

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

ANTONIA TIZZANA,

predstavljeni 29. junija 2004¹

1. Ta primer izvira iz finske veje dolgotrajnega spora, ki se je v več državah razvil med češko pivovarno Budějovický Budvar² (v nadaljevanju: pivovarna Budvar ali le Budvar), s sedežem v Českých Budějovicah (češkem Budweisu)³ (Češka republika), in ameriško družbo Anheuser-Busch, Inc., (v nadaljevanju: Anheuser-Busch)⁴ glede pravice do uporabe oznak „Bud“, „Budweiser“ in podobnih za trženje piva, ki ga proizvajata.

2. S tem predlogom je Sodišče pozvano, naj v bistvu pojasni, katere predpise je treba uporabiti v zvezi z uporabo registrirane blagovne znamke in firme, ki sta med seboj v morebitni koliziji, zlasti ob upoštevanju Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPs).⁵

I – Pravni okvir

1 – Jezik izvirnika: italijanščina.

2 – Popolna firma je „Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale“, kar pomeni: „Pivovarna Bud iz Budweisa, državno podjetje“. Pivovarna, kakršna posluje danes, je nastala z združitvijo družbe „Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus“, ustanovljene leta 1795 v Budweisu, in družbe „Český akciový pivovar v č. Budějovicích“, imenovane tudi „Budvar Tschechische Aktien-Brauerei“, prav tako ustanovljene v Budweisu, leta 1895. Leta 1948 sta bili v postopku nacionalizacije dve podjetji združeni v eno samo državno podjetje – „Jihočeské pivovary“ – iz katerega se je leta 1966 oblikovala današnja družba.

3 – V nadaljevanju: Budweis. V mestu Budweis je vse od šestnajstega stoletja zelo razvita pivovarska industrija.

4 – S sedežem v Saint Louisu v Misuriju (ZDA). Pivovarna Bavarian Brewery, kasneje preoblikovana v družbo Anheuser-Busch, naj bi že leta 1876 na lokalnem trgu začela tržiti pivo, sprva poimenovano „Budweiser“, kasneje pa tudi v skrajšani obliki „Bud“. Kot kaže, je Anheuser-Busch leta 1911 od takrat dejavnih pivovarn v Budweisu končno pridobila dovoljenje za uporabo tega imena na neevropskih trgih. Leta 1939 pa je od čeških pivovarn pridobila tudi izključno pravico do uporabe imena „Budweiser“ na ameriškem trgu. Vendar je začela Anheuser-Busch po drugi svetovni vojni svoje pivo izvažati tudi v Evropo (v zvezi s temi podatki glej odločbo avstrijskega OGH z dne 1. februarja 2002, 4 Ob 13/00s., in sodbo zveznega švicarskega sodišča z dne 15. februarja 1999, BGE 125 III, str. 193).

A – Mednarodno pravo

3. V členu 8 Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (v nadaljevanju: Pariška

5 – Ta sporazum je bil kot Aneks I C priložen k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije in je bil v imenu Skupnosti sprejet s Sklepmi Sveta z dne 22. decembra 1994 (94/800/ES, UL L 336, str. 1).

konvencija)⁶ je določeno: „Trgovsko ime⁷ bo zavarovano v vseh državah unije, ne da bi moralo biti prijavljeno ali registrirano, bodisi da je sestavni del posamezne tovarniške ali trgovske znamke ali ne.“

neva se, da uporaba enakega znaka za enake proizvode ali storitve povzroča zmedo. Zgoraj opisane pravice ne smejo posegati v nobene prej obstoječe⁹ pravice in tudi ne smejo vplivati na možnost članic, da dajo pravice na razpolago na podlagi uporabe.“

4. Člen 2 Sporazuma TRIPS se sklicuje na ureditev, predvideno z nekaterimi materialnimi določbami Pariške konvencije, med drugimi tudi s členom 8. Ta člen je torej vključen v ureditev Svetovne trgovinske organizacije.⁸

6. V členu 70 Sporazuma TRIPS je določen časovni okvir uporabe:

5. Za to presojo je izmed materialnih določb Sporazuma TRIPS upošteven člen 16(1), s katerim je določeno:

„Lastnik registrirane znamke ima izključno pravico preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, da v trgovini uporabljajo enake ali podobne znake za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila znamka registrirana, če bi taka uporaba utegnila povzročiti zmedo. Dom-

„1. Ta sporazum ne povzroča obveznosti članic v zvezi z dejanji, ki so se zgodila pred datumom uporabe sporazuma za določeno članico.

2. Če v tem sporazumu ni drugače določeno, ta sporazum obvezuje članice v zvezi z vso vsebino, ki je obstajala na dan uporabe tega sporazuma za določeno članico in je na ta dan zavarovana v članici ali izpolnjuje ali začne pozneje izpolnjevati pogoje za varstvo pod pogoji tega sporazuma. [...]“

6 — Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine, podpisana 20. marca 1883. Ta pravni instrument je bil večkrat spremenjen, nazadnje pa je bil revidiran v Stockholmu 14. julija 1967. Vse države članice Skupnosti so pogodbenice tako spremenjene konvencije. Pariška konvencija je bila podpisana samo v francoskem jeziku. Vendar je v členu 29(1), točka (b), določeno: „Generalni direktor po posvetovanju z zainteresiranimi vladami skrbi za pripravo uradnih besedil v nemškem, angleškem, španskem, italijanskem, portugalskem, ruskem in drugih jezikih, ki jih določi Skupščina.“ Italijansko besedilo je objavljeno v rednem dodatku k uradnemu listu Italijanske republike z dne 19. junija 1976 (št. 160, str. 48).

7 — Navedba „trgovsko ime“ je dobesedni prevod francoske besedne zveze „nom commercial“. V besedilu teh sklepnih predlogov pa uporabljam izraz „ditta“/firma, ki se mi zdi v italijanskem jeziku s pravnega vidika ustrežnejši.

8 — V tem členu je določeno: „1. V zvezi z II., III. in IV. delom tega sporazuma se članice ravnojo po členih od 1 do 12 in po členu 19 Pariške konvencije (1967).“

9 — V drugih verodostojnih jezikovnih različicah Sporazuma TRIPS so uporabljene besedne zveze: v francoščini „aucun droit antérieur existant“; v angleščini „any existing prior rights“; v španščini „ninguno de los derechos existentes con anterioridad“. V drugih različicah, objavljenih v UL, tudi v italijanski, je pridevnik „obstoječe“ izpuščen.

7. Sporazum TRIPs, kot tudi Sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljevanju: STO), h kateremu je prvi priložen, je začel veljati 1. januarja 1995, vendar pa je v njegovem členu 65(1) predvideno, da ga podpisnice niso dolžne uporabljati pred iztekom obdobja enega leta od datuma njegove uveljavitve.

10. V skladu z naslednjim odstavkom 2 tega člena:

„Izraz ‚prejšnje znamke‘ v smislu odstavka 1 pomeni [...]:

B – Pravo Skupnosti

8. Skupnost je za ureditev področja blagovnih znamk sprejela za ta primer upoštevno Prvo direktivo Sveta 89/104/EGS (v nadaljevanju: Direktiva 89/104 ali Direktiva),¹⁰ katere cilj je ob upoštevanju, da je „nujno, da se določbe te direktive popolnoma ujemajo z določbami Pariške konvencije“,¹¹ zagotoviti približanje – čeprav ne popolno – zakonodaje držav članic v zvezi z nekaterimi vidiki s tega področja.

