

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)  
den 16 november 2004 \*

I mål C-245/02,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG,

som framställts av Korkein oikeus (Finland), genom beslut av den 3 juli 2002, som inkom till domstolen den 5 juli 2002, i målet

**Anheuser-Busch Inc.**

mot

**Budějovický Budvar, národní podnik,**

\* Rättegångsspråk: finska.

I - 11018

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena P. Jann, C.W.A. Timmermans (referent), A. Rosas och R. Silva de Lapuerta samt domarna C. Gulmann, R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues och K. Schiemann,

generaladvokat: A. Tizzano,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören M. Múgica Arzamendi,

med beaktande av det skriftliga förfarandet och efter att förhandling hållits den 27 april 2004,

med beaktande av de yttranden som avgivits av:

- Anheuser-Busch Inc., genom R. Hilli, asianajaja, D. Ohlgart och B. Goebel, Rechtsanwálte,
- Budějovický Budvar, národní podnik, genom P. Backström och P. Eskola, asianajajat,
- Finlands regering, genom T. Pynnä, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom E. Paasivirta och R. Raith, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 29 juni 2004 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

### Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande rör tolkningen av artiklarna 2.1, 16.1 och 70 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat TRIPs-avtalet) vilket återfinns i bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (nedan kallat WTO-avtalet), vilket godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar — vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet — genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1, s. 214; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3).
- 2 Begäran har framställts i en tvist mellan bryggeriet Anheuser-Busch Inc. (nedan kallat Anheuser-Busch), Saint Louis, Missouri (Förenta staterna) och bryggeriet Budějovický Budvar, národní podnik (nedan kallat Budvar), staden České Budějovice

(Republiken Tjeckien), angående de etiketter under vilka det sistnämnda företaget saluför sitt öl i Finland, vilka enligt Anheuser-Busch utgör intrång i de rättigheter som följer av varumärkena Budweiser, Bud, Bud Light och Budweiser King of Beers, som det sistnämnda företaget innehar i denna medlemsstat.

## Tillämpliga bestämmelser

### *Internationell rätt*

I artikel 8 i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, senast ändrad i Stockholm den 14 juli 1967 (*Förenta nationernas fördragsamling*, volym 828, nr 11847, s. 108, SÖ 1970:60) (nedan kallad Pariskonventionen) föreskrivs följande:

”Firma skall, vare sig den ingår i fabriks- eller handelsmärke eller icke, utan villkor av anmälan eller registrering åtnjuta skydd i samtliga unionsländer.”

WTO-avtalet och TRIPs-avtalet, vilket är en integrerad del av detta, trädde i kraft den 1 januari 1995. Enligt artikel 65.1 i TRIPs-avtalet var inte medlemmarna skyldiga att tillämpa bestämmelserna i TRIPs-avtalet före utgången av en generell tidsperiod om ett år, det vill säga före den 1 januari 1996 (tillämpningsdagen).

- 5 I artikel 1.2 i TRIPs-avtalet, som har rubriken "Skyldigheternas art och omfattning", föreskrivs följande:

"I detta avtal avser uttrycket immaterialrätt alla kategorier av immaterialrätt som omfattas av avsnitt 1–7 i del II."

- 6 I artikel 2 i TRIPs-avtalet, som har rubriken "Immaterialrättskonventioner", föreskrivs följande:

"1. Beträffande delarna II, III och IV i detta avtal skall medlemmarna uppfylla artiklarna 1–12 och 19 i Pariskonventionen (1967).

2. Ingenting i del I–IV i detta avtal skall undanta medlemmarna från skyldigheten att fullgöra sådana skyldigheter som de har gentemot varandra enligt Pariskonventionen, Bernkonventionen, Romkonventionen och Överenskommelsen om rättsligt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter."

- 7 I artikel 15 i TRIPs-avtalet, som har rubriken "Skyddets föremål" och som återfinns i avsnitt 2 i del II i avtalet, vilken avser normer för tillgång till, omfattning och användning av immaterialrättigheter, föreskrivs följande:

"Varje tecken eller kombination av tecken som kan särskilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan,

skall kunna utgöra varumärke. Sådana tecken, särskilt ord som utgörs av personnamn, bokstäver, siffror, figurer och färgkombinationer liksom kombination av sådana tecken, skall kunna registreras som varumärke. ...”

Artikel 16 i TRIPs-avtalet har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”. I artikel 16.1 föreskrivs följande:

”Innehavaren av ett registrerat varumärke skall ha ensamrätt att förhindra tredje man att utan innehavarens samtycke i näringsverksamhet använda identiskt lika eller liknande tecken för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket har registrerats, om användningen kan leda till förväxling. När ett identiskt lika tecken används för identiskt lika varor eller tjänster skall förväxlingsrisk anses föreligga. De ovan angivna rättigheterna skall inte skada äldre rättigheter och skall inte heller påverka medlemmarnas möjligheter att bevilja rättigheter på grundval av användning.”

Artikel 17 i TRIPs-avtalet har rubriken ”Undantag” och följande lydelse:

”En medlem kan medge begränsade undantag i ett varumärkes rättigheter, till exempel skäligen användning av beskrivande ord, förutsatt att sådana undantag beaktar varumärkesinnehavarens och tredje parters legitima intressen.”

- 10 I artikel 70 i TRIPs-avtalet, som har rubriken "Skydd för gällande rättigheter", föreskrivs följande:

"1. Detta avtal medför inga skyldigheter beträffande handlingar som inträffat före dagen för avtalets ikraftträdande i det berörda medlemslandet.

2. Om inte annat föreskrivs i detta avtal, skall det medföra skyldigheter beträffande alla vid dagen för avtalets ikraftträdande i det berörda medlemslandet gällande rättigheter, som den dagen åtnjöt skydd i det medlemslandet, eller som uppfyller eller sedermera uppfyller kraven för skydd i enlighet med villkoren i detta avtal. ...

