

PRESUDA SUDA (veliko vijeće)

16. studenoga 2004. (\*)

„Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije – Članak 2. stavak 1., članak 16. stavak 1. i članak 70. Sporazuma TRIPs – Žigovi – Opseg isključivog prava nositelja žiga – Navodna uporaba znaka kao trgovačkog imena”

U predmetu C-245/02,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku, na temelju članka 234. Ugovora o EZ-u, koji je uputio Korkein oikeus (Vrhovni sud, Finska), odlukom od 3. srpnja 2002., koju je Sud zaprimio 5. srpnja 2002., u postupku

**Anheuser-Busch Inc.**

protiv

**Budějovický Budvar, národní podnik,**

SUD (veliko vijeće),

u sastavu: V. Skouris, predsjednik, P. Jann, C. W. A. Timmermans, izvjestitelj, A. Rosas i R. Silva de Lapuerta, predsjednici vijeća, C. Gulmann, R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues i K. Schiemann, suci,

nezavisni odvjetnik: A. Tizzano,

tajnik: M. Múgica Arzamendi, glavna administratorica

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 27. travnja 2004.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Anheuser-Busch Inc., R. Hilli, *asianajaja*, i D. Ohlgart i B. Goebel, *Rechtsanwälte*,
- za Budějovický Budvar, *národní podnik*, P. Backström i P. Eskola, *asianajajat*,
- finsku vladu, T. Pynnä, u svojstvu agenta,
- za Komisiju Europskih zajednica, E. Paasivirta i R. Raith, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 29. lipnja 2004.,

donosi sljedeću

## Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 2. stavka 1., članka 16. stavka 1. i članka 70. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (dalje u tekstu: Sporazum TRIPs [prema engleskom]), iz Priloga 1 C Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (dalje u tekstu: Sporazum o WTO-u), koji je u ime Zajednice u vezi s pitanjima iz njezine nadležnosti potvrđen Odlukom Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. (SL 1994 L 336, str. 1., 214.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 74., str. 112.) .
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između pivovare Anheuser-Busch, Inc. (dalje u tekstu: Anheuser-Busch), sa sjedištem u Saint Louisu, Missouri (Sjedinjene Američke Države), i pivovare Budějovický Budvar, národní podnik (dalje u tekstu: Budvar), sa sjedištem u Českim Budějovicama (Češka Republika), zbog oznaka pod kojima Budvar prodaje svoje pivo u Finskoj, a koje prema mišljenju pivovare Anheuser-Busch povređuju žigove Budweiser, Bud, Bud Light i Budweiser King of Beers, čiji je nositelj u toj državi članici pivovara Anheuser-Busch.

### Pravni okvir

#### *Međunarodno pravo*

- 3 Članak 8. Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1883., kako je zadnje revidirana u Stockholmu 14. srpnja 1967., (Zbirka ugovora Ujedinjenih naroda, svezak 828., br. 11847., str. 108., dalje u tekstu: Pariška konvencija) određuje:  
  
„Trgovačko ime štiti se u svim zemljama Unije bez obveze prijave ili registracije, bez obzira čini li ono dio žiga”.
- 4 Sporazum o WTO-u i Sporazum TRIPs, koji je njegov sastavni dio, stupili su na snagu 1. siječnja 1995. Međutim, sukladno članku 65. stavku 1. Sporazuma TRIPs, stranke nisu bile obvezne primjenjivati odredbe tog sporazuma prije isteka općeg roka od godinu dana, što znači prije 1. siječnja 1996. (dalje u tekstu: dan primjene).
- 5 Članak 1. stavak 2. Sporazuma TRIPs pod naslovom „Priroda i obujam obveza” propisuje:  
  
„Za potrebe ovog Sporazuma naziv ‚intelektualno vlasništvo’ odnosi se na sve kategorije intelektualnog vlasništva koje su predmetom 1. do 7. odjeljka II. dijela.”
- 6 Članak 2. tog sporazuma pod naslovom „Konvencije o intelektualnom vlasništvu” određuje:  
  
„1. U vezi s dijelovima II., III. i IV. ovog Sporazuma, članice se usklađuju s člancima 1. do 12. i člankom 19. Pariške konvencije (1967.).  
  
2. Ništa u dijelovima I. do IV. ovog Sporazuma ne odstupa od postojećih obveza koje članice imaju jedna prema drugoj sukladno Pariškoj konvenciji, Bernskoj konvenciji,

Rimskoj konvenciji i Ugovoru o intelektualnom vlasništvu u vezi s integriranim krugovima.”

