

SODBA SODIŠČA (veliki senat)
z dne 16. novembra 2004*

V zadevi C-245/02,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES,

ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) z odločbo z dne 3. julija 2002, ki je prispela na Sodišče 5. julija 2002, v postopku

Anheuser-Busch Inc.

proti

Budějovický Budvar, národní podnik,

* Jezik postopka: finščina.

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi V. Skouris, predsednik, P. Jann, C. W. A. Timmermans (poročevalec),
A. Rosas, sodniki, in R. Silva de Lapuerta, sodnica, predsedniki senatov, C. Gulmann
in R. Schintgen, sodnika, N. Colneric, sodnica, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues in
K. Schiemann, sodniki,

generalni pravobranilec: A. Tizzano,

sodna tajnica: M. Múgica Arzamendi, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 27. aprila 2004,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Anheuser-Busch Inc. R. Hilli, asianajaja, ter D. Ohlgart in B. Goebel,
odvetnika,

— za Budějovický Budvar, národní podnik, P. Backström in P. Eskola, Asianajajat,

— za finsko vlado T. Pynnä, zastopnica,

— za Komisijo Evropskih skupnosti E. Paasivirta in R. Raith, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi
29. junija 2004

izreka naslednjo

Sodbo

- ¹ Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 2(1), 16(1) in 70 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPs) iz priloge 1 C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljevanju: Sporazum STO), ki je bil v imenu Skupnosti v zvezi z zadevo v njeni pristojnosti potrjen s Sklepom Sveta 94/800 ES z dne 22. decembra 1994 (UL L 336, str. 1, 214).
- ² Ta predlog je bil vložen v okviru spora med pivovarno Anheuser-Busch Inc. (v nadaljevanju: Anheuser-Busch), s sedežem v Saint Louisu v Missouriju (Združene države), in pivovarno Budějovický Budvar, národní podnik (v nadaljevanju: Budvar),

s sedežem v Českých Budějovicah (Češka republika), zaradi oznak, pod katerimi Budvar trži svoje pivo na Finskem in s katerimi se po mnenju pivovarne Anheuser-Buscha kršijo znamke Budweiser, Bud, Bud Light in Budweiser King of Beers, katerih imetnik v navedeni državi članici je pivovarna Anheuser-Busch.

Pravni okvir

Mednarodno pravo

- 3 V členu 8 Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, nazadnje revidirane v Stockholmu 14. julija 1967 (*Zbirka pogodb Združenih narodov*, zvezek 828, št. 11847, str. 108, v nadaljevanju: Pariška konvencija), je določeno:

„Trgovsko ime [firma] 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.“

- 4 Sporazum STO in Sporazum TRIPs, ki je njegov sestavni del, sta začela veljati 1. januarja 1995. Vendar pa v skladu s členom 65(1) Sporazuma TRIPs podpisnice niso bile obvezane uporabljati določb Sporazuma pred iztekom splošnega obdobja enega leta, in sicer pred 1. januarjem 1996 (v nadaljevanju: datum začetka uporabe).

- 5 V členu 1(2) Sporazuma TRIPs z naslovom „Narava in obseg obveznosti“ je določeno:

„V tem sporazumu se izraz ‚intelektualna lastnina‘ nanaša na vse kategorije intelektualne lastnine, ki so predmet poglavij od 1 do 7 v delu II.“

- 6 V členu 2 navedenega sporazuma z naslovom „Konvencije o intelektualni lastnini“ je določeno:

„1. V zvezi z deli II, III in IV tega sporazuma se članice ravnaajo po členih od 1 do 12 in po členu 19 Pariške konvencije (1967).

2. Nič v delih I do IV tega sporazuma ne sme zmanjšati obstoječih obveznosti, ki jih utegnejo imeti članice med seboj po Pariški konvenciji, Bernski konvenciji, Rimski konvenciji in Pogodbi o intelektualni lastnini na področju integriranih vezij.“

- 7 V členu 15 Sporazuma TRIPs, z naslovom „Varstvo vsebine“, v poglavju 2 dela II navedenega sporazuma, ki zadeva standarde, ki se nanašajo na razpoložljivost, obseg in uporabo pravic intelektualne lastnine, je v odstavku 1 določeno:

„Vsak znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje med proizvodi ali storitvami enega podjetja in proizvodi ali storitvami drugega podjetja, lahko postane

znamka. Taki znaki, zlasti besede, ki vključujejo osebna imena, črke, številke, figurativne elemente in kombinacije barv, kakor tudi kombinacije takih znakov, se smejo registrirati kot znamke. [...]"

- 8 V členu 16 navedenega sporazuma, z naslovom „Dane pravice“, je v odstavku 1 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. Domneva se, da uporaba enakega znaka za enake proizvode ali storitve povzroča zmedo. Zgoraj opisane pravice ne smejo posegati v nobene prej obstoječe pravice in tudi ne smejo vplivati na možnost članic, da dajo pravice na razpolago na podlagi uporabe.“

- 9 V skladu s členom 17 Sporazuma TRIPs, z naslovom „Izjeme“:

„Članice lahko določijo omejene izjeme za pravice, dane z znamko, kot so npr. poštena uporaba opisnih izrazov, pod pogojem, da te izjeme upoštevajo legitimne interese lastnika znamke in tretjih oseb.“

- 10 V členu 70 navedenega sporazuma, z naslovom „Varstvo obstoječe vsebine“, je določeno:

„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. [...]

[...]

4. Glede kakršnih koli dejanj v zvezi z določenimi predmeti, ki vsebujejo zavarovano vsebino, ki pomenijo kršitev pravice intelektualne lastnine na podlagi zakonodaje in v skladu s tem sporazumom in so se v zvezi z njimi začela ali pa je prišlo do pomembnega vlaganja pred datumom sprejema Sporazuma o WTO za to članico, lahko vsaka članica poskrbi za omejitev sredstev, ki jih ima na voljo imetnik pravice glede nadaljevanja takih dejanj po datumu uporabe tega sporazuma v članici. Vendar mora v takih primerih članica poskrbeti vsaj za plačilo pravične odškodnine.