(d) znamke, ki so na dan vložitve prijave za registracijo znamke, ali kadar je to primerno, zahteve za priznanje prednosti v zvezi z zahtevo za registracijo znamke, v državi članici znane v smislu izraza ‚znane‘ v členu 6 bis Pariške konvencije.“

9. Opozorim naj, da je v členu 4(1) Direktive določeno:

„Znamka se ne registrira, ali če se registrira, se jo lahko razglasi za neveljavno [...], če je enaka prejšnji znamki.“

11. V členu 4(4)(b) je določeno, da lahko vsaka država članica predvidi, da se znamka ne registrira ali da pri registraciji ni razglašena za veljavno, če in v naslednjem obsegu: „Pravice do neregistrirane znamke ali drugega znaka v uporabi v gospodarskem prometu so bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo kasnejše znamke ali datuma zahtevanega priznanja prednostne pravice v zvezi z zahtevo za registracijo poznejše znamke, če neregistrirana znamka podeljuje svojemu imetniku prejšnje znamke pravico do prepovedi uporabe kasnejše znamke.“

10 — Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS, UL 1989, L 40, str. 1).

11 — Zadnja uvodna izjava.

12. V členu 5(1) je določeno:

„Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

- (a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;
- (b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.“

13. V skladu z odstavkom 3 tega člena je lahko, *inter alia*, prepovedano opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom.

14. V odstavku 5 je pojasnjeno, da predhodni odstavki „ne vplivajo na predpise v katerikoli državi članici v zvezi z varstvom proti uporabi znaka razen za razlikovanje blaga in storitev, če uporaba tega znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke“.

C – Nacionalno pravo

15. Na podlagi člena 2(1) Toiminimilaki (finski zakon o firmi, v nadaljevanju: zakon o firmi)¹² se izključna pravica do uporabe firme pridobi z registracijo te firme ali njeno „uveljavitvijo z uporabo“, kadar je torej firma splošno znana na področju dejavnosti gospodarskega subjekta, ki jo uporablja.

16. V skladu s členom 3(2) tega zakona lahko imetnik izključne pravice, pridobljene z uveljavitvijo z uporabo, kateremu koli drugemu gospodarskemu subjektu prepove uporabo firme, če bi lahko to povzročilo zmedo zaradi povezovanja z njegovo firmo.

¹² — Zakon o firmi št. 128/79 z dne 2. 2. 1979.

17. V skladu s členom 3(1) Tavaramerkkilaki (finski zakon o znamkah, v nadaljevanju: zakon o znamkah)¹³ lahko kdor koli pri poslovanju uporabi svojo firmo kot razlikovalni znak za svoje blago, če s to uporabo ne povzroča zmede zaradi zamenjave z drugo, že zaščiteno znamko.

18. Na podlagi člena 4(1) zakona o znamkah lahko imetnik izključne pravice za opremljanje blaga z določenim razlikovalnim znakom komur koli prepove, da v okviru trgovske dejavnosti uporablja navedbe, ki bi lahko povzročile zmedo zaradi zamenjave z zaščitenim znakom. V skladu s členom 6(1) tega zakona obstaja verjetnost zmede samo, če sta znaka uporabljana v zvezi z blagom enake ali podobne vrste.

19. Če več oseb zahteva izključno pravico do tega, da svoje blago opremijo z znaki, katerih uporaba bi lahko povzročila zmedo zaradi njihovega zamenjevanja, ima v skladu s členom 7 zakona o znamkah prednost oseba, ki se lahko sklicuje na starejšo pravno podlago, če zahtevana pravica ni bila izgubljena, ker je, na primer, imetnik ni uporabljal.

20. Podobno je v členu 6(1) zakona o firmi določeno, da je treba pri koliziji med firmami, katerih uporaba bi lahko povzročila zmedo zaradi njihovega medsebojnega povezovanja, prednost priznati osebi, ki se lahko sklicuje na starejšo pravno podlago.

21. Glede verjetnosti zmede med znamko in firmo je v členu 14(1), točka 6, zakona o znamkah določeno, da znamke, ki bi lahko povzročila zmedo zaradi zamenjave s firmo, starejšo glede na znamko, ni dovoljeno registrirati.

22. V istem smislu v skladu s členom 10, točka 4, zakona o firmi firma ne sme vsebovati sestavin, ki bi lahko povzročale zmedo, med drugim, z znamko drugega gospodarskega subjekta.

23. Končno, iz predložitvene odločbe izhaja, da je bila v okviru finske sodne prakse zaščita firme na podlagi člena 8 Pariške konvencije razširjena tudi na firme, registrirane v eni od držav podpisnic navedene konvencije, če je značilna sestavina te firme vsaj v določeni meri znana v zadevnih okoljih poslovanja na Finskem.¹⁴

13 — Zakon o znamkah št. 1964/7 z dne 10. 1. 1964.

14 — Predložitvena odločba vrhovnega sodišča (Korkeinoikeus) (KKO 1994: 23).

II – Dejansko stanje in postopek

24. Pivovarna Budvar je 1. februarja 1967 dala vpisati svojo firmo v češkoslovaški sodni register, pri čemer je bilo to sestavljeno iz več elementov, in sicer iz navedb „Budějovický Budvar“ ter „Budweiser Budvar“, kar pomeni „pivovarna Bud“¹⁵ iz Budweisa“, ki ji je sledila navedba pravne oblike družbe v češkem jeziku („národní podnik“) in v francoskem („Entreprise Nationale“) ter angleškem prevodu („National Corporation“).¹⁶

25. Poleg tega je bila ta pivovarna na Finskem imetnica znamk za pivo „Budvar“ in „Budweiser Budvar“, registriranih 21. maja 1962 in 13. novembra 1972. Vendar so finska sodišča z odločbo z dne 5. aprila 1982, potrjeno s sodbo z dne 28. decembra 1984, razglasila, da je pravice v zvezi s tema znamkama izgubila, ker ju ni uporabljala.

26. Konkurenčna pivovarna Anheuser-Busch je med 5. junijem 1985 in 5. avgustom 1992 na Finskem uspela registrirati znamke „Budweiser“, „Bud“, „Bud Light“ in „Budweiser King of the Beers“, ki se vse nanašajo na pivo.

27. Anheuser-Busch je s tožbo, vloženo 11. oktobra 1996 na Helsingin Käräjäoikeus (sodišče prve stopnje v Helsinkih), zahtevala, naj se pivovarni Budvar prepove uporaba znamk „Budějovický Budvar“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser“, „Budweis“, „Budvar“, „Bud“ in „Budweiser Budbräu“, s katerimi je opremljena embalaža piva, ki ga proizvaja in na Finskem trži Budvar, ter naj se ji naloži plačilo odškodnine. Anheuser-Busch je namreč trdila, da bi lahko znaki, ki jih uporablja pivovarna Budvar, povzročili zmedo zaradi zamenjevanja z njenimi, na Finskem registriranimi znamkami.

28. Anheuser-Busch je v isti tožbi predlagala tudi, naj se pivovarni Budvar z grožnjo denarne kazni, predvideno v zakonu o firmi, na Finskem prepove uporabljati firme „Budějovický Budvar, národní podnik“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser Budvar, national enterprise“, „Budweiser Budvar, Entreprise Nationale“ in „Budweiser Budvar, National Corporation“ ter vse podobne navedbe, ki bi lahko povzročale zmedo zaradi zamenjevanja z njenimi registriranimi znamkami.