...

4. Beträffande åtgärder med avseende på särskilda objekt som omfattar skyddade rättigheter vilka enligt den med detta avtal överensstämmande lagstiftningen utgör intrång och vilka inleddes före dagen för den berörda medlemmens godkännande av WTO-avtalet, eller med avseende på vilka betydande investeringar har gjorts, kan varje medlem begränsa rättighetshavarens rättsmedel med avseende på ett fortsättande av sådana åtgärder efter dagen för detta avtals ikraftträdande i det berörda medlemslandet. I sådana fall skall medlemmen emellertid tillse att åtminstone skälig ersättning utgår.

..."

*Gemenskapsrätten*

- 11 Syftet med rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) är enligt första skälet i detta direktiv att närma medlemsstaternas lagar till varandra för att undanröja befintliga olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrída konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden.
  
- 12 Som framgår av tredje skälet i direktiv 89/104 syftar detta emellertid inte till ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken.
  
- 13 I artikel 5 i direktiv 89/104 görs huvudsakligen en avgränsning av tillämpningsområdet för det skydd som följer av varumärkesrätten. I artikel 5.1, 5.2, 5.3 och 5.5 föreskrivs följande:

"1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,



- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

- a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

...

5. Punkterna 1–4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

- 14 Artikel 6 i direktiv 89/104 har rubriken "Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan". I artikel 6.1 föreskrivs följande:

"1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn eller adress,

...

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed."

*Nationell rätt*

Varumärkesrätt

- 15 I 3 § första stycket varumärkeslagen (7/1964) av den 10 januari 1964 föreskrivs följande:

"Var och en får i sin näringsverksamhet använda sitt släktnamn, sin adress eller sin firma som kännetecken för sina varor, om det inte är ägnat att framkalla förväxling

med någon annans skyddade varumärke eller med namn, adress eller firma som någon annan redan rättmätigt använder i sin näringsverksamhet.”

- 16 I 4 § första stycket varumärkeslagen föreskrivs följande:

”Rätt till varukännetecken enligt 1–3 § innebär att någon annan än innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandlingar eller på något annat sätt, inbegripet muntlig användning. ...”

- 17 I 6 § första stycket varumärkeslagen föreskrivs följande:

”Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma eller liknande slag.”

- 18 Enligt 7 § varumärkeslagen skall, när flera personer gör anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är förväxlingsbara, företräde ges den som kan åberopa tidigaste rättsgrund om rättigheten inte gått förlorad exempelvis till följd av innehavarens passivitet.

- 19 Enligt 14 § första stycket punkt 6 varumärkeslagen får varumärken inte registreras om de är förväxlingsbara med annan näringsidkares skyddade firma, sekundära kännetecken eller varumärke.
- 20 Den hänskjutande domstolen har angett att den nationelle lagstiftaren ansåg att varumärkeslagen är förenlig med TRIPs-avtalet och att den därför inte behövde ändras med anledning av det avtalet. Den nationelle lagstiftaren ansåg även att bestämmelserna i varumärkeslagen avseende risken för förväxling mellan varumärken för identiska eller liknande varuslag är förenliga med bestämmelserna i direktiv 89/104, varför det inte var nödvändigt att ändra de förstnämnda bestämmelserna.

#### Firmarätt

- 21 Enligt 2 § 1 firmalagen (128/1979) av den 2 februari 1979 förvärvas ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning av detta namn.
- 22 I 2 § 3 firmalagen föreskrivs följande:

”Firma anses inarbetad, om den är allmänt känd bland dem till vilka näringsidkarens verksamhet riktar sig.”

- 23 Den hänskjutande domstolen har anfört att artikel 8 i Pariskonventionen i denna domstols rättspraxis tolkats så, att denna bestämmelse innebär skydd för firmanamn

som registrerats eller inarbetats i Finland och dessutom för utländska firmanamn som registrerats i en annan av de stater som anslutit sig till Pariskonventionen och för sekundära kännetecken som dessa firmanamn innehåller. Enligt denna rättspraxis är skyddet för utländska firmanamn emellertid beroende av att firmadominanten åtminstone till viss grad är känd i den berörda branschen i Finland.

### **Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna**

- 24 Anheuser-Busch är innehavare av varumärkena Budweiser, Bud, Bud Light och Budweiser King of Beers, vilka registrerades i Finland mellan den 5 juni 1985 och den 5 augusti 1992 och vilka avser öl. Den första ansökan om registrering, nämligen avseende Budweiser, gavs in den 24 oktober 1980.
- 25 Den 1 februari 1967, förde Budvar in sin firma i handelsregistret i Tjeckoslovakien. Registreringen gjordes på tjeckiska (Budějovický Budvar, národní podnik), engelska (Budweiser Budvar, National Corporation) och franska (Budweiser Budvar, Entreprise nationale). I Finland registrerade Budvar i övrigt varumärkena Budvar och Budweiser Budvar den 21 maj 1962 respektive den 13 november 1972 med avseende på öl. Finska domstolar hävde dessa registreringar, eftersom varumärkena inte använts.

Genom talan väckt den 11 oktober 1996 vid Helsingin käräjäoikeus (Helsingfors tingsrätt) (Finland), yrkade Anheuser-Busch att Budvar skulle förbjudas att bibehålla eller förnya varumärkena Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud och Budweiser Budbraü i Finland som kännetecken vid saluföring och försäljning av öl tillverkad av Budvar. Anheuser-Busch yrkade vidare att alla benämningar som stred mot detta förbud skulle undanröjas och att Budvar skulle åläggas att utge skadestånd för intrång i Anheuser-Buschs rättigheter avseende varumärken.

Anheuser-Busch hävdade härvid att de kännetecken som Budvar använder är förväxlingsbara med Anheuser-Buschs i den mening som avses i varumärkeslagen, eftersom dessa kännetecken och varumärken avser identiska eller liknande varuslag.