- 7 Članak 15. Sporazuma TRIPs pod naslovom „Predmet zaštite” iz odjeljka 2. dijela II. tog Sporazuma, koji se tiče standarda u vezi s dostupnošću, obujmom i uporabom prava intelektualnog vlasništva, u stavku 1. predviđa:

„Svaki znak, ili svaka kombinacija znakova, koji mogu razlučivati robe ili usluge jednog poduzetništva od onih drugog poduzetništva, imaju mogućnost za stvaranje žiga. Takvi znakovi, posebno riječi uključujući osobna imena, slova, brojke, figurativne elemente i kombinacije boja kao i kombinacija takvih znakova, mogu se registrirati kao žigovi. [...]”

- 8 Članak 16. Sporazuma TRIPs pod naslovom „Dodijeljena prava” u stavku 1. predviđa:

„Nositelj registriranog žiga ima isključivo pravo spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da u trgovanju koriste iste [istovjetne] ili slične znakove za robu ili usluge koji su isti [istovjetni] ili slični onima u vezi s kojima je registriran žig kada bi takva uporaba mogla imati za posljedicu zabunu. U slučaju uporabe istog znaka za istu robu ili usluge, mogućnost zabune [vjerojatnost dovođenja u zabludu] se pretpostavlja. Gore navedena prava ne dovode u pitanje bilo koje ranije postojeće pravo, niti utječu na mogućnost da članice predvide stjecanje prava na temelju uporabe.”

- 9 U članku 17. Sporazuma TRIPs pod naslovom „Izuzeci” navodi se:

„Članice mogu predvidjeti ograničene izuzetke od prava stečenih žigom, kao primjerice poštenu uporabu opisnog nazivlja, pod pretpostavkom da takvi izuzeci uvažavaju legitimne interese nositelja žiga i trećih osoba.”

- 10 Članak 70. Sporazuma TRIPs pod naslovom „Zaštita postojećih predmeta zaštite” predviđa:

1. Ovaj Sporazum ne odnosi se na obveze s obzirom na djelovanja koja su se zbila prije dana primjene Sporazuma za članicu o kojoj se radi.

2. Osim ako ovim Sporazumom nije drukčije određeno, ovaj Sporazum izaziva obveze s obzirom na sve predmete zaštite koji postoje na dan primjene ovog Sporazuma za dotičnu članicu, i koji su u tom trenutku u toj članici zaštićeni, ili koji ispunjavaju ili će naknadno ispuniti kriterije za zaštitu određenu ovim Sporazumom.

[...]

4. U vezi s bilo kojim djelovanjem u vezi s određenim objektima koji sadrže zaštićeni predmet zaštite povrijeđen prema propisanim uvjetima u skladu s ovim Sporazumom, i koje je započelo, ili u vezi s kojim su uložena znatna sredstva, prije dana prihvaćanja WTO Sporazuma od strane te članice, svaka članica može odrediti ograničavanje pravnih sredstava dostupnih nositelju prava u pogledu nastavka izvođenja takvih djelovanja nakon dana primjene ovog Sporazuma za tu članicu. U takvim slučajevima članica, međutim, određuje barem plaćanje primjerene naknade.

[...]"

*Pravo Zajednice*

- 11 Sukladno prvoj uvodnoj izjavi preambule Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.). njezin je cilj uskladiti propise država članica o žigovima radi otklanjanja postojećih neusklađenosti koje mogu ometati slobodno kretanje roba i slobodno pružanje usluga te mogu narušiti tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu.
- 12 Međutim, kako proizlazi iz treće uvodne izjave, cilj Direktive 89/104 nije da se njome u potpunosti postigne usklađenost zakonodavstava država članica o žigovima.
- 13 Članak 5. Direktive 89/104, koji je prvenstveno namijenjen za utvrđivanje opsega zaštite koju treba pružiti pravo o žigu, u svojim stavcima 1., 2., 3. i 5. propisuje:
- „1. Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće osobe da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste:
- (a) svaki znak koji je istovjetan sa žigom u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran;
- (b) svaki znak, kad zbog istovjetnosti ili sličnosti s njegovim žigom i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga.
2. Svaka država članica može isto tako odrediti da nositelj ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste bilo koji znak koji je istovjetan ili sličan žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, ako potonji znak ima ugled u državi članici i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im šteti.
3. Na temelju stavaka 1. i 2. među ostalim se može zabraniti:
- (a) isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima;
- [...]
5. Stavci 1. do 4. ne utječu ni u jednoj državi članici na odredbe za zaštitu od uporabe znaka u druge svrhe osim za razlikovanje proizvoda ili usluga, ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.”
- 14 Članak 6. Direktive 89/104 pod naslovom „Ograničenje učinka žiga” u stavku 1. predviđa:
- „1. Žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu:

(a) njezina vlastita imena ili adrese;

[...]

pod uvjetom da ih se koristi u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.”