29. Pivovarna Budvar je v obrambo trdila, da znakov, ki jih na Finskem uporablja za trženje piva, ni mogoče zamenjevati z znamkami pivovarne Anheuser-Busch. Poleg tega je trdila, da ima na podlagi registracije

15 — „Budvar“ v češkem jeziku.

16 — Glej tudi zgoraj navedeno opombo 2.

svoje firme v državi izvora na Finskem starejšo pravico glede znaka „Budweiser Budvar“, ki bi moral biti zaščiten v skladu s členom 8 Pariške konvencije.

30. Helsingin käräjäoikeus je v sodbi z dne 1. oktobra 1998 presodilo, da se znak „Budějovický Budvar“, v prevladujoči meri uporabljan na papirnatih nalepkah družbe kot trgovska znamka, razlikuje od registriranih znamk pivovarne Anheuser-Busch, tako da vrst piva, označenih z zadevnimi znaki in navedbami, med seboj ni mogoče zamenjevati.

31. Poleg tega je ugotovilo, da se znak „BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE“, naveden na teh nalepkah pod zgoraj navedenim prevladujočim znakom s črkami, ki so od tega veliko manjše, ne uporablja kot znamka, temveč označuje samo firmo češke pivovarne.

32. Käräjäoikeus je torej pivovarni Budvar priznalo pravico uporabljati angleško različico njene firme, ki je kot taka registrirana, in sicer na podlagi člena 8 Pariške konvencije, ter ob upoštevanju, da je bilo to ime po izjavah prič vsaj v določeni meri znano v okoljih poslovanja pivovarne Anheuser-Busch v času, ko je ta vložila zahtevo za registracijo svojih znamk.

33. Po pritožbi je Hovioikeus (pritožbeno sodišče) v Helsinkih v sodbi z dne 27. junija 2000 razsodilo, da zgoraj navedene izjave prič ne zadoščajo za dokaz, da je bila angleška različica firme pivovarne Budvar na Finskem znana v zahtevani meri, in posledično ni potrdilo sodbe, izrečene na prvi stopnji, v delu, ki se nanaša na priznanje varstva pivovarni Budvar na podlagi člena 8 Pariške konvencije.

34. Obe pivovarni, Anheuser-Busch in Budvar, sta nato pri Korkein Oikeus (vrhovno sodišče) vložili pritožbo zoper sodbo, izdano na drugi stopnji, pri čemer sta se v bistvu sklicevali na iste utemeljitve kot v postopku na prvi stopnji.

35. V teh okoliščinah je Korkein Oikeus prekinilo odločanje v postopku, uvedenem z navedenima pritožbama, in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je treba, če obstaja kolizija med znamko in znakom, ki naj bi to znamko kršil, in če se ta kolizija nanaša na čas pred začetkom veljave Sporazuma TRIPS, uporabljati določbe tega sporazuma pri ugotavljanju, katera od dveh pravic ima starejšo pravno podlago, če je navedeno, da se je domnevna kršitev

znamke nadaljevala tudi po datumu, ko je v Skupnosti in njenih državah članicah začel veljati Sporazum TRIPS?

TRIPS? Se lahko šteje, da je tudi pravica v zvezi s firmo prej obstoječa pravica v smislu člena 16(1), tretji stavek?

2. Ob pritrdilnem odgovoru na prvo vprašanje:

(a) Ali se lahko tudi firma družbe šteje za znak za proizvode ali storitve v smislu člena 16(1), prvi stavek, Sporazuma TRIPS?

(b) Ob pritrdilnem odgovoru na vprašanje 2(a): Pod kakšnimi pogoji se lahko firma družbe šteje za znak za proizvode ali storitve v smislu člena 16(1), prvi stavek, Sporazuma TRIPS?

3. Ob pritrdilnem odgovoru na vprašanje 2(a):

(a) Kako je treba razlagati sklicevanje na prej obstoječe pravice iz člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma

(b) Če je odgovor na vprašanje 3(a) pritrdilen, kako je treba razlagati zgoraj navedeno sklicevanje na prej obstoječo pravico iz člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPS v zvezi s firmo, ki ni ne registrirana ne uveljavljena z uporabo v državi, v kateri je registrirana znamka in v kateri se zahteva njeno varstvo v razmerju do zadevne firme, ob upoštevanju, da v skladu s členom 8 Pariške konvencije obstaja obveznost varstva firme neodvisno od njene registracije in da je treba po mnenju stalnega pritožbenega organa STO sklicevanje v členu 2(1) Sporazuma TRIPS na člen 8 Pariške konvencije razumeti v smislu, da so članice STO na podlagi Sporazuma dolžne zaščititi firmo v skladu s to zadnjo določbo?

Ali se lahko v primeru, v katerem gre za presojo, ali ima firma starejšo pravno podlago kot znamka v okviru člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPS, šteje za odločilno:

(i) dejstvo, da je bilo v državi, v kateri je znamka registrirana in v

kateri se zahteva njeno varstvo, firma vsaj v določeni meri znana v zadevnih okoljih poslovanja zadevne države pred datumom, ko je bila vložena zahteva za registracijo znamke;

III – Pravna presoja

A – Uvod

ali:

- (ii) dejstvo, da je bila firma uporabljena v trgovini z državo, v kateri je znamka registrirana in v kateri se zahteva njeno varstvo, pred datumom, ko je bila vložena zahteva za registracijo znamke v tej državi;

ali:

- (iii) kateri koli drug dejavnik, s katerim je mogoče ugotoviti, ali je treba firmo šteti za prej obstoječo pravico v smislu člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPS?“

37. Uvodoma moram ugotoviti, da uveljavlja Anheuser-Busch ugovor nedopustnosti tega predloga za sprejetje predhodne odločbe v celoti, in sicer z utemeljitvijo, da v obravnavanem primeru ni mogoče uporabiti niti Sporazuma TRIPs niti prava Skupnosti, saj izvira zadevni spor iz obdobja pred uveljavitvijo navedenega sporazuma in pred vstopom Finske v Skupnost; Anheuser-Busch še navaja, da poleg tega in v vsakem primeru zadevni spor ne sodi na področje uporabe *ratione materiae* določb, usklajenih v okviru STO in Skupnosti.

36. Sodišču so pisna in ustna stališča predstavile stranki postopka v glavni stvari, finska vlada in Komisija.

38. Ugovora Anheuser-Busch pa ni mogoče obravnavati drugače kot sočasno s presojo vidikov glede temelja, ki se nanaša na prvo vprašanje – glede uporabe *ratione temporis* upoštevni predpisov – in na tretje vprašanje – glede njihove uporabe *ratione materiae*. Ker torej po mojem mnenju ugovora nedopustnosti ne bi bilo smiselno obravna-

vati ločeno, se mu bom posvetil v okviru meritorne presoje vprašanj za predhodno odločanje.

42. Še več: spor o glavni stvari se je začel s tožbo, vloženo 11. oktobra 1996, to je v času, ko se je na Finskem in v ostalih državah Skupnosti navedeni sporazum že v celoti uporabljal.

B – Prvo vprašanje za predhodno odločanje

39. Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem Sodišču v bistvu predlaga, naj pojasni, ali se Sporazum TRIPS lahko uporablja za spor v zvezi s kolizijo med znamko in znakom (v obravnavanem primeru firmo), ki bi lahko prvi škodoval, če se je ta začela, preden je začel veljati navedeni sporazum, vendar pa se je nadaljevala tudi po datumu njegove uveljavitve.