Anheuser-Busch yrkade i samma talan att Budvar vid äventyr av vite skulle förbjudas att i Finland använda firmorna Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, Budweiser Budvar, national enterprise, Budweiser Budvar, Entreprise nationale och Budweiser Budvar, National Corporation, eftersom dessa är förväxlingsbara med Anheuser-Buschs varumärken.

Budvar hävdade till sitt försvar att de kännetecken som företaget använder i Finland för att saluföra sitt öl inte är förväxlingsbara med Anheuser-Buschs varumärken. Beträffande kännetecknet Budweiser Budvar gjorde Budvar vidare gällande att företaget på grund av registreringen av dess firma på tjeckiska, engelska och franska, i enlighet med artikel 8 i Pariskonventionen, har en äldre rätt i Finland än de rättigheter som följer av Anheuser-Buschs varumärken och att denna rätt åtnjuter skydd i enlighet med den ovannämnda bestämmelsen.

- 30 I dom av den 1 oktober 1998 fann Helsingfors tingsrätt att de etiketter för ölflaskor som Budvar använde i Finland, särskilt det dominerande kännetecknet Budějovický Budvar som återfinns på dessa och särskilt med beaktande av det helhetsintryck som etiketterna gav, skilde sig så mycket från Anheuser-Buschs varumärken och etiketter att de ifrågavarande varorna inte var förväxlingsbara.
- 31 Tingsrätten fastställde vidare att kännetecknet "BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR national enterprise", som anges på etiketterna under det ovannämnda dominerande kännetecknet med bokstäver som är avsevärt mindre än detta, inte användes som varumärke, utan endast angav bryggeriets firma. Tingsrätten ansåg härvid att Budvar hade rätt att använda detta kännetecken, eftersom det var fråga om den engelska språkversionen av företagets firma, vilken registrerats som en sådan och enligt vittnesmål och åtminstone till viss grad var känd i den berörda branschen när Anheuser-Buschs varumärken registrerades, vilket innebär att det ovan angivna kännetecknet åtnjuter skydd i enlighet med artikel 8 i Pariskonventionen även i Finland.
- 32 Efter överklagande fastställde Helsingin hovioikeus (Helsingfors hovrätt) (Finland), genom dom av den 27 juni 2000, att de ovannämnda vittnesmålen inte var tillräckliga för att styrka att den engelska språkversionen av Budvars firmanamn åtminstone till viss grad var känd i den berörda branschen i Finland innan Anheuser-Buschs varumärken registrerades. Hovrätten upphävde tingsrättens dom i den mån denna funnit att den engelska språkversionen av Budvars firma skulle åtnjuta skydd i Finland i enlighet med artikel 8 i Pariskonventionen.
- 33 Både Anheuser-Busch och Budvar överklagade hovrättens dom till Korkein oikeus (Högsta domstolen). De grundade sina överklaganden på de argument som redan åberopats i första och andra instans.

- 34 I sitt beslut om hänskjutande har högsta domstolen konstaterat att det följer av punkt 35 i dom av den 14 december 2000 i de förenade målen C-300/98 och C-392/98, Dior m.fl. (REG 2000, s. I-11307), att domstolen är behörig att tolka bestämmelserna i TRIPs-avtalet när dessa kan tillämpas såväl på situationer som omfattas av nationell rätt som på situationer som omfattas av gemenskapsrätten, vilket är fallet i fråga om varumärken.
- 35 Den hänskjutande domstolen har tillagt att domstolen i punkterna 47–49 i samma dom fastställt att vad gäller de områden där TRIPs-avtalet är tillämpligt och där gemenskapen redan lagstiftat omfattas förhållandena av gemenskapsrätten, vilket inte är fallet avseende de områden där gemenskapen ännu inte lagstiftat och som därmed omfattas av medlemsstaternas behörighet.
- 36 Enligt Högsta domstolen gäller de bestämmelser i TRIPs-avtalet som avser varumärken ett område där gemenskapen redan lagstiftat och som således omfattas av gemenskapsrätten. Gemenskapen har däremot hittills inte lagstiftat i fråga om firmanamn.
- 37 I fråga om TRIPs-avtalets tillämpning i tiden (*ratione temporis*) på målet vid den nationella domstolen har den domstolen anfört att det framgår av punkterna 49 och 50 i dom av den 13 september 2001 i mål C-89/99, Schieving-Nijstad m.fl. (REG 2001, s. I-5851) att TRIPs-avtalet, i enlighet med artikel 70.1 i detta, är tillämpligt för såvitt intrånget i immaterialrättigheterna fortsatt efter den dag då bestämmelserna i TRIPs-avtalet trädde i kraft i gemenskapen och i medlemsstaterna.



38 Den hänskjutande domstolen har vidare konstaterat att det föreskrivs i artikel 70.2 i TRIPs-avtalet att om inte annat föreskrivs i detta avtal, skall det medföra skyldigheter beträffande alla vid dagen för avtalets ikraftträdande i det berörda medlemslandet gällande rättigheter, som den dagen åtnjöt skydd i det medlemslandet, eller som uppfyller eller sedermera uppfyller kraven för skydd i enlighet med villkoren i detta avtal.

39 Under dessa förhållanden beslutade Högsta domstolen att förklara målet vilande och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) Skall, när ett kännetecken påstås göra intrång i ett varumärke och detta inträffade innan TRIPs-avtalet trädde i kraft, bestämmelserna i detta avtal tillämpas för att avgöra vilken av de båda rättigheterna som har den tidigaste rättsgrunden om det anges att det påstådda intrånget fortsatt efter dagen för TRIPs-avtalets tillämpning i gemenskapen och i dennas medlemsstater?

2) Om den första frågan besvaras jakande:

a) Kan även ett företags firma anses utgöra ett kännetecken för varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet?

b) Om andra frågan punkt a besvaras jakande:

Under vilka förhållanden kan en firma anses utgöra ett kännetecken för varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet?