[...]“

Pravo Skupnosti

- 11 V skladu s prvo uvodno izjavo Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) je namen navedene direktive približati nacionalne zakonodaje o blagovnih znamkah, da bi odpravili obstoječe neskladnosti, ki lahko ovirajo prost pretok blaga in storitev ter izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu.
- 12 Vendar, kakor izhaja iz tretje uvodne izjave Direktive 89/104, v tej ni predvideno popolno približevanje zakonov držav članic na področju blagovnih znamk.
- 13 V členu 5 Direktive 89/104, katerega glavni namen je določiti obseg varstva, ki ga dajejo predpisi o blagovnih znamkah, je v odstavkih 1, 2, 3 in 5 določeno:

„1. 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.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

- (a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

[...]

5. Odstavki 1 do 4 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.“

- 14 V členu 6 Direktive 89/104, z naslovom „Omejitev učinkov znamke“, je v odstavku 1 določeno:

„1. Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu:

(a) lastnega imena in naslova;

[...]

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.“

Nacionalno pravo

Pravo znamk

- 15 V skladu s členom 3, prvi pododstavek, tavaramerkkilaki (zakon o znamkah) z dne 10. januarja 1964 (7/1964, v nadaljevanju: tavaramerkkilaki):

„Katera koli oseba lahko v okviru svoje trgovske dejavnosti uporabi svoje ime, naslov ali firmo kot trgovski simbol za svoje blago, razen če bi ta trgovski simbol lahko

povzročil zmedo z zaščiteno znamko tretje osebe ali z imenom, naslovom ali s firmo, ki ga tretja oseba zakonito uporablja v okviru svoje trgovske dejavnosti.“

16 V členu 4, prvi pododstavek, zakona o znamkah je določeno:

„Pravica do uporabe razlikovalnega znaka na blagu iz členov od 1 do 3 tega zakona pomeni, da oseba, ki ni imetnik znaka, v gospodarskem prometu kot znak za svoje blago ne sme uporabljati znakov, ki bi lahko povzročili zmedo, na blagu samem ali na embalaži, v oglasih ali poslovnih dokumentih ali na drugačen način, kar vključuje ustno uporabo. [...]“

17 V členu 6, prvi pododstavek, zakona o znamkah je določeno:

„Znaki se štejejo za take, ki bi lahko povzročili zmedo v smislu tega zakona, samo če označujejo enake ali podobne vrste blaga.“

18 Če več oseb zahteva izključno pravico do tega, da na svojem blagu uporabljajo znake, ki bi lahko povzročili zmedo, ima v skladu s členom 7 zakona o znamkah prednost oseba, ki se lahko sklicuje na starejšo pravno podlago, če zahtevana pravica ni izgubljena, na primer zaradi nedejavnosti imetnika.

- 19 V skladu s členom 14, prvi pododstavek, točka 6, zakona o znamkah ni dovoljeno registrirati znamk, ki bi lahko povzročile zmedo z zaščiteno firmo, s sekundarnim znakom ali z znamko drugega gospodarskega subjekta.
- 20 Predložitveno sodišče ugotavlja, da je nacionalni zakonodajalec menil, da je zakon o znamkah skladen s Sporazumom TRIPs in da spremembe v tem smislu zato niso potrebne. Podobno naj bi nacionalni zakonodajalec ocenil, da so določbe zakona o znamkah v zvezi z verjetnostjo zmede znamk za enake ali podobne vrste blaga združljive z Direktivo 89/104, tako da lahko ostanejo nespremenjene.

Pravo v zvezi s firmami

- 21 V skladu s členom 2(1) toiminimilaki (zakon o firmi) z dne 2. februarja 1979 (128/1979, v nadaljevanju: toiminimilaki) se izključna pravica do uporabe firme pridobi z registracijo te firme ali njeno uveljavitvijo z uporabo.
- 22 V členu 2(3) zakona o firmah določeno:

„Firma se šteje za uveljavljeno z uporabo, če je splošno znana v okoljih, v katerih je gospodarski subjekt dejaven.“

- 23 Predložitveno sodišče ugotavlja, da se je v njegovi sodni praksi člen 8 Pariške konvencije razlagal tako, da ta določba poleg firm, registriranih ali uveljavljenih z uporabo na Finskem, ščiti tudi tuje firme, registrirane v drugi državi podpisnici navedene konvencije, in dodatne znake v teh firmah. Vendar je v skladu s to sodno prakso zaščita takih tujih firm pogojena s tem, da je „udarni“ element firme vsaj v določeni meri znan v zadevnih okoljih poslovanja na Finskem.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- 24 Pivovarna Anheuser-Busch je na Finskem imetnik znamk Budweiser, Bud, Bud Light in Budweiser King of Beers, ki se nanašajo na pivo in so bile registrirane med 5. junijem 1985 in 5. avgustom 1992. Prva zahteva za registracijo teh znamk, in sicer znamke Budweiser, je bila vložena 24. oktobra 1980.
- 25 1. februarja 1967 je dala pivovarna Budvar vpisati svojo firmo v češkoslovaški sodni register. Firmo je registrirala v češčini („Budějovický Budvar, národní podnik“), angleščini („Budweiser Budvar, National Corporation“) in francoščini („Budweiser Budvar, Entreprise Nationale“). Poleg tega je bil Budvar na Finskem imetnik znamk Budvar in Budweiser Budvar, ki se nanašata na pivo in sta bili registrirani 21. maja 1962 oziroma 13. novembra 1972, vendar so finska sodišča razglasila, da so te pravice izgubljene zaradi neuporabe.