40. V zvezi s tem moram poudariti predvsem, da je – v nasprotju s stališčem, ki ga zagovarja Anheuser-Busch – Sporazum TRIPS *ratione temporis* prav gotovo upošteven za zadevno dejansko stanje.

41. Kot sta namreč pravilno ugotovili pivo-varna Budvar in Komisija, je v obravnavanem primeru nacionalno sodišče pozvano, naj odloči o domnevnih kršitvah pravice imetnika znamke, ki so se začele konec leta 1995 in še trajajo. Gre torej za ravnanja, ki se nadaljujejo in trajajo tudi po uveljavitvi Sporazuma TRIPS.

43. Kot je Sodišče pojasnilo v sodbi v zadevi Schieving-Nijstad,¹⁷ se Sporazum TRIPS uporablja tudi za spore, ki izvirajo iz dejstev, ki so nastala pred njegovo uveljavitvijo, „če se kršitev pravic intelektualne lastnine nadaljuje po datumu, ko so se začele za Skupnost in države članice uporabljati določbe Sporazuma TRIPS“.¹⁸

44. Če to velja v primerih – kakršen je bil obravnavan v sodbi Schieving-Nijstad –, ko se je Sporazum TRIPS začel uporabljati v zadevni državi članici, „potem ko je sodišče prve stopnje že začelo postopek, vendar še ni izdalo sodbe“,¹⁹ je treba *a fortiori* šteti, da se ta sporazum uporablja tudi za spor, kakršen je zadevni, ki je bil pred nacionalnim sodiščem sprožen po uveljavitvi sporazuma.

45. Tak sklep je poleg tega tudi povsem skladen s sodno prakso pritožbenega organa

17 — Sodba z dne 13. septembra 2001 v zadevi Schieving-Nijstad (C-89/99, Recueil, str. I-5851).

18 — Ibidem, točka 50.

19 — Ibidem.

STO v zvezi s členom 70 Sporazuma TRIPs, v skladu s katerim ta sporazum ne povzroča obveznosti v zvezi z dejanji, ki so se zgodila pred datumom uporabe sporazuma za določeno članico.

domnevna kršitev nadaljuje po datumu uveljavitve sporazuma v Skupnosti in njenih državah članicah.

C – Drugo vprašanje za predhodno odločanje

46. Navedeni pritožbeni organ je namreč pojasnil, da je učinek člena 70(1) Sporazuma TRIPs „zgolj to, da izključi vse obveznosti za „dejanja, ki so bila opravljena“ pred datumom uporabe Sporazuma TRIPs, ne izključuje pa pravic in obveznosti za situacije, ki še trajajo. Nasprotno „obstoječi predmeti [...], ki so varovani“ očitno predstavljajo situacijo, ki še traja“,²⁰ za katero se torej Sporazum TRIPs v celoti uporablja na podlagi svojega člena 70(2).

48. Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali in pod kakšnimi pogoji se lahko firma šteje za znak v smislu člena 16(1), prvi stavek, Sporazuma TRIPs, ki je v koliziji z registrirano znamko in katerega uporabo lahko imetnik znamke posledično prepove.

47. Zato Sodišču predlagam, naj na prvo vprašanje nacionalnega sodišča odgovori, da je treba pri koliziji med znamko in znakom, ki naj bi prvi škodoval, določbe Sporazuma TRIPs uporabiti pri ugotavljanju, katera od dveh pravic ima starejšo pravno podlago, tudi če se je ta kolizija začela pred datumom začetka uporabe Sporazum TRIPs, če se

49. Vsi, ki so v tem postopku predstavili stališča, se strinjajo, da je za uporabo navedenega člena – čeprav gre z abstraktnega vidika pri varstvu znamke in varstvu firme za dve različni ravni, ki med seboj nista v koliziji – znak, zaščiten kot firma, v določenih okoliščinah lahko v koliziji z registrirano znamko.

50. Težave pa nastopijo pri opredeljevanju teh okoliščin.

²⁰ – Poročilo pritožbenega organa STO z dne 18. septembra 2000 v zadevi Kanada – Trajanje patentnega varstva (WT/DS170/AB/R), dostopno na spletni strani www.wto.org, točka 69.

51. V zvezi s tem Anheuser-Busch zatrjuje, da je treba na podlagi besedila člena 16(1), prvi stavek, Sporazuma TRIPS, šteti, da ima imetnik znamke zmeraj pravico tretjim osebam preprečiti uporabljanje firme, ki vsebuje znak, enak ali podoben njegovi znamki, če ga tretja oseba uporablja „v trgovini“.

52. Pivovarna Budvar in finska vlada pa menita, da bi bilo treba preveriti, ali je bila firma dejansko uporabljena v namene, ki se razlikujejo od njene glavne vloge; gre med drugim za razločevanje proizvodov njenega imetnika od proizvodov drugega gospodarskega subjekta, in ali je bila s tem dejansko povzročena zmeda zaradi zamenjave z znamko, ki jo je za enake proizvode registriral drugi subjekt. Finska vlada poudarja, da bi moralo tako preverjanje opraviti nacionalno sodišče.

53. Končno, Komisija meni, da bi bilo treba primere take kolizije reševati z uporabo predpisov o koliziji med znamkami.

54. Naj najprej povem, da se moram seveda strinjati z intervenientkami glede splošne ugotovitve, da je bistvena vloga firme identifikacija podjetja, medtem ko je vloga znamke določene izdelke razločiti od drugih izdelkov

iste vrste. Načeloma torej ni mogoče, da bi prišlo do zmede zaradi zamenjave med znakom, ki se uporablja kot znamka, in znakom, ki se uporablja kot firma.

55. To pa kljub temu ne izključuje možnosti, da bi bil isti znak, čeprav je uporabljan predvsem za identifikacijo podjetja, uporabljen tudi v namene, značilne za znamko, to je s ciljem vzpostavitve povezave med proizvodom in podjetjem, ki ga proizvaja (ali distribuira) „z zagotavljanjem porekla blaga potrošnikom“.²¹

56. Mogoče je namreč, da so razlikovalni znaki, ki imajo načeloma druge vloge, dejansko uporabljeni prav s tem ciljem, zato jih javnost pri zaznavanju zamenjuje.

57. Za te primere je, kot smo videli, v členu 16(1), prvi stavek, imetniku registrirane znamke zagotovljena „izključn[a] pravic[a] preprečiti tretjim osebam, [...] da v trgovini uporabljajo enake ali podobne znake za

21 — Sodba z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 52).

proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila znamka registrirana“ (člen 16(1), prvi stavek Sporazuma TRIPS).

61. Samo kadar je odgovor na to vprašanje pritrdilen, lahko sklepamo, da gre za „znak“, uporabljen za označevanje blaga ali storitev, ki je v koliziji z določeno registrirano znamko in katerega uporabo je mogoče preprečiti na podlagi člena 16, prvi stavek, Sporazuma TRIPS.

58. Uporaba znaka *kot znamke* je torej *condicio sine qua non* za verjetnost kolizije med tem znakom in registrirano znamko, posledično pa tudi zato, da imetnik registrirane znamke uveljavlja *ius excludendi* v razmerju do take uporabe.

62. Iz tega torej izhaja, da ima v skladu s členom 16(1) Sporazuma TRIPS firma lahko lastnosti „znaka“, ki je v koliziji z registrirano znamko, če je firma uporabljena na način, ki je značilen za znamko, to je za vzpostavitev povezave med proizvodom in podjetjem proizvajalcem (ali distributerjem), ter ki lahko posledično povzroči zmedo pri potrošnikih, saj jim onemogoča, da bi z lahkoto razbrali, ali pripadajo proizvodi imetniku firme ali imetniku registrirane znamke.