3) Om andra frågan punkt a besvaras jakande:

a) Hur skall hänvisningen till äldre rättigheter i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet tolkas? Kan det anses att även firmarättigheten är en äldre rättighet än avtalet i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen?

b) Om frågan i punkt a besvaras jakande, hur skall den ovannämnda hänvisningen till äldre rättigheter i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet tolkas vad gäller ett firmanamn som varken är registrerat eller inarbetat i den stat där det varumärke är registrerat, vilket påstås åtnjuta skydd i förhållande till firmanamnet, med hänsyn till att det enligt artikel 8 i Pariskonventionen finns en skyldighet att skydda firmanamn oavsett om dessa registrerats och med hänsyn till att hänvisningen i artikel 2.1 i TRIPs-avtalet till artikel 8 i Pariskonventionen enligt Permanenta överprövningsorganet vid WTO innebär att medlemsstaterna i WTO enligt detta avtal är förpliktade att skydda firmanamn, i enlighet med den sistnämnda bestämmelsen? Kan det i ett sådant fall, då det gäller att bedöma om ett

firmanamn har en tidigare rättsgrund än ett varumärke i enlighet med artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet, anses avgörande att

- i) firmanamnet före dagen för varumärkesansökan varit åtminstone i viss mån känt i den berörda branschen i den stat där varumärket är registrerat och påstås åtnjuta skydd,
  
- ii) firmanamnet före dagen för varumärkesansökan i den stat där varumärket är registrerat och påstås åtnjuta skydd, har använts i handelsförbindelser som avser denna stat,
  
- iii) det finns någon annan faktor som kan utgöra stöd för att avgöra om firmanamnet skall anses utgöra en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet?"

### Prövning av tolkningsfrågorna

*Huruvida begäran om förhandsavgörande kan tas upp till prövning*

- 40 Enligt Anheuser-Busch, kan begäran om förhandsavgörande inte tas upp till prövning, eftersom TRIPs-avtalet inte är tillämpligt i målet vid den nationella domstolen, vare sig i fråga om tillämpningen i tiden eller i fråga om materiellt tillämpningsområde (*ratione materiae*). Domstolen är därför inte behörig att tolka de ifrågasvarande bestämmelserna i det ovannämnda avtalet.

1 Det följer av rättspraxis att domstolen är behörig att tolka bestämmelser i TRIPs-avtalet för att bistå medlemsstaternas rättsliga myndigheter när de skall tillämpa nationella regler för att besluta om åtgärder till skydd för sådana rättigheter som följer av gemenskapslagstiftning inom TRIPs-avtalets tillämpningsområde (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Dior m.fl., punkterna 35 och 40 och där angiven rättspraxis).

2 Eftersom gemenskapen är part i TRIPs-avtalet skall den i möjligaste mån tolka sin varumärkeslagstiftning mot bakgrund av detta avtals lydelse och syfte (se, beträffande en situation som omfattas av både en bestämmelse i TRIPs-avtalet och av direktiv 89/104, dom av den 24 juni 2004 i mål C-49/02, Heidelberger Bauchemie, REG 2004, s. I-6129, punkt 20).

3 Domstolen är således behörig att tolka artikel 16.1 i TRIPs-avtalet, vilket är den bestämmelse som avses i den andra och den tredje tolkningsfrågan.

4 Frågan huruvida TRIPs-avtalet och i synnerhet artikel 16 i detta är relevant för lösningen av tvisten vid den nationella domstolen är avhängig av tolkningen av denna bestämmelse, vilket är just vad som avses i den tredje och den fjärde tolkningsfrågan. Härav följer att frågan om TRIPs-avtalets materiella tillämpningsområde sammanfaller med de två sista tolkningsfrågorna. Den skall därför behandlas i samband med dessa frågor.

5 Frågan om tillämpningen i tiden hör däremot samman med den första tolkningsfrågan.

- 46 Under dessa förhållanden skall begäran om förhandsavgörande tas upp till prövning.

*Den första frågan*

- 47 Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida TRIPs-avtalet är tillämpligt när ett kännetecken påstås göra intrång i ett varumärke och detta började innan TRIPs-avtalet trädde i kraft och fortsatte efter denna dag.
- 48 I punkterna 49 och 50 i domen i det ovannämnda målet Schieving-Nijstad m.fl. fastställde domstolen att även om ett påstått åsidosättande av ett varumärke börjat innan TRIPs-avtalet trädde i kraft med avseende på gemenskapen och medlemsstaterna — det vill säga före den 1 januari 1996 — innebär detta inte nödvändigtvis att dessa handlingar har "inträffat" före denna dag i den mening som avses i artikel 70.1 i TRIPs-avtalet. Domstolen angav att om de handlingar som tredje man klandras för pågår fram till den dag då domstolen meddelar sitt avgörande — vilket i det mål som gav upphov till den ovannämnda domen inträffade efter den dag då TRIPs-avtalet trädde i kraft — är den berörda bestämmelsen i detta avtal tillämplig i tiden vid avgörandet av tvisten i målet vid den nationella domstolen.
- 49 Artikel 70.1 i TRIPs-avtalet innebär endast att avtalet inte medför några skyldigheter med avseende på "handlingar som inträffat" före dagen för avtalets ikraftträdande men innebär inte att sådana skyldigheter är uteslutna med avseende på situationer som fortgår efter denna dag. I artikel 70.2 i TRIPs-avtalet anges däremot att skyldigheter i enlighet med avtalet föreligger bland annat beträffande "alla ... gällande rättigheter som ... åtnjöt skydd" den dag då avtalet trädde i kraft i en stat som är medlem i Världshandelsorganisationen (nedan kallad WTO), vilket innebär att en sådan medlem är förpliktad att från och med denna dag fullgöra samtliga

förpliktelser som följer av TRIPs-avtalet och avser gällande rättigheter (se, för ett motsvarande synsätt, även rapport från överprövningsorganet vid WTO av den 18 september 2000 — Patents varaktighet (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, punkterna 69, 70 et 71).