- 26 S tožbo, vloženo 11. oktobra 1996 na Helsingin käräjäoikeus (sodišče prve stopnje v Helsinkih na Finskem), je pivovarna Anheuser-Busch zahtevala, da se pivovarni Budvar na Finskem prepove nadaljnja ali ponovna uporaba znamk Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud in Budweiser Budbraň kot znakov za trženje in prodajo piva, ki ga proizvaja pivovarna Budvar. Poleg tega je pivovarna Anheuser-Busch zahtevala, naj se odstranijo vse oznake, ki so v nasprotju s to prepovedjo, in naj se pivovarni Budvarju naloži plačilo odškodnine zaradi kršitve pravic na področju znamk.
- 27 V zvezi s tem je pivovarna Anheuser-Busch trdila, da bi se lahko znaki, ki jih je uporabljala pivovarna Budvar, zamenjali z znaki pivovarne Anheuser-Buscha v smislu zakona o znamkah, saj ti znaki in znamke označujejo enake ali podobne vrste blaga.
- 28 V isti tožbi je pivovarna Anheuser-Busch zahtevala tudi, naj se pivovarni Budvar, z grožnjo denarne kazni v smislu zakona o firmi, na Finskem prepove uporaba firm „Budějovický Budvar, národní podnik“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser Budvar, national enterprise“, „Budweiser Budvar, Entreprise Nationale“ in „Budweiser Budvar, National Corporation“, saj bi se te lahko zamenjale z znamkami pivovarne Anheuser-Buscha.
- 29 Pivovarna Budvar je v svojo obrambo trdila, da se znaki, ki jih na Finskem uporablja za trženje piva, ne morejo zamenjati z znamkami pivovarne Anheuser-Buscha. Pivovarna Budvar je trdila tudi, da ima glede znaka „Budweiser Budvar“, zaradi registracije njene firme v češčini, angleščini in francoščini, v skladu s členom 8 Pariške konvencije na Finskem starejšo pravico kot znamke pivovarne Anheuser-Buscha in da je ta pravica zato zaščitena v skladu z navedeno določbo.

- 30 Helsingin käräjäoikeus je v sodbi z dne 1. oktobra 1998 presodilo, da so oznake na steklenicah piva, ki jih je na Finskem uporabljala pivovarna Budvar, še posebej prevladujoči znak „Budějovický Budvar“ na njih, zlasti gledano kot celota, tako različne od znamk in označb pivovarne Anheuser-Buscha, da zadevnih proizvodov ni mogoče zamenjati.
- 31 Poleg tega je razsodilo, da se znak „BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE“, naveden na oznakah pod zgoraj navedenim prevladujočim znakom s črkami, ki so od tega veliko manjše, ne uporablja kot znamka, temveč označuje samo firmo pivovarne. Tako je menilo, da ima pivovarna Budvar pravico uporabljati ta znak, saj gre za angleško različico njene firme, ki je registrirana kot taka ter je bila po izjavah prič in vsaj v določeni meri znana v zadevnih okoljih poslovanja v času registracije znamk pivovarne Anheuser-Buscha, tako da je tudi na Finskem zaščitena s členom 8 Pariške konvencije.
- 32 Po pritožbi je Helsingin hovioikeus (sodišče druge stopnje v Helsinkih na Finskem) v sodbi z dne 27. junija 2000 razsodilo, da zgoraj navedene izjave prič ne zadostujejo za dokaz, da je bila angleška različica firme pivovarne Budvar znana vsaj v določeni meri v zadevnih okoljih poslovanja na Finskem pred registracijo znamk pivovarne Anheuser-Buscha. Zato je zavrnilo sodbo Helsingin käräjäoikeus v delu, v katerem je to menilo, da mora biti angleška različica firme pivovarne Budvar na Finskem zaščitena s členom 8 Pariške konvencije.
- 33 Obe pivovarni, Anheuser-Busch in Budvar, sta nato pri Korkein oikeus (vrhovno sodišče na Finskem) vložili pritožbo zoper sodbo Helsingin hovioikeus, pri čemer sta se v bistvu sklicevali na iste utemeljitve kot v postopku na prvi in drugi stopnji.

- 34 Korkein oikeus v svoji predložitveni odločbi ugotavlja, da iz točke 35 sodbe z dne 14. decembra 2000 v zadevi Dior in drugi (C-300/98 in C-392/98, Recueil, str. I-11307) izhaja, da je Sodišče pristojno za razlago določbe Sporazuma TRIPs, kadar se lahko ta določba uporablja za položaje, ki sodijo na področje nacionalnega prava, in za položaje, ki sodijo na področje prava Skupnosti, kakor je to na področju znamk.
- 35 Predložitveno sodišče dodaja, da je v točkah od 47 do 49 iste sodbe Sodišče razsodilo, da na področjih, za katera se uporablja Sporazum TRIPs, obstaja položaj, ki spada na področje prava Skupnosti, če gre za področje, na katerem je Skupnost že sprejela zakonodajo, tak položaj pa ne obstaja, če gre za področje, na katerem Skupnost še ni sprejela zakonodaje in je zato v pristojnosti držav članic.
- 36 Po mnenju Korkein oikeus določbe Sporazuma TRIPs v zvezi z znamkami sodijo na področje, na katerem je Skupnost že sprejela zakonodajo in zato sodi na področje prava Skupnosti. Nasprotno pa Skupnost do zdaj še ni sprejela zakonodaje v zvezi s firmami.
- 37 V zvezi z uporabo *ratione temporis* Sporazuma TRIPs za zadevo v glavni stvari predložitveno sodišče ugotavlja, da iz točk 49 in 50 sodbe z dne 13. septembra 2001 v zadevi Schieving-Nijstad in drugi (C-89/99, Recueil, str. I-5851) izhaja, da se Sporazum TRIPs v skladu s členom 70(1) Sporazuma uporablja, če se kršitev pravic intelektualne lastnine nadaljuje po datumu, ko so se začele za Skupnost in države članice uporabljati določbe Sporazuma TRIPs.

- 38 Poleg tega predložitveno sodišče ugotavlja, da je v členu 70(2) Sporazuma TRIPs določeno, da če v 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.
- 39 V teh okoliščinah je Korkein oikeus prekinilo odločanje 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?