59. Vendar to ni zadosten pogoj za to, da je podana kolizija med znakoma, kar velja vsaj v primerih, kadar sta si ta le podobna in ne popolnoma enaka.

63. Zgornje ugotovitve se nanašajo na razlago člena 16 Sporazuma TRIPS. Za koristen odgovor nacionalnemu sodišču pa je treba preveriti še, ali je predlagana rešitev skladna z upoštevnim pravom Skupnosti.

60. Kot namreč izhaja iz besedila zadevne določbe, je treba – potem ko je ugotovljeno, da imata znaka enako vlogo – preveriti še, ali bi imetnikova dejanska uporaba znaka „utegnila povzročiti zmedo“ zaradi zamenjave z registrirano znamko.

64. Kot namreč velja za mnoga druga področja, morajo tudi nacionalne ureditve

glede varstva znank upoštevati ne le obveznosti, ki na mednarodni ravni izhajajo iz sodelovanja držav članic in Skupnosti pri Sporazumu TRIPs, temveč tudi in predvsem obveznosti, ki zanje izhajajo iz prava Skupnosti. Še posebej glede na to, da – kot smo videli – obstajajo za to področje posebne uskladitvene določbe, iz Direktive 89/104, ki sem jih navedel uvodoma (zgoraj navedena točka 8).

65. Za to presojo torej ni treba podrobneje obravnavati pravnih vprašanj, povezanih s sodelovanjem Skupnosti v Svetovni trgovinski organizaciji, zadošča namreč že ugotovitev, da v skladu s pojasnilom pritožbenega organa STO iz člena 16 Sporazuma TRIPs izhaja, da ima imetnik registrirane znamke „minimalno raven ‚izključnih pravic‘, ki je dogovorjena na mednarodni ravni“, ki jih morajo vse države članice STO zagotoviti v okviru nacionalne zakonodaje.²²

66. Za popolno opredelitev pravnega načela, upoštevne pri koliziji med firmo, uporabljeno kot znamko, in registrirano znamko, je

treba preveriti, ali in kako se „minimalna“ stopnja varstva, predvidena v Sporazumu TRIPs, izraža v pravu Skupnosti.

67. V ta namen je treba ob upoštevanju, da je uporaba znaka kot znamke prvi pogoj za obstoj kolizije med tem znakom in določeno registrirano znamko (zgoraj navedena točka 65), predvsem spomniti, na kakšen način je Sodišče opredelilo vlogo znamke v okviru ureditve Skupnosti.

68. V zvezi s tem naj poudarim, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso „bistvena vloga znamke potrošniku ali končnemu uporabniku zagotoviti identiteto porekla proizvoda ali storitve, označene z znamko, kar mu omogoča, da brez morebitne zmede razlikuje ta proizvod ali storitev od proizvodov ali storitev drugega porekla“.²³ Sodišče je poudarilo tudi, da „mora znamka jamčiti, da so bili vsi proizvodi ali storitve, ki jih označuje, proizvedeni oziroma opravljene pod nadzorom enega podjetja, ki je odgovorno za njihovo kakovost“.²⁴

²³ — Ibidem, točka 44.

²² — Poročilo pritožbenega organa STO z dne 2. januarja 2002 v zadevi Združene države – Člen 211 splošnega zakona iz leta 1998 o odobritvi kreditov (WT/DS176/AB/R), dostopno na spletni strani www.wto.org, točka 186.

²⁴ — Zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club, točka 48. Glej tudi sodbi z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, str. 1139, točka 7) in z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 30).

69. V zadevnem postopku v glavni svari bo moralo torej nacionalno sodišče preveriti, s kakšnim namenom je bilo uporabljena firma pivovarne Budvar.

70. Če bo ugotovilo, da je bila uporabljena na način, ki je značilen za znamko, to je za razločevanje proizvodov, ki so z njim opremljeni, in povezovanje teh s češko pivovarno, bo moralo preveriti še, ali obstaja verjetnost zmede zaradi zamenjave med tem znakom in znamko, ki jo je registrirala ameriška družba, in sicer ob uporabi nacionalnega prava ter ob upoštevanju meril, določenih za to področje v Direktivi 89/104.

71. V zvezi s tem naj spomnim predvsem, da je v členu 5(1)(a) predvidena pravica imetnika znamke, da brez dodatnih pogojev prepove uporabo enakega znaka za enake izdelke. Zakonodajalec torej domneva, da verjetnost zmede obstaja, če so podane take okoliščine.

72. Za okoliščine, v katerih ne gre za enakost, temveč za podobnost med znakoma, pa je v točki (b) navedenega člena določeno, da je zadevno pravico mogoče uveljaviti, če „obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko“.

73. Seveda bo moralo o tem, za katero izmed navedenih okoliščin gre v obravnavanem primeru, presoditi nacionalno sodišče. Vendar bo moralo pri tem upoštevati navodila, ki so bila v zvezi s tem že oblikovana v okviru sodne prakse Skupnosti.

74. Sodišče je pojasnilo, da „je treba merilo za ugotavljanje enakosti znaka in znamke razlagati ozko. Že iz opredelitve pojma enakosti namreč izhaja, da morata biti predmeta primerjave enaka v vseh vidikih“.²⁵ Vendar „je treba pri presoji enakosti med znakom in znamko upoštevati zaznavanje povprečnega, običajno obveščenega ter razumno pozornega in preudarnega potrošnika. Znak vzbudi v potrošniku kompleksen vtis. Povprečen potrošnik ima le redko možnost, da neposredno primerja različne znake in znamke, temveč se mora zanesti na njihovo nepopolno predstavo, ki jo je ohranil v spominu. Raven njegove pozornosti se poleg tega lahko spreminja glede na vrsto zadevnega proizvoda ali storitve“.²⁶

25 — Sodba z dne 20. marca 2003 v zadevi LT) Diffusion (C-291/00, Recueil, str. I-2799, točka 50).

26 — Ibidem, točka 52. Glej tudi sodbe z dne 10. oktobra 1978 v zadevi Centrafarm (3/78, Recueil, str. 1823, točki 11 in 12); z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 26) in z dne 12. oktobra 1999 v zadevi Upjohn (C-379/97, Recueil, str. I-6927, točka 21).

75. Če bo torej ob upoštevanju zgornjih ugotovitev nacionalno sodišče presodilo, da so primerjani znaki enaki, bi lahko imetnik znamke brez dodatnih pogojev uveljavljal pravico preprečiti uporabo spornega znaka. V nasprotnem primeru bo moralo preveriti, ali verjetnost zmede *dejansko* obstaja.

76. Pri tem bo moralo opraviti „celovito presojo“ verjetnosti zmede ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov, med katere sodi tudi prepoznavnost znamke. Vendar ta dejavnik ni odločilen,²⁷ saj tudi pri prepoznavni znamki ni mogoče samodejno „domnevati, da verjetnost zmede obstaja“,²⁸ in sicer niti kadar prepoznavnost (prejšnje) znamke vpliva na verjetnost povezovanja v ozkem smislu.

77. Tudi v teh okoliščinah mora namreč nacionalno sodišče „opraviti preizkus, potreben za dokaz, da je podana verjetnost zmede“.²⁹

78. Ob upoštevanju tega bom v nadaljevanju preveril, ali je sistem, predviden s členom 5 Direktive 89/104 in finskimi predpisi za njegovo izvajanje, skladen z „minimalnim“ pravnim okvirom, določenim v členu 16(1) Sporazuma TRIPS.