I artikel 70.4 i TRIPs-avtalet behandlas i övrigt åtgärder avseende särskilda objekt som omfattar skyddade rättigheter, vilka enligt den med detta avtal överensstämmande lagstiftningen utgör intrång och vilka inleddes före dagen för den berörda medlemmens godkännande av WTO-avtalet, eller åtgärder med avseende på vilka betydande investeringar har gjorts före den dagen. Under sådana förhållanden kan varje medlem enligt den ovannämnda bestämmelsen begränsa rättighetshavarens rättsmedel med avseende på ett fortsättande av sådana åtgärder efter dagen för detta avtals ikraftträdande i den berörda WTO-medlemsstaten.

Det framgår i förevarande fall av beslutet om hänskjutande att de handlingar som Budvar klandras för i Finland visserligen inletts innan TRIPs-avtalet trädde i kraft, men att de fortsatt efter den dagen. Det framgår i övrigt att intrångsförfarandet avser kännetecken som i Finland åtnjöt skydd i egenskap av varumärken den dag då TRIPs-avtalet trädde i kraft, nämligen den 1 januari 1996 med avseende på denna medlemsstat, och att detta förfarande inleddes den 11 oktober 1996, det vill säga efter denna dag.

Av vad som anförts följer att TRIPs-avtalet är tillämpligt på dessa förhållanden i enlighet med artikel 70.1 och 70.2 i detta avtal.

Den första frågan skall därför besvaras så, att TRIPs-avtalet är tillämpligt när ett kännetecken påstås göra intrång i ett varumärke och detta började innan TRIPs-avtalet trädde i kraft och fortsatte efter denna dag.

*Den andra och den tredje tolkningsfrågan*

## Inledande synpunkter

- 54 Domstolen har redan fastställt att bestämmelserna i TRIPs-avtalet inte har direkt effekt med hänsyn till deras beskaffenhet och systematik. Dessa bestämmelser ingår i princip inte bland de regler utifrån vilka domstolen prövar lagenligheten av gemenskapsinstitutionernas rättsakter enligt artikel 230 första stycket EG och är inte heller av sådant slag att de medför rättigheter för de enskilda som dessa kan göra gällande vid domstol i enlighet med gemenskapsrätten (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Dior m.fl., punkterna 42–45).
- 55 Det framgår emellertid av domstolens rättspraxis att de nationella domstolarna när de skall tillämpa nationella regler för att besluta om åtgärder i syfte att skydda rättigheter som omfattas av ett område där TRIPs-avtalet är tillämpligt, och inom vilket gemenskapen redan har lagstiftat, vilket är fallet med avseende på varumärkesrätten, enligt gemenskapsrätten i möjligaste mån skall göra det mot bakgrund av lydelsen i och syftet med de berörda bestämmelserna i TRIPs-avtalet (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Dior m.fl., punkterna 42–47).
- 56 Enligt domstolens rättspraxis skall dessutom de behöriga myndigheterna, i den utsträckning det är möjligt, tillämpa och tolka relevant nationell rätt mot bakgrund av lydelsen i och syftet med direktiv 89/104, så att det resultat som avses i detta direktiv uppnås, och därmed agera i överensstämmelse med artikel 249 tredje stycket EG (se bland annat dom av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel, REG 2004, s. I-1725, punkt 60 och där angiven rättspraxis).

- 57 De relevanta bestämmelserna i den nationella varumärkesrätten skall därför i förevarande fall tillämpas och tolkas mot bakgrund av lydelsen i och syftet med berörda bestämmelser i direktiv 89/104 och i TRIPs-avtalet.

### Den andra frågan

- 58 Den nationella domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida, och i så fall under vilka förhållanden, ett företags firma kan anses utgöra ett kännetecken i den mening som avses i artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet, vilket innebär att innehavaren av ett varumärke med stöd av denna bestämmelse har ensamrätt att förhindra tredje man att använda varumärket utan innehavarens samtycke.
- 59 När det gäller direktiv 89/104, framgår det för det första av domstolens rättspraxis avseende begreppet tredje mans användning i enlighet med artikel 5.1 i detta direktiv att den ensamrätt som ett varumärke innebär syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen han har i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion och att den ovannämnda rätten således endast skall utövas när tredje mans användning av ett kännetecken gör intrång i eller kan göra intrång i varumärkets syfte, i synnerhet i dess huvudsakliga syfte som är att för konsumenterna garantera varans ursprung (se dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkterna 51 och 54).
- 60 Detta är särskilt fallet när tredje mans påtalade användning av ett kännetecken är sådan att det framstår som att ett materiellt samband i näringsverksamhet föreligger mellan denna tredje mans varor och det företag som dessa varor har sitt ursprung i. Domstolen skall härvid kontrollera om de avsedda konsumenterna, inbegripet dem



som ser varorna efter det att dessa lämnat tredje mans försäljningsställe, kan tolka kännetecknet, såsom tredje man använder detta, så att det anger eller syftar till att ange det företag som tredje mans varor härrör från (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkterna 56 och 57).