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 točko a) drugega vprašanja:

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 točko a) drugega vprašanja:

- a) kako je treba razlagati sklicevanje na prej obstoječe pravice iz člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPs? Se lahko šteje, da je tudi pravica v zvezi s firmo prej obstoječa pravica v smislu člena 16(1), tretji stavek?

- b) ob pritrdilnem odgovoru na točko a), 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 njena zaščita v razmerju do zadevne firme, ob upoštevanju, da v skladu s členom 8 Pariške konvencije obstaja obveznost zaščite firme neodvisno od njene registracije in da po mnenju stalnega pritožbenega organa STO sklicevanje v členu 2(1) Sporazuma TRIPs na člen 8 Pariške konvencije pomeni, da so članice STO na podlagi Sporazuma obvezane zaščititi firmo v skladu s to zadnjo določbo. Ali se lahko v takem 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 bila v državi, v kateri je znamka registrirana in v kateri se zahteva njena zaščita, firma vsaj v določeni meri znana v zadevnih okoljih poslovanja zadevne države pred datumom, ko je bila vložena zahteva za registracijo znamke;
- (ii) ali da je bila firma uporabljena v trgovini z državo, v kateri je znamka registrirana in v kateri se zahteva njena zaščita, pred datumom, ko je bila vložena zahteva za registracijo znamke v tej državi;
- (iii) ali 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.“

Vprašanja za predhodno odločanje

Dopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe

- 40 Po mnenju pivovarne Anheuser-Buscha predlog za sprejetje predhodne odločbe v celoti ni dopusten, ker se za zadevo v glavni stvari ne uporablja ne Sporazum TRIPs ne *ratione temporis* ne *ratione materiae*. Zato naj v obravnavanem primeru Sodišče ne bi bilo pristojno za razlago zadevnih določb Sporazuma TRIPs.

- 41 Iz sodne prakse Sodišča izhaja, da je to pristojno za razlago določbe Sporazuma TRIPs z namenom odgovoriti na potrebe sodnih organov držav članic, kadar so ti pozvani, naj uporabijo svoje nacionalne predpise, da odredijo ukrepe za zaščito pravic, ki izhajajo iz zakonodaje Skupnosti na področju uporabe tega sporazuma (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo Dior in drugi, točki 35 in 40, ter navedeno sodno prakso).
- 42 Ker je Skupnost pogodbenica Sporazuma TRIPs, mora namreč svojo zakonodajo o znamkah v največji mogoči meri razlagati z vidika besedila in namena tega sporazuma (glede položaja, ki sodi hkrati na področje določbe Sporazuma TRIPs in Direktive 89/104, glej sodbo z dne 24. junija 2004 v zadevi Heidelberger Bauchemie, C-49/02, ZOdl., str. I-6129, točka 20).
- 43 Sodišče je torej pristojno za razlago člena 16(1) Sporazuma TRIPs, določbe, ki je predmet drugega in tretjega vprašanja za predhodno odločanje.
- 44 To, ali je Sporazum TRIPs in zlasti njegov člen 16 upošteven za rešitev zadevnega spora v zadevi v glavni stvari, je odvisno od razlage te določbe, kar je ravno predmet drugega in tretjega vprašanja za predhodno odločanje. Iz tega izhaja, da se vprašanje o uporabi *ratione materiae* Sporazuma TRIPs prekriva z zadnjima vprašanjema za predhodno odločanje in se bo obravnavalo v okviru odgovora na ti vprašanja.
- 45 Vprašanje o uporabi *ratione temporis* pa je predmet prvega vprašanja za predhodno odločanje.

- 46 V teh okoliščinah je treba predlog za sprejetje predhodne odločbe razglasiti kot dopusten.

Prvo vprašanje

- 47 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali se Sporazum TRIPs uporablja pri koliziji med znamko in znakom, ki naj bi kršil znamko, če se je ta kolizija začela preden je začetkom Sporazum TRIPs začel veljati in se je nadaljevala tudi podatumu njegove uveljavitve.

- 48 V točkah 49 in 50 zgoraj navedene sodbe Schieving-Nijstad in drugi je Sodišče že presodilo, da če se je domnevna kršitev znamke začela pred začetkom uporabe Sporazuma TRIPs v Skupnosti in državah članicah – in sicer pred 1. januarjem 1996 –, to ne pomeni nujno, da so se taka dejanja „zgodila“ v smislu člena 70(1) Sporazuma TRIPs pred tem datumom. Pojasnilo je, da če so se domnevna dejanja tretje osebe nadaljevala do datuma, ko je sodišče odločalo – kar je bilo v zadevi, v kateri je bila izdana navedena sodba, po datumu začetka uporabe Sporazuma TRIPs –, je bila zadevna določba navedenega sporazuma upoštevana *ratione temporis* za rešitev spora v zadevi v glavni stvari.

- 49 Učinek člena 70(1) Sporazuma TRIPs je samo, da ta sporazum ne pomeni obveznosti glede „dejanj, ki so se zgodila“ pred začetkom uporabe tega sporazuma, teh obveznosti pa ne izključuje v položajih, ki so se nadaljevali po tem datumu. Nasprotno, v členu 70(2) navedenega sporazuma je določeno, da obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, nastanejo za „vso vsebino, ki je obstajala [...] in je [...] zavarovana“ na dan začetka uporabe za članico Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljevanju: STO), tako da mora taka članica od tega dne izpolnjevati vse

obveznosti, ki izhajajo iz Sporazuma TRIPs, v zvezi s to vsebino, ki je obstajala (v tem smislu glej tudi poročilo pritožbenega organa STO z dne 18. septembra 2000, Kanada – Trajanje patentnega varstva (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, točke 69, 70 in 71).

