trzeciej (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 56 i 57).

- 61 W gestii sądu krajowego pozostaje przeprowadzenie owego badania, mając na uwadze konkretne okoliczności zarzucanego osobie trzeciej używania oznaczenia, stanowiącego przedmiot postępowania przed sądem krajowym, tj. w niniejszym przypadku etykiet stosowanych przez Budvar w Finlandii.
- 62 W gestii sądu krajowego leży również ustalenie, czy w danym stanie faktycznym chodzi o używanie „w obrocie gospodarczym” dokonywane „dla towarów” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40 i 41).
- 63 Jeśli przesłanki te są spełnione, to z orzecznictwa Trybunału wynika, że w przypadku identyczności oznaczenia i znaku towarowego, jak również tożsamości towarów lub usług, ochrona przyznana na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma charakter bezwzględny, podczas gdy w przypadku przewidzianym w art. 5 ust. 1 lit. b) udzielenie ochrony właścicielowi wymaga dodatkowo dowodu istnienia w odczuciu odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ze względu na identyczność lub podobieństwo oznaczeń i znaków towarowych oraz danych towarów lub usług (zob. podobnie wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. str. I-389, pkt 28, oraz z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, Rec. str. I-2799, pkt 48 i 49).
- 64 Tym niemniej, jeśli z przeprowadzonego przez sąd krajowy badania, o którym mowa w pkt 60 niniejszego wyroku, wynika, że używanie oznaczenia będącego przedmiotem postępowania przed sądem krajowym jest dokonywane w innych celach niż odróżnianie przedmiotowych towarów — w szczególności gdy oznaczenie to jest używane w charakterze nazwy handlowej lub firmy — to w myśl art. 5 ust. 5

dyrektywy 89/104 należy odnieść się do przepisów obowiązujących w danym Państwie Członkowskim celem ustalenia zakresu oraz — w razie konieczności — treści ochrony przyznanej właścicielowi znaku towarowego, który twierdzi, iż poniósł szkodę wynikającą z używania tego oznaczenia w charakterze nazwy handlowej lub firmy (zob. wyrok z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie C-23/01 Robelco, Rec. str. I-10913, pkt 31 i 34).

- 65 W drugim rzędzie, w kwestii Porozumienia TRIPS należy przypomnieć, że zasadniczym celem tego porozumienia jest wzmocnienie i zharmonizowanie ochrony własności intelektualnej na szczeblu światowym (zob. ww. wyrok w sprawie Schieving-Nijstad i in., pkt 36 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
- 66 Zgodnie z preambułą Porozumienia TRIPS ma ono na celu „ograniczyć wypaczenia i przeszkody w handlu międzynarodowym”, „biorąc pod uwagę potrzebę promowania skutecznej i wystarczającej ochrony praw własności intelektualnej”, dbając jednocześnie o to, aby „środki i procedury dochodzenia i egzekucji praw własności intelektualnej nie [stały] się ograniczeniami dla handlu prowadzonego w prawie dozwolony sposób”.
- 67 Artykuł 16 Porozumienia TRIPS przyznaje właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego minimalny poziom praw wyłącznych uzgodniony na szczeblu międzynarodowym, który wszyscy członkowie WTO mają obowiązek zagwarantować w ramach ich krajowych porządków prawnych. Powyższe prawa wyłączne chronią właściciela przed naruszeniami, jakich mogłyby dokonywać osoby trzecie w odniesieniu do zarejestrowanego znaku towarowego [zob. również sprawozdanie Organu Apelacyjnego, ustanowionego w ramach WTO, z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie Stany Zjednoczone — art. 211 ustawy ramowej z 1998 r. dotyczącej udzielania kredytów (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, pkt 186].
- 68 Artykuł 15 Porozumienia TRIPS stanowi między innymi, że jakikolwiek znak lub połączenie znaków umożliwiające odróżnienie towarów lub usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw będzie mogło stanowić znak towarowy.