- 61 Det ankommer på den hänskjutande domstolen att göra denna prövning med beaktande av de konkreta omständigheterna i målet vid den nationella domstolen i samband med tredje mans påstådda användning av kännetecknet, nämligen i förevarande fall Budvars etikettanvändning i Finland.
- 62 Det ankommer även på den hänskjutande domstolen att bekräfta att det i förevarande fall verkligen är fråga om användning ”i näringsverksamhet” ”med avseende på ... varor” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104 (se bland annat domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkterna 40 och 41).
- 63 Om dessa förutsättningar föreligger framgår det av domstolens rättspraxis att skyddet enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 är absolut om kännetecknet och varumärket är identiska och varorna eller tjänsterna är identiska, medan det i det fall som anges i artikel 5.1 b i direktivet dessutom fordras bevisning för att en förväxlingsrisk kan uppkomma hos allmänheten på grund av att kännetecknen och varumärkena respektive varorna eller tjänsterna är identiska eller likartade för att innehavaren skall åtnjuta skydd (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkt 28, och av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion, REG 2003, s. I-2799, punkterna 48 och 49).
- 64 Om det vid den bedömning som den hänskjutande domstolen skall göra och som anges ovan i punkt 60 framgår att det kännetecknet som är i fråga i målet vid den nationella domstolen används i annat syfte än att särskilja de berörda varorna — bland annat såsom firmanamn eller bolagsnamn — är det i enlighet med artikel 5.5 i direktiv 89/104 följaktligen rättsordningen i den berörda medlemsstaten som är

relevant vid fastställelsen av omfattningen av och, i förekommande fall, innehållet i det skydd som ges den varumärkesinnehavare som påstår sig lida skada till följd av att tecknet används som firmanamn eller bolagsnamn (se dom av den 21 november 2002 i mål C-23/01, Robelco, REG 2002, s. I-10913, punkterna 31 och 34).

- 65 Domstolen erinrar för det andra om att TRIPs-avtalets främsta syfte är att stärka och harmonisera immaterialrättsskyddet över hela världen (se domen i det ovannämnda målet Schieving-Nijstad m.fl., punkt 36 och där angiven rättspraxis).
- 66 Enligt ingressen i TRIPs-avtalet är dess syfte att "minska störningar och hinder för den internationella handeln", "med beaktande av behovet att främja ett effektivt och adekvat skydd för immaterialrätter" och att samtidigt tillse att "åtgärder och förfaranden för säkerställande av skydd för immaterialrätter inte hindrar [legitim] handel".
- 67 Innehavaren av ett registrerat varumärke har enligt artikel 16 i TRIPs-avtalet vissa minsta ensamrätter som överenskommits på global nivå och som samtliga WTO:s medlemmar skall säkerställa i sin nationella lagstiftning. Genom dessa ensamrätter åtnjuter innehavaren skydd mot intrång i hans registrerade varumärke (se även rapport från överprövningsorganet vid WTO av den 2 januari 2002, Förenta staterna — artikel 211 i allmän lag av år 1998 om kreditgivning (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, punkt 186).
- 68 I artikel 15 i TRIPs-avtalet föreskrivs bland annat att varje tecken eller kombination av tecken som kan särskilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan, skall kunna utgöra varumärke.

- 69 Denna bestämmelse avser därmed, i likhet med artikel 2 i direktiv 89/104, att ursprunget skall säkerställas, vilket utgör varumärkets huvudsakliga syfte (se, med avseende på detta direktiv, bland annat domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 49).
- 70 Det följer av vad ovan angivits att den omständigheten att relevanta bestämmelser i nationell varumärkesrätt i möjligaste mån skall tolkas mot bakgrund av lydelsen i och syftet med de berörda bestämmelserna i gemenskaprätten, i förevarande fall direktiv 89/104, inte påverkas av en tolkning i enlighet med lydelsen i och syftet med de berörda bestämmelserna i TRIPs-avtalet (se ovan punkt 57).
- 71 Relevanta bestämmelser i nationell varumärkesrätt skall således tillämpas och tolkas så, att varumärkesinnehavarens ensamrätt att förhindra användning av det kännetecknet som varumärket utgörs av eller ett liknande kännetecken, endast skall utövas när tredje mans användning av kännetecknet skadar eller kan skada varumärkets syfte, i synnerhet dess huvudsakliga syfte att ge konsumenterna garantier om varans ursprung.
- 72 Denna tolkning stöds i övrigt av TRIPs-avtalets allmänna syfte som anges ovan i punkt 66, vilket innebär att en jämvikt skall säkerställas mellan målet att minska störningar och hinder för den internationella handeln och behovet att främja ett effektivt och adekvat skydd för immaterialrätter så att åtgärder och förfaranden för säkerställande av skydd för immaterialrätter inte hindrar legitim handel (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Schieving-Nijstad m.fl., punkt 38). Denna avgränsning är även lämplig med beaktande av den särskilda målsättningen i artikel 16 i TRIPs-avtalet, vilken omnämns ovan i punkt 67, nämligen att säkerställa vissa minsta ensamrätter som överenskommit på global nivå.

3 De krav i artikel 16 i TRIPs-avtalet som enligt de autentiska språkversionerna på franska, engelska och spanska innebär att användning skall ske "i näringsverksamhet" ("au cours d'opérations commerciales" "in the course of trade", "en el curso de operaciones comerciales") och "för varor" ("pour des produits" "for goods", "para bienes") förefaller motsvaras av kraven i artikel 5.1 i direktiv 89/104, där det anges att användningen skall ske "i näringsverksamhet" (i de franska, engelska och spanska språkversionerna "dans la vie des affaires", "in the course of trade" respektive "en el tráfico económico") och "med avseende på ... varor" (i de ovannämnda språkversionerna "pour des produits", "in relation to goods" respektive "para productos").

4 Domstolen tillägger att TRIPs-avtalet innehåller en annan bestämmelse som kan vara relevant vid lösningen av tvisten vid den nationella domstolen för det fall det av den kontroll som den hänskjutande domstolen skall göra i förevarande fall framgår att varumärkesinnehavaren kan göra den ensamrätt gällande som anges i artikel 16.1 i TRIPs-avtalet för att förhindra den användning som tredje man klandras för.

5 Det skall erinras om att det åligger domstolen att ge den nationella domstolen alla upplysningar om hur gemenskapsrätten skall tolkas som kan vara användbara vid avgörandet av målet vid den nationella domstolen, även om den nationella domstolen inte hänvisar till dessa upplysningar i sina frågor (se dom av den 7 september 2004 i mål C-456/02, Trojani, ännu ej offentliggjord i rättsfallssamlingen, punkt 38 och där angiven rättspraxis).