- 50 Poleg tega se člen 70(4) Sporazuma TRIPs uporablja za dejanja v zvezi z določenimi predmeti, ki vsebujejo zavarovano vsebino in pomenijo kršitev pravice intelektualne lastnine na podlagi zakonodaje in v skladu z navedenim sporazumom ter so se v zvezi z njimi začela ali pa je prišlo do pomembnega vlaganja pred datumom sprejetja Sporazuma STO. V takem položaju navedena določba omogoča, da članice poskrbijo za omejitev sredstev, ki jih ima na voljo imetnik pravice glede nadaljevanja takih dejanj po datumu uporabe navedenega sporazuma v zadevni članici STO.
- 51 V obravnavanem primeru iz predložitvene odločbe izhaja, da so se dejanja, očitana pivovarni Budvar na Finskem, gotovo začela pred začetkom uporabe Sporazuma TRIPs in so se nadaljevala tudi po tem datumu. Poleg tega ni sporno, da postopek za ugotavljanje kršitev zadeva znake, na Finskem zaščitene kot znamke na dan začetka uporabe Sporazuma TRIPs, ki je za zadevno državo članico 1. januar 1996, in da je bil ta postopek sprožen 11. oktobra 1996 oziroma po tem datumu.
- 52 Iz zgoraj navedenega izhaja, da se v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 70 Sporazuma TRIPs ta sporazum uporablja za tak položaj.
- 53 Zaradi tega je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da se Sporazum TRIPs uporablja pri koliziji med znamko in znakom, ki naj bi kršil znamko, če se je ta kolizija začela pred začetkom uporabe Sporazuma TRIPs in se je nadaljevala tudi po tem datumu.

Drugo in tretje vprašanje

Uvodne ugotovitve

- 54 Sodišče je že razsodilo, da določbe sporazuma TRIPs glede na svojo naravo in zgradbo nimajo neposrednega učinka. Te določbe načeloma ne spadajo med pravila, ob upoštevanju katerih Sodišče nadzira akte institucij Skupnosti v skladu s členom 230, prvi odstavek, ES, in tudi niso take, da bi posameznikom dajale pravice, na katere bi se ti pred sodiščem lahko neposredno sklicevali v skladu s pravom Skupnosti (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo Dior in drugi, točke od 42 do 45).
- 55 Vendar iz sodne prakse Sodišča izhaja, da morajo nacionalna sodišča v skladu s pravom Skupnosti, kadar so pozvana k uporabi nacionalnih pravil, da bi odredila ukrepe za varstvo pravic s področja, za katero se uporablja Sporazum TRIPs in na katerem je Skupnost že sprejela zakonodajo, to storiti v največji mogoči meri v smislu besedila in namena zadevnih določb Sporazuma TRIPs (v tem smislu glej zlasti zgoraj navedeno sodbo Dior in drugi, točke od 42 do 47).
- 56 Poleg tega je treba opozoriti, da morajo v skladu z navedeno sodno prakso tudi pristojni organi, pozvani k uporabi in razlagi upoštevnega nacionalnega prava, to storiti v največji mogoči meri v smislu besedila in namena Direktive 89/194, da bi dosegli cilj, ki ga ta določa, in tako ravnali v skladu s členom 249, tretji odstavek, ES (glej zlasti sodbo z dne 12. februarja 2004 v zadevi Henkel, C-218/01, Recueil, str. I-1725, točka 60, in navedeno sodno prakso).

- 57 Zato je treba v obravnavanem primeru ustrezne določbe nacionalnega prava znamk uporabljati in razlagati v največji mogoči meri v smislu besedila in namena zadevnih določb Direktive 89/104 in Sporazuma TRIPs.

Drugo vprašanje

- 58 Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali in, če je to primerno, pod kakšnimi pogoji je lahko firma znak v smislu člena 16(1), prvi stavek, Sporazuma TRIPs, tako da ima v skladu s to določbo imetnik znamke izključno pravico preprečiti njeno uporabo tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve.
- 59 Prvič, glede Direktive 89/104 iz sodne prakse Sodišča v zvezi s pojmom uporabe s strani tretjih oseb iz člena 5(1) te direktive izhaja, da je bila izključna pravica v zvezi z znamko podeljena, da bi lahko njen imetnik zaščitil svoje posebne interese kot imetnik znamke, se pravi, da se zagotovi, da lahko znamka izpolni svoje funkcije, in da je treba zato uveljavljanje te pravice izvajati samo, kadar uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke in zlasti njeno bistveno funkcijo, da potrošnikom zagotavlja poreklo blaga (glej sodbo z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, str. I-10273, točki 51 in 54).
- 60 Tako je zlasti, če uporaba znaka, očitana tretji osebi, daje vtis, da obstaja pomembna povezava v gospodarskem prometu med proizvodi tretje osebe in podjetjem, od koder ti proizvodi izvirajo. V zvezi s tem je treba preveriti, ali lahko ciljni potrošniki, vključno s potrošniki, ki so jim izdelki predstavljeni po tem, ko so zapustili prodajno

mesto tretje osebe, znak, kot ga uporablja tretja oseba, razumejo kot znak, ki označuje ali poskuša označevati podjetje porekla izdelkov tretje osebe (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo Arsenal Football Club, točki 56 in 57).

- 61 Predložitveno sodišče mora opraviti to preverjanje ob upoštevanju konkretnih okoliščin uporabe znaka, ki se očita tretjim osebam v zadevi v glavni stvari, in sicer v obravnavanem primeru oznake, ki jih pivovarna Budvar uporablja na Finskem.
- 62 Predložitveno sodišče mora tudi potrditi, ali gre v obravnavanem primeru za uporabo v „gospodarskem prometu“, „za [...] blago“ v smislu člena 5(1) Direktive (glej zlasti zgoraj navedeno sodbo Arsenal Football Club, točki 40 in 41).
- 63 Če so ti pogoji izpolnjeni, iz sodne prakse Sodišča izhaja, da je ob enakosti znaka in znamke ter proizvodov ali storitev varstvo, ki jo daje člen 5(2)(a) Direktive 89/104, absolutno, medtem ko je v primeru iz navedenega člena 5(1)(b) za varstvo imetnika potreben še dokaz o obstoju verjetnosti zmede v javnosti zaradi enakosti ali podobnosti med znaki in znamkami ter označenimi proizvodi ali storitvami (v tem smislu glej sodbi z dne 9. januarja 2003 v zadevi Davidoff, C-292/00, Recueil, str. I-389, točka 28, in z dne 20. marca 2003 v zadevi LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, str. I-2799, točki 48 in 49).
- 64 Vendar če iz preverjanja, ki ga mora opraviti predložitveno sodišče, iz točke 60 te sodbe izhaja, da ima uporaba zadevnega znaka v zadevi v glavni stvari druge namene kot razločiti zadevne proizvode – zlasti glede firme ali imena družbe –, je treba v skladu s členom 5(5) Direktive 89/104 uporabiti pravni red zadevne države članice