79. V ta namen je treba upoštevati, da so v skladu s sodno prakso Sodišča, čeprav Sporazum TRIPS nima neposrednega učinka v ureditvi Skupnosti, „pravosodni organi držav članic v skladu s pravnim redom Skupnosti dolžni, da če uporabljajo določbe njihovega nacionalnega prava [...] za zaščito pravic s [področja znamk], to storijo v največji mogoči meri ob upoštevanju besedila in namena“ Sporazuma TRIPS.³⁰

80. Menim, da je treba to načelo, poudarjeno v zvezi z nacionalnimi postopkovnimi predpisi, za katere zakonodajalec Skupnosti ni predvidel nobenega usklajevanja, *a fortiori* upoštevati tudi v primeru, kakšen je tisti iz postopka v glavni stvari in za katerega so upoštevni materialni predpisi, ki so bili predmet usklajevanja na ravni Skupnosti, in sicer s sprejetjem Direktive 89/104, ki v členih 4 in 5 obravnava tudi morebitno kolizijo med znamkami in drugimi znaki.

27 — Sodba z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode (C-425/98, Recueil, str. I-4861, točki 40 in 41).

28 — Ibidem, točka 33.

29 — Zgoraj navedena sodba Marca Mode, točka 39.

30 — Sodba z dne 14. decembra 2000 v združenih zadevah Parfums Christian Dior (C-300/98 in C-392/98, Recueil, str. I-11307, točka 47).

81. Ob upoštevanju tudi teh ugotovitev menim, da ne more biti nobenih dvomov glede dejstva, da so zadevni predpisi Skupnosti popolnoma skladni z ureditvijo, predvideno s Sporazumom TRIPs.

82. Predvsem ugotavljam, da ni nobenih težav, ko je ugotovljena dvojna enakost, in sicer proizvodov in znakov, saj je imetniku znamke v takih primerih z uporabo člena 5 Direktive vsekakor omogočeno uveljavljanje *ius excludendi*, ki jo predvideva Sporazum TRIPs.

83. Glede primerov, v katerih sta si znamka in znak, ki sta v morebitni koliziji, le podobna, pa je z Direktivo določeno, kot že rečeno, da je treba glede na okoliščine primera preveriti, ali verjetnost zmede dejansko obstaja. Tako preverjanje pa je predvideno tudi v Sporazumu TRIPs, in sicer na način, ki se ne razlikuje od tistega, uporabljenega v pravu Skupnosti (zgoraj navedena točka 66).

84. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na drugo vprašanje za predhodno odločanje odgovori, da ima firma lahko lastnosti „znaka“, ki je v koliziji z registrirano znamko in katerega uporabo lahko imetnik te prepreči v smislu člena 16(1) Sporazuma TRIPs in člena 5(1) Direktive

89/104, če je firma uporabljena na način, ki je značilen za znamko, to je za vzpostavitev povezave med proizvodom in podjetjem proizvajalcem (ali distributerjem), ter ki lahko posledično povzroči zmedo pri potrošnikih, saj jim onemogoča, da bi z lahkoto ugotovili, ali pripadajo proizvodi imetniku firme ali imetniku registrirane znamke. Domneva se, da verjetnost zmede obstaja, če so znaki in proizvodi enaki; sicer mora nacionalno sodišče o obstoju verjetnosti zmede presojati celovito glede na okoliščine primera.

D – Prvi del tretjega vprašanja za predhodno odločanje

85. Predložitveno sodišče v prvem delu tretjega vprašanja v bistvu sprašuje, ali so lahko tudi pravice, ki izhajajo iz firme, „prej obstoječe pravice“, v katere imetnik registrirane znamke v smislu člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPs ne sme posegati.

86. Budvar, finska vlada in Komisija predlagajo pritrdilen odgovor.

87. Vendar sem sam bolj naklonjen, vsaj načeloma, razlagi, ki jo je predstavila pivovarna Anheuser-Busch, saj menim, da so „prej obstoječe pravice“, v zvezi s katerimi je v členu 16 Sporazuma TRIPs predvidena izjema, le pravice, ki se nanašajo na znak, uporabljen kot znamka, čeprav lahko znak prevzame tudi druge vloge, med drugimi vlogo firme.

90. Namen obravnavane določbe je namreč preprečiti, da bi bila *ius excludendi* imetnika znamke uveljavljena v škodo tistega, ki je pridobil pravico do uporabe znaka, ki je v morebitni koliziji z znamko, na podlagi uporabe pred registracijo znamke.

91. Nasprotna razlaga pa, če bolje pomislimo, ne bi bila koristna.

88. Kot smo namreč videli, lahko imetnik registrirane znamke na podlagi člena 16(1), prvi stavek, Sporazuma TRIPs pod zgoraj opredeljenimi pogoji tretjemu prepreči, da bi uporabljal znak, enak ali podoben znamki, za proizvode, enake ali podobne proizvodom, označenim z registrirano znamko, vendar le, če je zadevni znak uporabljen „kot znamka“, to je za razločevanje proizvodov od drugih proizvodov iste vrste.

92. Če namreč kolizije med znakoma ni, imetnik znamke ne more uveljavljati *ius excludendi* proti imetniku firme in posledično ni nobene potrebe, da bi iz uporabe člena 16 Sporazuma TRIPs izvzeli posebno varstvo firme, ki je v sistemu Sporazuma TRIPs zagotovljeno z drugimi in s samostojnimi določbami (spodaj navedena točka 108).

89. Povsem logičen se mi torej zdi sklep, da je treba tudi „pravice“, navedene v tej določbi, v katere imetnik znamke za zavarovanje te ne sme posegati, razumeti v tem smislu.

93. Ob tem se moram posvetiti še vprašanju glede lastnosti obravnavane pravice, opredeljene kot „prej obstoječe“, saj se je med postopkom izkazalo, da se razlage v zvezi s tema izrazoma razhajajo.

94. Glede na uporabo izraza „prej“ je Komisija namreč menila, da sodi obravnavani predpis med prehodne določbe in da je njegov namen zaščititi pravice, pridobljene pred začetkom veljave Sporazuma TRIPS: le v zvezi s temi naj bi bilo mogoče govoriti o „prej obstoječih pravicah“.

95. Anheuser-Busch, finska vlada in Budvar pa člen 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPS razlagajo v nasprotnem smislu. V skladu so to razlago, ki je tudi po mojem mnenju prepričljivejša, je treba izraz, ki označuje „prejšnjost“ pravice, izvzete s področja poseganja imetnika znamke, razumeti v smislu predhodnosti glede na registracijo znamke, s katerim je znak prišel v kolizijo. Gre namreč za izraz načela prednosti prejšnje izključne pravice, ki je eno izmed temeljnih načel prava znamk in, splošneje, celotnega prava industrijske lastnine.

96. Glede pridevnika „obstoječa“ pa menim, da izraža pogoj, v skladu s katerim mora imetnik prejšnje pravice za učinkovit ugovor zahtevam imetnika znamke, ki je s prvo pravico v koliziji, izkazati, da je to pravico ohranil in jo neprekinjeno užival, saj sicer ne bi bilo zagotovljeno varstvo „obstoječe“ pravice, temveč bi bila omogočena ponovna pridobitev pravice, ki je ugasnila.

97. Po drugi strani se mi zdi razlaga, ki jo zagovarja Komisija, in v skladu s katero gre pri tretji povedi le za prehodno določbo, sporna tudi s sistemskega vidika, saj so prehodne določbe Sporazuma TRIPS vsebovane v členu 70.