- 69 W ten sposób przepis ten, podobnie jak art. 2 dyrektywy 89/104, ustanawia gwarancję pochodzenia, która stanowi podstawową funkcję znaku towarowego (zob. w odniesieniu do tej dyrektywy w szczególności ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 49).
- 70 Z powyższych rozważań wynika, że w miarę możliwości wykładnia właściwych przepisów krajowych dotyczących znaków towarowych w świetle brzmienia i celów odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego — w danym przypadku dyrektywy 89/104 — nie ulega zmianie wskutek wykładni w świetle brzmienia i celów odpowiednich postanowień Porozumienia TRIPS (zob. pkt 57 niniejszego wyroku).
- 71 Właściwe przepisy prawa krajowego dotyczącego znaków towarowych powinny zatem być stosowane i interpretowane w świetle założenia, że wykonywanie przyznanego właścicielowi znaku towarowego wyłącznego prawa do zakazania używania oznaczenia stanowiącego ów znak lub oznaczenia podobnego do niego powinno się ograniczać do przypadków, gdy używanie oznaczenia przez osobę trzecią rzeczywiście bądź potencjalnie narusza funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego podstawową funkcję, jaką jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia towaru.
- 72 Tego typu wykładnia znajduje dodatkowe potwierdzenie w ogólnym zamierzeniu Porozumienia TRIPS, przypomnianym w pkt 66 niniejszego wyroku, jakim jest zapewnienie równowagi pomiędzy celem ograniczania wypaczeń i przeszkód w handlu międzynarodowym a promowaniem skutecznej i wystarczającej ochrony praw własności intelektualnej w taki sposób, aby środki i procedury dochodzenia i egzekucji praw własności intelektualnej same nie stały się ograniczeniami dla handlu prowadzonego w prawnie dozwolony sposób (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Schieving-Nijstad i in., pkt 38). Rozróżnienie to wydaje się również słuszne w świetle szczególnego celu przepisu art. 16 Porozumienia TRIPS, przypomnianego w pkt 67 niniejszego wyroku, jakim jest zapewnienie minimalnego poziomu praw wyłącznych uzgodnionego na szczeblu międzynarodowym.

- 73 Ponadto przesłanki przewidziane w art. 16 Porozumienia TRIPS — którego wersje językowe francuska, angielska i hiszpańska stanowią tekst autentyczny — zgodnie z którymi używanie musi mieć miejsce „w działalności handlowej” („in the course of trade”, „en el curso de operaciones comerciales”) oraz „dla towarów” („for goods”, „para bienes”) wydają się odpowiadać tym zawartym w art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, który precyzuje, że używanie ma mieć miejsce „w obrocie handlowym” (odpowiednio w angielskiej i hiszpańskiej wersji językowej: „in the course of trade” i „en el tráfico económico”) i „dla towarów” (w powyższych wersjach językowych odpowiednio „in relation to goods” i „para productos”).
- 74 Należy dodać, że o ile z badania przeprowadzonego przez sąd krajowy wynika, iż w danym stanie faktycznym w celu zakazania zarzucanego osobie trzeciej używania właściciel znaku towarowego może powołać się na swoje wyłączne prawa, o których mowa w art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS, to porozumienie to zawiera jeszcze inne postanowienie, które może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu przed sądem krajowym.
- 75 W tym względzie należy przypomnieć, że do Trybunału należy dostarczenie sądowi krajowemu elementów wykładni wynikających z prawa wspólnotowego, które mogą być użyteczne w rozstrzygnięciu sprawy zawisłej przed tym sądem, bez względu na to, czy sąd ten zawarł tę kwestię w swych pytaniach (zob. wyrok z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C-456/02 Trojani, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 38 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
- 76 W ramach niniejszej sprawy należy w szczególności zbadać potencjalne znaczenie art. 17 Porozumienia TRIPS, który zezwała członkom WTO na ustanawianie ograniczonych wyjątków wobec praw przyznawanych poprzez znak towarowy, takich jak dla przykładu uczciwe używanie terminów opisowych, pod warunkiem że takie wyjątki uwzględniają uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego oraz osób trzecich. Wyjątek taki może dotyczyć używania przez osobę trzecią oznaczenia w dobrej wierze, w szczególności gdy chodzi o wskazanie jej nazwy lub adresu.