za ugotovitev obsega, in če je primerno, vsebine varstva, dane imetniku znamke, ki trdi, da ima škodo zaradi uporabe tega znaka kot firme ali imena družbe (glej sodbo z dne 21. novembra 2002 v zadevi Robelco, C-23/01, Recueil, str. I-10913, točki 31 in 34).

- 65 Drugič, glede Sporazuma TRIPs je treba opozoriti, da je glavni cilj tega sporazuma okrepiti in uskladiti varstvo intelektualne lastnine na svetovni ravni (glej zgoraj navedeno sodbo Schieving-Nijstad in drugi, točka 36, in navedeno sodno prakso).
- 66 V skladu s preambulo Sporazuma TRIPs je namen tega sporazuma „zmanjša[ti] nesorazmerja in ovire v mednarodni trgovini“, „ob upoštevanju potrebe po spodbujanju učinkovitega in ustreznega varstva pravic intelektualne lastnine“, da bi preprečili, da „ukrepi in postopki za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine sami ne bi postali ovire v zakoniti trgovini“.
- 67 Člen 16 Sporazuma TRIPs imetniku registrirane znamke zagotavlja minimalno stopnjo izključnih pravic, dogovorjeno na mednarodni ravni, ki jo morajo vse članice STO zagotavljati v svoji nacionalni zakonodaji. Te izključne pravice varujejo imetnika pred kršitvami, s katerimi bi lahko nepooblaščene tretje osebe škodile registrirani znamki (glej tudi poročilo pritožbenega organa STO z dne 2. januarja 2002, Združene države – člen 211 splošnega zakona o odobrenih proračunskih sredstvih za leto 1998 (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, točka 186).
- 68 Člen 15 Sporazuma TRIPs predvsem določa, da vsak znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje med proizvodi ali storitvami enega podjetja in proizvodi ali storitvami drugega podjetja, lahko postane znamka.

- 69 Tako ta določba Sporazuma TRIPs tako kot člen 2 Direktive 89/104 določa zagotavljanje porekla, kar je bistvena funkcija znamke (glede te direktive glej zlasti zgoraj navedeno sodbo Arsenal Football Club, točka 49).
- 70 Iz teh elementov izhaja, da na razlago ustreznih določb nacionalnega prava znamk v največji mogoči meri z vidika besedila in namena zadevnih določb prava Skupnosti, v tem primeru Direktive 89/104, ne vpliva razlaga z vidika besedila in namena zadevnih določb Sporazuma TRIPs (glej točko 57 te sodbe).
- 71 Ustrezne določbe nacionalnega prava znamk je torej treba uporabljati in razlagati tako, da se izključna pravica imetnika znamke, da prepreči uporabo znaka, ki ga ta znamka predstavlja, ali njej podobnega znaka, lahko uveljavlja samo, če uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegla v funkcije znamke in zlasti v njeno bistveno funkcijo, da potrošnikom zagotavlja poreklo blaga.
- 72 Tako razlago podpira tudi splošen namen Sporazuma TRIPs, naveden v točki 66 te sodbe, ki je zagotavljanje ravnovesja med ciljem zmanjšati nesorazmerja in ovire v mednarodni trgovini ter ciljem spodbujati učinkovito in ustrezno varstvo pravic intelektualne lastnine, da bi preprečili, da okrepi in postopki za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine sami ne bi postali ovire v zakoniti trgovini (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo Schieving-Nijstad in drugi, točka 38). Videti je mogoče, da je to razlikovanje ustrezno tudi glede na poseben namen člena 16 Sporazuma TRIPs, ki je naveden v točki 67 te sodbe in je zagotoviti minimalno stopnjo izključnih pravic, dogovorjeno na mednarodni ravni.

- 73 Poleg tega se zdi, da pogoji iz člena 16 Sporazuma TRIPs, v skladu s katerimi mora biti v verodostojni francoski, angleški in španski različici uporaba „v trgovini“ („in the course of trade“, „en el curso de operaciones comerciales“) in „za proizvode“ („for goods“, „para bienes“), ustrezajo pogojem iz člena 5(1) Direktive 89/104, v katerih je določeno, da se morajo uporabljati „v gospodarskem prometu“ (v angleški in španski različici „in the course of trade“ oziroma „en el tráfico económico“) in „za [...] blago“ (v navedenih različicah „in relation to goods“ oziroma „para productos“).
- 74 Treba je dodati, da če iz preverjanja, ki ga opravi predložitveno sodišče, izhaja, da lahko v obravnavanem primeru imetnik znamke uveljavlja svoje izključne pravice iz člena 16(1) Sporazuma TRIPs, da bi preprečil domnevno uporabo s strani tretje osebe, ta sporazum vsebuje še eno določbo, ki je lahko pomembna za rešitev spora o glavni stvari.
- 75 Glede tega je treba opozoriti, da mora Sodišče nacionalnemu sodišču ponuditi vse dele razlage prava Skupnosti, ki bi lahko koristili za presojo v zadevi, o kateri odloča, ne glede na to, ali se v svojih vprašanjih nanje sklicuje (glej sodbo z dne 7. septembra 2004 v zadevi Trojani, C-456/02, Zdl., str. I-7573, točka 38 in navedena sodna praksa).
- 76 Natančneje, v okviru obravnavane zadeve je treba preučiti mogoč vpliv člena 17 Sporazuma TRIPs, ki članicam STO omogoča, da določijo omejene izjeme za pravice, dane z znamko, kot so npr. poštena uporaba opisnih izrazov, če te izjeme upoštevajo legitimne interese lastnika znamke in tretjih oseb. Taka izjema je lahko uporaba znaka s strani tretje osebe v dobri veri, zlasti če gre za označevanje njenega imena ali naslova.