6 I förevarande mål skall det särskilt undersökas vilken inverkan artikel 17 i TRIPs-avtalet möjligen kan ha. Denna bestämmelse gör det möjligt för WTO:s medlemmar att medge begränsade undantag i ett varumärkes rättigheter, till exempel skälig användning av beskrivande ord, förutsatt att sådana undantag beaktar varumärkesinnehavarens och tredje parter legitima intressen. Detta undantag skulle kunna omfatta tredje mans användning av ett kännetecken i god tro, bland annat om det är fråga om uppgifter om dennes namn eller adress.

- 77 Med avseende på gemenskapen anges ett sådant undantag i artikel 6.1 a i direktiv 89/104. Enligt denna bestämmelse får tredje man använda ett kännetecken för att ange sitt eget namn eller adress, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.
- 78 Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission har visserligen avgett en gemensam förklaring, vilken upptagits i det protokoll som fördes av rådet när direktiv 89/104 antogs. Enligt denna förklaring omfattar den ovannämnda bestämmelsen inte fysiska personers namn.
- 79 En tolkning som återfinns i en sådan förklaring kan emellertid inte godtas när innehållet i denna inte på något sätt kommit till uttryck i ifrågavarande bestämmelse och därför inte har någon rättsverkan. Rådet och kommissionen angav för övrigt uttryckligen denna begränsning i ingressen till förklaringen. Enligt denna skall "rådets och kommissionens nedanstående förklaringar inte utgöra en del av lagtexten, och de föregriper därför inte Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av lagtexten" (se domen i det ovannämnda målet Heidelbergger Bauchemie, punkt 17 och där angiven rättspraxis).
- 80 Den väsentliga begränsning av begreppet "namn" som följer av den förklaring som anges ovan i punkt 78 har emellertid inte kommit till uttryck i texten till artikel 6.1 a i direktiv 89/104. Förklaringen saknar därmed rättsverkan.
- 81 Det undantag som föreskrivs i artikel 6.1 a i direktiv 89/104 kan i princip åberopas av tredje man för att denne i syfte att ange sin firma skall kunna använda kännetecken

som är identiska med ett varumärke eller som liknar detta, även om det är fråga om en användning som omfattas av artikel 5.1 i samma direktiv och som varumärkesinnehavaren i princip skulle kunna förbjuda med stöd av den ensamrätt han har i enlighet med denna bestämmelse.

2 Det fordras emellertid även att användningen är i enlighet med god affärssed, vilket är det enda bedömningskriterium som anges i artikel 6.1 i direktiv 89/104. Kravet på "god affärssed" är huvudsakligen ett uttryck för en lojalitetsplikt med avseende på varumärkesinnehavarens legitima intressen (se dom av den 7 januari 2004 i mål C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, REG 2004, s. I-691, punkt 24 och där angiven rättspraxis). Det är således fråga om samma krav som det som följer av artikel 17 i TRIPs-avtalet.

3 Domstolen anger härvid att frågan huruvida kravet på "god affärssed" iakttagits skall bedömas med beaktande av dels i vilken mån allmänheten, eller åtminstone en väsentlig del av denna, har uppfattat tredje mans användning av firmanamnet som en uppgift om att ett samband föreligger mellan tredje mans varor och varumärkesinnehavaren eller någon som har dennes tillstånd att använda varumärket, dels i vilken mån tredje man borde ha varit medveten om detta. Den omständigheten att det är fråga om ett varumärke som åtnjuter ett visst renommé i den medlemsstat där varumärket är registrerat och där skydd begärts för detta och att tredje man kan dra fördel av detta förhållande för att saluföra sina varor skall även beaktas vid denna bedömning.

4 Det ankommer på den nationella domstolen att göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter, bland annat flaskans etikett, för att denna domstol skall kunna göra en särskild bedömning av om tillverkaren av den dryck som säljs under firmanamnet kan anses bedriva illojal konkurrens i förhållande till varumärkesinnehavaren (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Gerolsteiner Brunnen, punkterna 25 och 26).

85 Under dessa förhållanden skall den andra frågan besvaras enligt följande:

- Ett firmanamn kan utgöra ett kännetecken i den mening som avses i artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet. Denna bestämmelse syftar till att ge innehavaren av ett varumärke ensamrätt att förhindra tredje man att använda varumärket om denna användning skadar eller kan skada varumärkets syfte och i synnerhet dess huvudsakliga syfte att ge konsumenterna garantier om varans ursprung.
  
- De undantag som föreskrivs i artikel 17 i TRIPs-avtalet syftar bland annat till att tredje man skall ges möjlighet att använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke för att ange sin firma, dock under förutsättning att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

### Den tredje frågan

86 Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida, och i så fall under vilka omständigheter, ett firmanamn som varken är registrerat eller inarbetat i den medlemsstat där det varumärke är registrerat, vilket påstås åtnjuta skydd i förhållande till firmanamnet i fråga, kan anses utgöra en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet, bland annat med hänsyn till den skyldighet att skydda firmanamn som med avseende på den medlemsstaten följer av artikel 8 i Pariskonventionen och artikel 2.1 i TRIPs-avtalet.