- 77 Jeśli chodzi o Wspólnotę, to tego typu wyjątek został przewidziany w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, który w swej istocie zezwala osobie trzeciej na używanie oznaczenia dla wskazania jej własnego nazwiska lub adresu, pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.
- 78 Prawdą jest, że Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich wydały wspólne oświadczenie, wpisane do protokołu Rady dotyczącego przyjmowania dyrektywy 89/104, zgodnie z którym przedmiotowy przepis dotyczy jedynie nazwisk osób fizycznych.
- 79 Tym niemniej wykładnia dokonana w tego typu oświadczeniu nie może być uznana za wiążącą, w przypadku gdy jej treść nie została w żaden sposób wyrażona w sformułowaniu danego przepisu, a w konsekwencji nie posiada ona znaczenia prawnego. Ponadto Rada i Komisja wyraźnie uznały owo ograniczenie w preambule do wspomnianego oświadczenia, zgodnie z którą „oświadczenia Rady i Komisji, których tekst znajduje się poniżej, jako że nie stanowią części uchwalonego aktu prawnego, nie przesądzają wykładni tego aktu przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich” (zob. ww. wyrok w sprawie Heidelberger Bauchemie, pkt 17 oraz wskazane w nim orzecznictwo).
- 80 Tymczasem istotne ograniczenie pojęcia „nazwa”, wynikające z powołanego w pkt 78 niniejszego wyroku oświadczenia, nie znajduje jakiegokolwiek odzwierciedlenia w brzmieniu art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104. Dlatego też powyższe oświadczenie nie wywołuje skutków prawnych.
- 81 Wyjątek przewidziany w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 może co do zasady być powołany przez osobę trzecią celem używania oznaczenia identycznego ze znakiem

towarowym lub do niego podobnego dla wskazania własnej nazwy handlowej, mimo że chodzi tu o używanie objęte zakresem art. 5 ust. 1 tej dyrektywy, które może co do zasady zostać zakazane przez właściciela znaku na podstawie wyłącznych praw przyznanych mu na mocy tego przepisu.

82 Konieczne jest jeszcze, aby używanie to pozostawało w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, które stanowi jedyne kryterium wymienione w art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104. Wymóg „uczciwego używania” stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego (zob. wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen, Rec. str. I-691, pkt 24 oraz wskazane w nim orzecznictwo). Zasadniczo chodzi zatem o ten sam wymóg, który ustanawia art. 17 Porozumienia TRIPS.

83 W tym względzie należy wskazać, iż spełnienie wspomnianego wymogu używania uczciwego powinno być oceniane przy wzięciu pod uwagę stopnia, w jakim używanie nazwy handlowej przez osobę trzecią byłoby odbierane przez dany krąg odbiorców, a przynajmniej znaczną część tej grupy, jako wskazujące na związek między towarami osoby trzeciej a właścicielem znaku towarowego czy też osobą uprawnioną do używania znaku, przy czym osoba trzecia musiałaby być tego świadoma. Czynnikiem, który również należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu owej oceny, jest okoliczność, iż chodzi o znak towarowy posiadający określoną renomę w Państwie Członkowskim, w którym jest on zarejestrowany i w którym żąda się jego ochrony, którą to renomę osoba trzecia mogłaby wykorzystać w obrocie własnymi towarami.

84 Powinnością sądu krajowego jest przeprowadzenie całościowej oceny wszystkich istotnych okoliczności — w tym również etykietowania butelek — celem ustalenia w szczególności, czy producent napoju opatrzonego nazwą handlową może być uznany za stosującego praktyki nieuczciwej konkurencji w stosunku do właściciela znaku towarowego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Gerolsteiner Brunnen, pkt 25 i 26).