- 77 V okviru Skupnosti je taka izjema predvidena v členu 6(1)(a) Direktive 89/104, ki v bistvu omogoča tretjim osebam, da uporabljajo znak za označevanje svojega imena in naslova, če ga uporabljajo v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
- 78 Seveda sta Svet Evropske unije in Komisija Evropskih skupnosti sprejela skupno izjavo, zabeleženo v zapisniku Sveta ob sprejemanju Direktive 89/104, v skladu s katero se ta določba nanaša samo na imena fizičnih oseb.
- 79 Vendar se razlaga iz take izjave ne sme uporabljati, če besedilo zadevne določbe v ničemer ne navaja njene vsebine in torej nima pravnega pomena. Poleg tega sta Svet in Komisija izrecno priznala to omejitev v preambuli njune izjave, v kateri je navedeno, da „ker izjave Sveta in Komisije, katerih besedilo je navedeno spodaj, niso del pravnega besedila, ne vplivajo na njegovo razlago s strani Sodišča Evropskih skupnosti“ (glej zgoraj navedeno sodbo Heidelbergger Bauchemie, točka 17, in navedeno sodno prakso).
- 80 Pomembna omejitev pojma „ime“, kot izhaja iz izjave, navedene v točki 78 te sodbe, pa ni z ničemer izražena v besedilu člena 6(1)(a) Direktive 89/104. Zato ta izjava nima pravnega pomena.
- 81 Tretja oseba se lahko načeloma sklicuje na izjemo iz člena 6(1)(a) Direktive 89/104, da bi lahko za označevanje svoje firme uporabljala znak, ki je enak ali podoben

znamki, čeprav gre za uporabo iz člena 5(1) navedene direktive, ki bi jo lahko imetnik znamke načeloma prepovedal na podlagi izključnih pravic, ki mu jih daje ta določba.

- 82 Ta uporaba mora biti tudi v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, kar je edino merilo za presojo, navedeno v členu 6(1) Direktive 89/104. Pogoj spoštovanja „dobrih poslovnih običajev“ je v bistvu izraz obveznosti poštenega ravnanja v razmerju do legitimnih interesov imetnika znamke (glej sodbo z dne 7. januarja 2004 v zadevi Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Recueil, str. I-691, točka 24, in navedeno sodno prakso). V bistvu gre torej za isti pogoj kot v členu 17 Sporazuma TRIPs.
- 83 V zvezi s tem je treba navesti, da je treba spoštovanje navedenega pogoja dobrih poslovnih običajev presojati ob upoštevanju tega, koliko ciljna javnost ali vsaj pomemben del te javnosti lahko razume uporabo firme tretje osebe, kot da označuje povezavo med proizvodi tretje osebe in imetnikom znamke ali osebo, pooblaščenjo za uporabo znamke, in koliko bi se morala tretja oseba tega zavedati. Še en dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri tej presoji, je okoliščina, da gre za znamko, ki ima določen ugled v državi članici, v kateri je znamka registrirana in v kateri je zahtevano njeno varstvo ter bi jo tretja oseba lahko izkoristila za trženje svojih proizvodov.
- 84 Nacionalno sodišče mora celovito presoditi vse upoštevne okoliščine, med katerimi so tudi oznake na steklenicah, da bi lahko natančno presodilo, ali se lahko šteje, da proizvajalec pijače z zadevno firmo izvaja nelojalno konkurenco v odnosu do imetnika znamke (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo Gerolsteiner Brunnen, točki 25 in 26).

85 V teh okoliščinah je treba na drugo vprašanje odgovoriti:

- firma je lahko znak v smislu člena 16(1), prvi stavek, Sporazuma TRIPs. Namen te določbe je imetniku znamke dati izključno pravico, da prepreči, da bi jo uporabila tretja oseba, če ta uporaba posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke in zlasti v njeno bistveno funkcijo, da potrošnikom zagotavlja poreklo blaga;
- namen izjem iz člena 17 Sporazuma TRIPs je zlasti omogočiti tretjim osebam, da za označevanje svoje firme uporabljajo znak, ki je enak ali podoben znamki, vendar mora biti ta uporaba v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Tretje vprašanje

- 86 Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali in, če je to primerno, pod kakšnimi pogoji ima lahko firma, ki ni ne registrirana ne uveljavljena z uporabo v državi članici, v kateri je registrirana znamka in v kateri se zahteva njeno varstvo v razmerju do zadevne firme, prej obstoječo pravico v smislu člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPs, ob upoštevanju zlasti obveznosti varstva firme, ki za to državo članico izhajajo iz člena 8 Pariške konvencije in člena 2(1) Sporazuma TRIPs.