98. Vendar je treba dodati še to: če bi sprejeli razlago, ki jo predlaga Komisija, bi morali ugotoviti, da gre pri tretji povedi člena 16(1) Sporazuma TRIPS za nekoristno podvojitev določbe, predvidene v členu 70 Sporazuma TRIPS.

99. Z določbo o varstvu „prej obstoječih pravic“ iz člena 16 Sporazuma TRIPS bi bilo namreč le ponovno in nepotrebno povzeto navodilo državam članicam STO, vsebovano že v členu 70 tega sporazuma, da so dolžne zagotoviti varstvo „v zvezi z vso vsebino, ki je obstajala na dan uporabe tega sporazuma za določeno članico in je na ta dan zavarovana v članici“.

100. Poleg tega bi morali, če bi sledili razlagi Komisije, pojasniti, kako so v Sporazumu TRIPS urejeni primeri kolizije med dvema pravicama v zvezi z znamko ali znaki, uporabljenimi kot znamka.

101. Če namreč besedne zveze „prej obstoječe pravice“, vsebovane v členu 16, ne bi razumeli v smislu, ki ga predlagam, bi morali ugotoviti, da mednarodna ureditev področja znamk očitno ni popolna in da ni sposobna dosegati cilja, ki si ga je zastavila: to je odpraviti neskladnosti med zakoni o varstvu industrijske lastnine, ki ovirajo prosti pretok blaga.

uporabo v državi članici, v kateri je bila registrirana znamka, ki je z njo v morebitni koliziji, zaščiten na podlagi člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPS in torej s sklicevanjem na „prej obstoječe pravice“, ob upoštevanju, da so dolžne države članice STO glede na sklicevanje v členu 2 Sporazuma TRIPS na člen 8 Pariške konvencije zavarovati tuje firme ne glede na to, ali so registrirane ali ne.

102. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na prvi del tretjega vprašanja odgovori, da je lahko firma prej „obstoječa“ pravica v smislu člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPS, le če je bila uporabljena kot znamka.

104. Natančneje, nacionalno sodišče sprašuje, ali je za odobritev varstva odločilno dejstvo, da je bila firma uporabljena v trgovini v državi, v kateri se zahteva njena zaščita, ali dejstvo, da je bilo v tej državi vsaj v določeni meri znana.

E – Drugi del tretjega vprašanja za predhodno odločanje

103. Predložitveno sodišče v drugem delu tretjega vprašanja Sodišču predlaga, naj pojasni, pod katerimi pogoji je lahko firma, ki ni ne registrirana ne uveljavljena z

105. Anheuser-Busch meni, da je sklicevanje na Pariško konvencijo v členu 2 Sporazuma TRIPS omejeno na področja, ki jih izrecno urejajo II., III. in IV. del tega sporazuma, med katera ne sodi varstvo firme. Dalje, trdi, da bi morali – čeprav bi zagovarjali stališče, da je treba to sklicevanje upoštevati tudi v zvezi z varstvom firme – ugotoviti, da s členom 8 Pariške konvencije ni urejeno vprašanje obstoja firme in njene uveljavitve z uporabo, še manj pa vprašanje odnosa predhodnosti firme glede na pravico, ki je z njo v koliziji, ki naj bi bilo prepuščeno nacionalnemu zakonodajalcu.

106. Zato naj Sodišče ne bi bilo pristojno za presojo vprašanja, ki ga zastavlja finsko sodišče v tem delu tretjega vprašanja za predhodno odločanje.

Sporazum TRIPs države članice STO obvezuje, da zagotovijo zaščito tudi firmam, ker je treba na podlagi sklicevanja na člen 2 tega sporazuma šteti, da je v njegovo ureditev vključen tudi člen 8 Pariške konvencije.³¹

107. Podredno navaja, da bi bilo treba v vsakem primeru na podlagi načela teritorialnosti, ki je splošno priznано na področju pravic intelektualne lastnine, vključno s pravicami, povezanimi s firmo, pogoje zaščite tuje firme na Finskem opredeliti na podlagi finskega prava. Tudi zato naj Sodišče ne bi bilo pristojno za razlago upoštevanih določb nacionalnega prava.

110. Kljub temu je treba priznati, da je ugovor Anheuser-Bush sprožil vprašanje o pristojnosti Sodišča v zvezi z razlago mednarodnega sporazuma, kakršen je Sporazum TRIPs.

108. S tem stališčem se ne strinjam, saj je treba po mojem mnenju ob upoštevanju sklicevanja na Pariško konvencijo v členu 2 Sporazuma TRIPs sklepati, da sodi področje varstva firme v okvir uporabe Sporazuma TRIPs.

111. Menim, da ni treba podrobneje obravnavati splošnih vidikov tega vprašanja, na kratko naj spomnim le, da se je Sodišče načeloma izreklo, da ni pristojno za razlago sporazumov mednarodnega prava, ki ne sodijo na področje prava Skupnosti.³² Pojasnilo pa je tudi, da je pri mešanih

31 — Pritožbeni organ STO je v poročilu z dne 2. januarja 2002 v zadevi Združene države – Section 211 Omnibus Appropriations Act 1998 (/DS176/AB/R) – odločil: „[...] ne sprejemamo ugotovitve posebne skupine iz točke 8.41 njenega poročila, in sicer da firme niso zajete s Sporazumom TRIPs, in ugotavljamo, da imajo člani STO na podlagi Sporazuma TRIPs dolžnost, da zagotovijo varstvo firm“ (glej točko 341 poročila, dosegljivega na spletni strani www.wto.org).

32 — Sodba z dne 27. novembra 1973 v zadevi Vandeweghe (130/73, Recueil, str. 1329), v kateri je Sodišče ugotovilo, da „ni pristojno za razlago predpisov mednarodnega prava, ki so zavezujoči za države članice, vendar ne sodijo na področje prava Skupnosti“ (točka 2). V istem smislu glej tudi sodbo z dne 14. julija 1994 v zadevi Peralta (C-379/92, Recueil, str. I-3453, točki 16 in 17).

109. Spomnim naj namreč, da je prav pritožbeni organ STO izrecno pojasnil, da

sporazumih, ki so jih sklenile Skupnost in njene države članice, kakršen je zadevni, Sodišče pristojno za razlago vsaj tistih določb sporazuma, ki vplivajo, čeprav posredno, na področja, urejena s predpisi Skupnosti.³³

112. Glede na to, da Skupnost ni sprejela zakonodaje na področju varstva firme,³⁴ bi lahko sklepali, da Sodišče ni pristojno za razlago določb, vključenih v Sporazum TRIPS na podlagi njegovega člena 2, ki se nanašajo na varstvo firme, in torej zlasti člena 8 Pariške konvencije.

113. Kljub temu ugotavljam, da lahko – kar potrjujejo dejstva obravnavanega primera – razširitev varstva, priznanega imetniku firme, posredno vpliva tudi na varstvo pravic, priznanih imetniku znamke, s čimer vpliva na področje, ki je predmet pristojnosti Skupnosti.

114. Uporaba firme je namreč lahko – kot je bilo ugotovljeno v zvezi z odgovorom na drugo in na prvi del tretjega vprašanja – v določenih okoliščinah, še zlasti takrat, ko je uporabljena *kot znamka*, v koliziji z izključno pravico, priznano imetniku registrirane znamke v okviru prava Skupnosti.