85 W tych okolicznościach na pytanie drugie należy udzielić następującej odpowiedzi:

- nazwa handlowa może stanowić oznaczenie w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS. Przepis ten ma na celu przyznanie właścicielowi znaku towarowego wyłącznego prawa do zakazania osobie trzeciej używania tego znaku, jeśli przedmiotowe używanie rzeczywiście bądź potencjalnie narusza funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego podstawową funkcję, jaką jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia towaru,

- wyjątki przewidziane w art. 17 Porozumienia TRIPS mają w szczególności na celu umożliwienie osobie trzeciej używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego dla wskazania własnej nazwy handlowej, pod warunkiem jednak, że używanie to jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

W przedmiocie pytania trzeciego

86 W trzecim pytaniu sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy — a jeśli tak, to pod jakimi warunkami — nazwa handlowa, 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, może zostać uznana za prawo istniejące wcześniej w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS, w szczególności w świetle obowiązku ochrony nazwy handlowej, nałożonego na dane Państwo Członkowskie na mocy art. 8 konwencji paryskiej oraz art. 2 ust. 1 Porozumienia TRIPS.

- 87 Jeśli z przeprowadzonych — zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 60 niniejszego wyroku w odpowiedzi na pytanie drugie — przez sąd krajowy ustaleń wynika, że używanie nazwy handlowej wchodzi w zakres art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS, właściciel znaku towarowego ma wyłączne prawo zakazać tego typu używania, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 17 tego porozumienia.
- 88 Tym niemniej art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS stanowi, że przedmiotowe prawo wyłączne nie narusza żadnego „prawa istniejącego wcześniej”.
- 89 Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku gdy właścicielowi nazwy handlowej przysługuje prawo wchodzące w zakres stosowania Porozumienia TRIPS i powstałe wcześniej niż prawo do znaku towarowego, z którym rzekomo pozostaje w sprzeczności, a które pozwala mu na używanie oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego, nie można zakazać mu tego typu używania na podstawie prawa wyłącznego, jakie posiada właściciel znaku towarowego na mocy art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze tego porozumienia.
- 90 Dla zastosowania przedmiotowego przepisu w takim rozumieniu konieczne jest przede wszystkim, aby osoba trzecia mogła powołać się na prawo wchodzące w materialny zakres stosowania Porozumienia TRIPS.
- 91 W tym względzie należy przypomnieć, że nazwa handlowa stanowi prawo, które wchodzi w zakres pojęcia „własności intelektualnej” w rozumieniu art. 1 ust. 2 Porozumienia TRIPS. Co więcej, z art. 2 ust. 1 tego porozumienia wynika, że ochrona nazw handlowych, przewidziana w szczególności w art. 8 konwencji paryskiej, zostaje wyraźnie inkorporowana do tego porozumienia. Stąd ochrona

nazw handlowych stanowi obowiązek członków WTO na podstawie Porozumienia TRIPS (zob. również ww. sprawozdanie Organu Apelacyjnego, ustanowionego w ramach WTO w sprawie Stany Zjednoczone — art. 211 ogólnej ustawy w sprawie udzielania kredytów z 1998 r., pkt 326–341).

92 Z powyższego wynika, że sporna nazwa handlowa, jako stanowiąca przedmiot istniejący w rozumieniu art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS — jak zostało to wyjaśnione w pkt 49 niniejszego wyroku — podlega ochronie na mocy Porozumienia TRIPS.

93 Stąd nazwa handlowa stanowi prawo wchodzące w materialny zakres stosowania Porozumienia TRIPS tak, iż pierwszy wymóg ustanowiony w art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS jest spełniony.

94 Następnie musi chodzić o prawo istniejące. Wyrażenie „istniejące” oznacza, iż dane uprawnienie musi wchodzić w czasowy zakres stosowania Porozumienia TRIPS i wciąż podlegać ochronie w momencie powołania się na nie przez uprawnionego w celu przeciwstawienia się roszczeniom właściciela znaku towarowego, z którym to znakiem rzekomo pozostaje ono w sprzeczności.

95 W tym przypadku nie jest zatem istotne to, czy dana nazwa handlowa, co do której bezsporne jest, że nie jest ona ani zarejestrowana, ani nie została utwierdzona w wyniku używania w Państwie Członkowskim, w którym zarejestrowany jest znak towarowy i w którym żąda się ochrony spornej nazwy handlowej, spełnia wymogi wymienione w poprzednim punkcie niniejszego wyroku.