- 87 Če iz preverjanja, ki ga opravi predložitveno sodišče v skladu z načeli, navedenimi v točki 60 te sodbe kot odgovor na drugo vprašanje, izhaja, da uporaba firme izhaja iz člena 16(1), prvi stavek, Sporazuma TRIPs, ima imetnik znamke izključno pravico, da tako uporabo prepreči, ob upoštevanju določb člena 17 navedenega Sporazuma.
- 88 Vendar je v členu 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPs določeno, da te izključne pravice ne smejo posegati v nobene „prej obstoječe pravice“.
- 89 To določbo je treba razumeti v tem smislu, da če ima imetnik firme pravico, ki sodi v področje uporabe Sporazuma TRIPs, ki je nastala pred pravico na podlagi znamke, s katero je domnevno prišla v kolizijo, in ki mu omogoča uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, taka uporaba ne sme biti prepovedana na podlagi izključne pravice, ki jo znamka daje svojemu imetniku v skladu s členom 16(1), prvi stavek, navedenega sporazuma.
- 90 Da bi se tako razumljena navedena določba lahko uporabljala, mora najprej tretja oseba imeti možnost, da se sklicuje na pravico, ki spada na stvarno področje uporabe Sporazuma TRIPs.
- 91 V zvezi s tem je treba opozoriti, da firma predstavlja pravico, ki izhaja iz izraza „intelektualna lastnina“ v smislu člena 1(2) Sporazuma TRIPs. Poleg tega iz člena 2(1) tega sporazuma izhaja, da je varstvo firm, ki ga posebej predpisuje člen 8 Pariške konvencije, izrecno vključeno v navedeni sporazum. Članice STO morajo torej zaščititi firme v skladu s Sporazumom TRIPs (glej tudi zgoraj navedeno poročilo

pritožbenega organa STO, Združene države – člen 211 splošnega zakona o odobrenih proračunskih sredstvih za leto 1998, točke od 326 do 341).

- 92 Iz tega izhaja, da je treba zadevno firmo, če predstavlja obstoječo vsebino v smislu člena 70(2) Sporazuma TRIPs, kakor je bilo navedeno v točki 49 te sodbe, zaščititi v skladu s Sporazumom TRIPs.
- 93 Zaradi tega je firma pravica, ki spada v stvarno območje uporabe Sporazuma TRIPs, tako da je prvi pogoj iz člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPs izpolnjen.
- 94 Nadalje, mora iti za obstoječo pravico. Izraz „obstoječa“ pomeni, da mora zadevna pravica spadati v časovno območje uporabe Sporazuma TRIPs in biti še vedno zaščiten v trenutku, ko se njen imetnik nanjo sklicuje, da bi zavrnil zahteve imetnika znamke, s katero naj bi prišla v kolizijo.
- 95 V obravnavanem primeru je torej pomembno vedeti, ali zadevna firma, za katero ni sporno, da ni ne registrirana ne uveljavljena z uporabo v državi članici, v kateri je registrirana znamka in v kateri se zahteva njeno varstvo v razmerju do zadevne firme, izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke te sodbe.

- 96 V zvezi s tem iz člena 8 Pariške konvencije, določbe, ki jo je treba spoštovati v skladu s Sporazumom TRIPs, kakor je bilo navedeno v točki 91 te sodbe, izhaja, da je treba zagotoviti varstvo firme, ne da bi to lahko kakor koli pogojili z njeno registracijo.
- 97 Glede morebitnih pogojev v zvezi z minimalno uporabo ali minimalno prepoznavnostjo firme, s katerimi je po navedbah predložitvenega sodišča pogojen njen obstoj v skladu s finskim pravom, je treba poudariti, da načeloma ne člen 16(1) Sporazuma TRIPs ne člen 8 Pariške konvencije ne nasprotujeta takim pogojem.
- 98 Nazadnje, dejstvo, da je zadevna pravica obstajala prej v smislu člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPs, pomeni, da mora podlaga za zadevno pravico časovno obstajati pred pridobitvijo znamke, s katero naj bi prišla v kolizijo. Kot je navedel generalni pravobranilec v točki 95 sklepnih predlogov, gre za izraz načela primarnosti prej obstoječe izključne pravice, ki je ena od temeljev prava znamk in, splošneje, celotnega prava industrijske lastnine.
- 99 Tu je treba dodati, da to načelo prejšnje znamke najdemo tudi v Direktivi 89/104, natančneje v členih 4(2) in 6(2).
- 100 Glede na zgoraj navedeno je treba na tretje vprašanje odgovoriti, da ima lahko firma, ki ni ne registrirana ne uveljavljena z uporabo v državi članici, v kateri je registrirana znamka in v kateri se zahteva njeno varstvo v razmerju do zadevne firme, prej obstoječo pravico v smislu člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma TRIPs, če ima

imetnik firme pravico, ki spada v stvarno in časovno območje uporabe Sporazuma TRIPs, ki je nastala pred pravico na podlagi znamke, s katero je domnevno prišla v kolizijo, in ki mu omogoča uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki.

Stroški

- ¹⁰¹ Stroški finske vlade in Komisije, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, se ne povrnejo. Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških.

Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo:

- 1. Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPs), aneks 1 C Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, ki je bil v imenu Skupnosti za področja, ki spadajo v njeno pristojnost, potrjen s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994, se uporablja pri koliziji med znamko in znakom, ki naj bi prvi škodoval, če je do te kolizije prišlo pred začetkom uporabe Sporazuma TRIPs in se je nadaljevalo tudi po tem datumu.**

2. Firma je lahko znak v smislu člena 16(1), prvi stavek, Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPs). Namen te določbe je imetniku registrirane znamke podeliti izključno pravico preprečiti tretjim osebam, da bi uporabljale to znamko, če zadevna uporaba škoduje oziroma bi lahko škodovala funkcijam znamke, zlasti njeni bistveni funkciji, ki je v tem, da potrošnikom zagotavlja poreklo proizvoda.

Namen izjem, določenih v členu 17 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPs), je zlasti v tem, da tretjim osebam za označitev njihove firme dovoljujejo uporabo znaka, ki je enak ali podoben neki znamki, če ga ta uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

3. Firma, ki ni niti registrirana niti uveljavljena z uporabo v državi članici, v kateri je registrirana znamka in v kateri je njeno varstvo proti predmetni firmi zahtevano, lahko šteje za prej obstoječo pravico v smislu člena 16(1), tretji stavek, Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPs), če ima imetnik firme pravico, za katero se glede časovne in stvarne veljavnosti uporablja omenjeni sporazum, pri čemer je ta pravica nastala pred pravico iz znamke, s katero naj bi bila v koliziji, in imetniku omogoča uporabo znamki enakega ali podobnega znaka.

Podpisi