- 87 Om det av den kontroll som den hänskjutande domstolen skall göra i enlighet med de principer som angetts i svaret på den andra frågan ovan i punkt 60 följer att användningen av firmanamnet omfattas av artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet har varumärkesinnehavaren ensamrätt att förhindra denna användning med förbehåll för bestämmelserna i artikel 17 i TRIPs-avtalet.
- 88 I artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet föreskrivs emellertid att denna ensamrätt inte skall skada "äldre rättigheter".
- 89 Den ovannämnda bestämmelsen skall förstås så, att om innehavaren av ett firmanamn har en rättighet som omfattas av tillämpningsområdet för TRIPs-avtalet, och denna rättighet är äldre än rätten till det varumärke som rättigheten påstås göra intrång i och gör det möjligt för innehavaren att använda ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke eller som liknar detta, kan denna användning inte förbjudas med stöd av den ensamrätt som en varumärkesinnehavare har i enlighet med artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet.
- 90 Tolkat på detta sätt är det först och främst nödvändigt att tredje man kan åberopa en rättighet som omfattas av det materiella tillämpningsområdet för TRIPs-avtalet för att den ovannämnda bestämmelsen skall vara tillämplig.
- 91 Domstolen erinrar härvid om att firma är en rättighet som omfattas av uttrycket "immaterialrätt" i den mening som avses i artikel 1.2 i TRIPs-avtalet. Det följer vidare av artikel 2.1 i detta avtal att firmaskyddet, som särskilt föreskrivs i artikel 8 i Pariskonventionen, uttryckligen utgör en del av det ovannämnda avtalet. WTO:s medlemmar är därför i enlighet med TRIPs-avtalet skyldiga att iaktta firmaskyddet



(se även den ovannämnda rapporten från överprövningsorganet vid WTO, Förenta staterna — artikel 211 i allmän lag av år 1998 om kreditgivning, punkterna 326–341).

- 92 Härav följer att det ifrågavarande firmanamnet skall åtnjuta skydd i enlighet med TRIPs-avtalet i den mån firmanamnet är en gällande rättighet i den mening som avses i artikel 70.2 i TRIPs-avtalet, som angetts ovan i punkt 49.
- 93 Firma är därmed en rättighet som omfattas av TRIPs-avtalets materiella tillämpningsområde, vilket innebär att detta första villkor, som följer av artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet, är uppfyllt.
- 94 Det skall därefter vara fråga om en rättighet som kan göras gällande. Uttrycket gällande innebär att den berörda rättigheten måste omfattas av TRIPs-avtalet med avseende på dess tillämpning i tiden och fortfarande åtnjuta skydd när innehavaren gör rättigheten gällande för att invända mot krav från den varumärkesinnehavare vars varumärke han påstås göra intrång i.
- 95 Det skall därför i förevarande fall avgöras om det berörda firmanamnet, som efter vad som framgår varken är registrerat eller inarbetat i den medlemsstat där varumärket är registrerat, vilket påstås åtnjuta skydd i förhållande till firmanamnet, uppfyller de krav som angivits i föregående punkt.

- 96 I enlighet med TRIPs-avtalet skall artikel 8 i Pariskonventionen iakttas, vilket angivits ovan i punkt 91. Det följer i ovan angivna hänseende av denna bestämmelse att firma skall åtnjuta skydd utan att det kan ställas krav på registrering.
- 97 Beträffande eventuella villkor om viss minsta användning av eller viss minsta kännedom om firmanamnet, som enligt den hänskjutande domstolen uppställs enligt finsk rätt för att firmanamn skall vara skyddade, anger domstolen att artikel 16.1 i TRIPs-avtalet och artikel 8 i Pariskonventionen i princip inte utgör hinder mot sådana villkor.
- 98 Vad slutligen avser det faktum att den rättighet som är i fråga skall vara äldre i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet, innebär detta att grunden för den berörda rättigheten måste vara äldre än rätten till det varumärke som denna rättighet påstås göra intrång i. Såsom generaladvokaten har angett i punkt 95 i förslaget till avgörande är det fråga om ett uttryck för principen om prioritet för en äldre ensamrätt, vilken utgör en av grundstenarna i varumärkesrätten och mer allmänt i all immaterialrätt.
- 99 Domstolen tillägger härvid att prioritetsprincipen även återfinns i direktiv 89/104, närmare bestämt i artiklarna 4.2 och 6.2 i detta.
- 100 Av vad anförts följer att den tredje frågan skall besvaras så, att ett firmanamn, som varken är registrerat eller inarbetat i den medlemsstat där det varumärke är registrerat som påstås åtnjuta skydd i förhållande till firmanamnet i fråga, kan anses utgöra en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen i

TRIPs-avtalet om innehavaren av firmanamnet har en rättighet som omfattas av det materiella tillämpningsområdet för TRIPs-avtalet och på vilken detta är tillämpligt i tiden, och denna rättighet är äldre än rätten till det varumärke som rättigheten påstås göra intrång i och gör det möjligt för innehavaren att använda ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke eller som liknar detta.

### Rättegångskostnader

- <sup>101</sup> De kostnader som har förorsakats den finska regeringen och kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar domstolen (stora avdelningen) följande dom:

- 1) Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet), vilket återfinns i bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, vilket godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar — vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet — genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994, är tillämpligt när ett kännetecken påstås göra intrång i en varumärkesrättighet och detta började innan TRIPs-avtalet trädde i kraft och fortsatte efter denna dag.**

- 2) Ett firmanamn kan utgöra ett kännetecken i den mening som avses i artikel 16.1 första meningen i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet). Denna bestämmelse syftar till att ge innehavaren av ett varumärke ensamrätt att förhindra tredje man att använda varumärket om denna användning skadar eller kan göra intrång i varumärkets syfte och i synnerhet i dess huvudsakliga syfte att ge konsumenterna garantier om varans ursprung.

De undantag som föreskrivs i artikel 17 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet) syftar bland annat till att tredje man skall ges möjlighet att använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke för att ange sin firma, dock under förutsättning att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

- 3) Ett firmanamn som varken är registrerat eller inarbetat i den medlemsstat där det varumärke är registrerat som påstås åtnjuta skydd i förhållande till firmanamnet kan anses utgöra en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet) om innehavaren av firmanamnet har en rättighet som omfattas av det materiella tillämpningsområdet för det ovannämnda avtalet och på vilken detta är tillämpligt i tiden, och denna rättighet är äldre än rätten till det varumärke som rättigheten påstås göra intrång i och gör det möjligt för innehavaren att använda ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke eller som liknar detta.

Underskrifter