115. V obravnavanem primeru in v tolikšni meri, kolikor te kolizije načeloma ni mogoče izključiti, torej tudi ni mogoče izključiti načelne pristojnosti Sodišča.

116. Menim, da je treba, da bi odpravili dvome o obstoju in mejah te pristojnosti, vprašanje preoblikovati tako:

33 — Primerjaj zgoraj navedeno sodbo Parfums Christian Dior, točke od 33 do 35: v točki 33 je Sodišče, potem ko je spomnilo, da so Sporazum TRIPS „Skupnost in njene države članice sklenile na podlagi deljene pristojnosti“, ugotovilo, da je zaradi tega „pristojno za določitev obveznosti, ki jih je Skupnost tako prevzela, in v ta namen za razlago določb Sporazuma TRIPS“. V nadaljevanju je navedlo še, da je ta pristojnost podana zlasti, kadar gre za „varstvo pravic, ki izhajajo iz zakonodaje Skupnosti, ki sodi na področje uporabe sporazuma“ (točka 34), oziroma kadar je treba razložiti določbo, ki „se lahko uporabi tako za položaje, ki sodijo na področje nacionalnega prava, kot za položaje, ki sodijo na področje prava Skupnosti“ (točka 35).

34 — Primerjaj sodbo z dne 21. novembra 2002 v zadevi Robelco (C-23/01, Recueil, str. I-10913, točka 34).

Ali varstvo, zagotovljeno s pravom Skupnosti, omejuje varstvo, ki ga morajo države članice zagotoviti firmi na podlagi upoštevanih določb Pariške konvencije, na katere se sklicuje člen 2 Sporazuma TRIPS, če je firma uporabljena *kot znamka*, in pod katerimi pogoji ima lahko tak znak pravico do varstva, predvidenega s členom 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPS za „prej obstoječe pravice“?

117. Jasno se mi zdi, da varstvo firme, zagotovljeno na podlagi člena 8 Pariške konvencije, ne more vplivati v smislu zmanjšanja ravni varstva, predvidenega za imetnike registrirane znamke s Sporazumom TRIPS in pravom Skupnosti, če je firma uporabljena *kot znamka*.

118. V tem primeru namreč osrednji predmet zaščite ni pravica do uporabe firme kot sredstva za identifikacijo podjetja, temveč pravica do uporabe te firme kot razlikovalnega znaka za proizvode, to je blagovne znamke.

119. Če je tako, bo treba merilo za presojo o tem, katera izmed dveh pravic, ki sta si v koliziji, ima prednost, izpeljati na podlagi pravil, ki veljajo za znamke, še zlasti pravila o starejši pravici, določenega v členu 16 Sporazuma TRIPS (zgoraj navedena točka 102), ki je temeljno merilo za reševanje kolizije med pravicami intelektualne lastnine z isto vlogo.

120. O pravilih za uporabo tega merila pa po mojem mnenju ne moremo sklepati samo na podlagi člena 16 Sporazuma TRIPS, ki poleg sklicevanja na splošno merilo ne vsebuje natančnejših pojasnil; izpeljati jih je treba

tudi na podlagi preučitve določb prava Skupnosti o uskladitvi zakonodaje in zlasti člena 4 Direktive 89/104.

121. V tej določbi, s katero so predvideni „razlogi za zavrnitev [registracije]“ ali za „neveljavnost v zvezi s prejšnjimi pravicami“, so določene tudi okoliščine, ki so upoštevne v obravnavanem primeru in v katerih ima prejšnja pravica tretjih oseb prednost pred varstvom registrirane znamke.

122. Izmed dveh pravic, ki sta v koliziji, je v skladu s členom 4 Direktive prejšnja pravica tista, ki se nanaša na znak, ki je na dan zahteve varstva v državi članici, v kateri se varstvo zahteva, „znan“ (pogoj iz člena 4(2) (d)), ali tista, ki je bila pridobljena v zvezi z uporabo „neregistrirane znamke ali drugega znaka [...] v gospodarskem prometu [...] pred datumom vložitve zahteve za registracijo kasnejše znamke“ (člen 4(4)(b)).

123. Iz spisa, kot je videti, izhaja, da pivovarna Budvar na Finskem ni bila znana v smislu zgoraj navedene določbe. Vendar bo moralo o tem dokončno presoditi nacionalno sodišče.

124. Glede pridobitve pravic do neregistrirane znamke, vključno s pravico do uporabe firme kot znamke, ugotavljam, da je odločitev odvisna od tega, kako je to področje urejeno v posamezni nacionalni zakonodaji, saj je v četrti uvodni izjavi Direktive izrecno navedeno, da se z Direktivo ne namerava uskladiti pogojev za varstvo pravic do blagovnih znamk, pridobljenih z uporabo. Tudi pogoji za pridobitev teh pravic in določitev trenutka njihove pridobitve so torej opredeljeni v nacionalnih zakonodajah držav članic.

125. Glede na zgoraj navedeno Sodišču predlagam, naj na drugi del tretjega vprašanja, kot sem ga preoblikoval, odgovori, da je treba o koliziji med firmo, če je uporabljena kot znamka, in registrirano znamko odločiti na podlagi merila o prejšnji pravici; katera pravica je prejšnja, pa je treba opredeliti na podlagi ugotovitve, ali je bil znak, ki sestavlja firmo, na dan zahteve varstva v državi članici, v kateri se varstvo zahteva, „znan“ oziroma ali je bila pravica do tega znaka, uporabljane-ga kot znamka, pridobljena z uporabo in na način, predviden z nacionalno zakonodajo.

IV – Predlog

126. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje Korkein Oikeus odgovori:

1. Ob koliziji med znamko in znakom, ki naj bi prvi škodoval, je treba pri ugotavljanju, katera od dveh pravic ima starejšo pravno podlago, uporabiti določbe Sporazuma TRIPs, čeprav se je ta kolizija začela pred datumom začetka

uporabe Sporazuma TRIPS, vendar če da se domnevna kršitev nadaljuje tudi po datumu uveljavitve sporazuma v Skupnosti in njenih državah članicah.

2. Firma ima lahko lastnosti „znaka“, ki je v koliziji z registrirano znamko in katerega uporabo lahko imetnik te znamke prepreči v smislu člena 16(1) Sporazuma TRIPS in člena 5(1) Direktive 89/104, če je firma uporabljena na način, ki je značilen za znamko, to je za vzpostavitev povezave med proizvodom in podjetjem proizvajalcem (ali distributerjem), ter ki lahko posledično povzroči zmedo pri potrošnikih, saj jim onemogoča, da bi z lahkoto ugotovili, ali pripadajo proizvodi imetniku firme ali imetniku registrirane znamke. Domneva se, da verjetnost zmede obstaja, če so znaki in proizvodi enaki; sicer mora nacionalno sodišče o obstoju verjetnosti zmede celovito presojati glede na okoliščine primera.
3. Firma se lahko šteje za prej „obstoječo“ pravico v smislu člena 16(1), Sporazuma TRIPS, če je bila uporabljena kot znamka.
4. V teh okoliščinah je treba o koliziji med firmo in registrirano znamko odločiti na podlagi merila o prejšnji pravici; katera pravica je prejšnja, pa je treba opredeliti na podlagi ugotovitve, ali je bil znak, ki sestavlja firmo na dan zahteve varstva v državi članici, v kateri se varstvo zahteva, „znan“ oziroma ali je bila pravica do tega znaka, uporabljanega kot znamka, pridobljena z uporabo in na način, predviden z nacionalno zakonodajo.