- 96 W tym zakresie, jak to wynika z art. 8 konwencji paryskiej, którego przestrzeganie wymagane jest na mocy Porozumienia TRIPS — co zostało również wskazane w pkt 91 niniejszego wyroku — ochrona nazwy handlowej musi zostać zagwarantowana, niezależnie od spełnienia jakiegokolwiek warunku rejestracji.
- 97 Co do potencjalnych wymogów minimalnego używania lub minimalnej znajomości nazwy handlowej, którym, zdaniem sądu krajowego, poddane jest istnienie owej nazwy w prawie fińskim, należy stwierdzić, że co do zasady ani art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS, ani art. 8 konwencji paryskiej nie stoją na przeszkodzie tego typu wymogowi.
- 98 Co się zaś tyczy pojęcia wcześniejszego charakteru spornego prawa w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS, to oznacza ono, że podstawy danego prawa muszą być wcześniejsze w czasie w stosunku do uzyskania praw do znaku towarowego, z którym uprawnienie to pozostaje rzekomo w sprzeczności. Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 95 opinii, chodzi tu o zasadę pierwszeństwa wcześniejszej podstawy prawnej wyłączności, która stanowi jedną z podstawowych zasad prawa znaków towarowych oraz — bardziej ogólnie — prawa własności przemysłowej.
- 99 W tym względzie należy dodać, że owa zasada pierwszeństwa wcześniejszej podstawy prawnej znajduje swój wyraz również w dyrektywie 89/104, w szczególności w jej art. 4 ust. 2 oraz art. 6 ust. 2.
- 100 W świetle powyższych rozważań na pytanie trzecie należy odpowiedzieć w ten sposób, że nazwa handlowa, która nie jest ani zarejestrowana, ani nie jest uzyskana w wyniku używania w państwie, w którym zarejestrowany jest znak towarowy i w którym żąda się jego ochrony względem spornej nazwy handlowej, może zostać

uznana za prawo istniejące wcześniej w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS, jeśli właścicielowi nazwy handlowej przysługuje prawo wchodzące w materialny i czasowy zakres stosowania Porozumienia TRIPS i powstałe wcześniej niż prawo do znaku towarowego, z którym rzekomo pozostaje w sprzeczności i które pozwala mu na używanie oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego.

W przedmiocie kosztów

- ¹⁰¹ Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi przez rząd fiński oraz przez Komisję nie podlegają zwrotowi. Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem krajowym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach.

Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:

- 1) Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS), znajdujące się w załączniku 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, zatwierdzonym w imieniu Wspólnoty w odniesieniu do dziedzin wchodzących w zakres jej kompetencji decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r., znajduje zastosowanie w przypadku zaistnienia konfliktu między znakiem towarowym a oznaczeniem, któremu zarzuca się, iż narusza prawa do tego znaku, w przypadku gdy rzeczony konflikt zaistniał przed dniem wprowadzenia Porozumienia TRIPS, ale trwa nadal po tym dniu.

- 2) Nazwa handlowa może stanowić oznaczenie w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienia TRIPS). Przepis ten ma na celu przyznanie właścicielowi znaku towarowego wyłącznego prawa do zakazania osobie trzeciej używania tego znaku, jeśli używanie to rzeczywiście bądź potencjalnie narusza funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego podstawową funkcję, jaką jest gwarancja dla konsumentów co do pochodzenia towaru.

Wyjątki przewidziane w art. 17 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienia TRIPS) mają w szczególności na celu umożliwienie osobie trzeciej używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego dla wskazania własnej nazwy handlowej, pod warunkiem jednak, że używanie to jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

- 3) Nazwa handlowa, która nie jest ani zarejestrowana, ani uzyskana w wyniku używania w Państwie Członkowskim, w którym zarejestrowany jest znak towarowy i w którym żąda się jego ochrony względem spornej nazwy handlowej, może zostać uznana za prawo istniejące wcześniej w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienia TRIPS), jeśli właścicielowi nazwy handlowej przysługuje prawo wchodzące w materialny i czasowy zakres stosowania tego porozumienia i powstałe wcześniej niż prawo do znaku towarowego, z którym rzekomo pozostaje w sprzeczności i które pozwala mu na używanie oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego.

Podpisy