### *Nacionalno pravo*

#### Pravo o žigu

- 15 Prema stavku 3. prvom podstavku Tavaramerkkilaki (Zakon o žigu) (7/1964) od 10. siječnja 1964.:

„Svatko može u obavljanju svoje trgovačke djelatnosti koristiti svoje ime, adresu ili žig kao trgovački simbol svojih proizvoda, osim ako se taj simbol zabunom može zamijeniti za zaštićeni žig treće osobe ili za ime, adresu ili trgovački simbol koje zakonito koristi treća osoba u obavljanju svojih trgovačkih aktivnosti.”

- 16 Stavak 4. prvi podstavak Zakona o žigu predviđa:

„Pravo na uporabu razlikovnog znaka na svojoj robi prema stavcima 1. do 3. ovoga Zakona podrazumijeva da nitko osim nositelja znaka ne može u trgovačkom prometu kao znak za svoju robu koristiti znak koji bi mogao prouzročiti zabunu, bilo da se taj znak nalazi na samoj robi ili njezinom pakiranju, u oglašavanju ili na poslovnim dokumentima ili drugdje, uključujući usmenu uporabu. [...]”

- 17 Prvi podstavak Zakona o žigu predviđa:

„Smatra se da je vjerojatno da znakovi izazovu zabunu u smislu ovog zakona samo ako se odnose na istovjetnu ili sličnu vrstu robe.”

- 18 Na temelju stavka 7. Zakona o žigu ako više osoba zahtijeva isključivo pravo uporabe znakova na svojoj robi koji mogu dovesti do zabune, prvenstvo se daje onoj osobi koja se može pozvati na raniju pravnu osnovu, uz uvjet da zahtijevano pravo nije isteklo zbog, primjerice, pasivnosti nositelja.

- 19 Prema članku 14. prvom podstavku točki 6. Zakona o žigu, žig koji se zabunom može zamijeniti za zaštićeno trgovačko ime, sekundarni znak ili žig drugog gospodarskog subjekta, ne može se registrirati.

- 20 Nacionalni sud ističe da je finski zakonodavac smatrao da je Zakon o žigu u skladu sa Sporazumom TRIPs te da ga stoga nije potrebno mijenjati da bi se uskladio sa Sporazumom. Sukladno tome, finski zakonodavac smatrao je da odredbe Zakona o žigu koje se odnose na vjerojatnost dovođenja u zabludu u pogledu žigova koji označuju istovjetnu ili sličnu robu jesu u skladu s Direktivom 89/104, te da mogu ostati neizmijenjene.

#### Pravo o trgovačkim imenima

- 21 Prema članku 2. stavku 1. Toiminimilakija (Zakon o trgovačkim imenima) (128/1979) od 2. veljače 1979., isključivo pravo uporabe trgovačkog imena stječe se registracijom tog imena ili se utvrđuje uporabom.
- 22 Članak 2. stavak 3. Zakona o trgovačkim imenima određuje:  
„Smatra se da je trgovačko ime utvrđeno uporabom ako je općenito poznato u krugu djelovanja gospodarskog subjekta.”
- 23 Nacionalni sud ističe da je u svojoj sudskoj praksi tumačio članak 8. Pariške konvencije na način da ta odredba štiti osim trgovačkih imena registriranih ili utvrđenih uporabom u Finskoj i strana trgovačka imena registrirana u drugoj državi sudionici te konvencije, kao i dodatne znakove koji su sadržani u tom trgovačkom imenu. Sukladno s tom sudskom praksom, zaštita takvih stranih trgovačkih imena ipak je uvjetovana time da „udarni” element tog trgovačkog imena bude, barem u određenoj mjeri, poznat u odgovarajućim finskim poslovnim krugovima.

### **Predmet u glavnom postupku i prethodna pitanja**

- 24 Anheuser-Busch je u Finskoj nositelj žigova za pivo Budweiser, Bud, Bud Light i Budweiser King of Beers, koji su registrirani između 5. lipnja 1985. i 5. kolovoza 1992. Prvi zahtjev za registraciju tih žigova, odnosno za Budweiser, podnesen je 24. listopada 1980.
- 25 Dana 1. veljače 1967. Budvar je registrirao svoj trgovačko ime u čehoslovačkom trgovačkom registru. Registriran je na češkom („Budějovický Budvar, národní podnik”), engleskom („Budweiser Budvar, National Corporation”) i francuskom jeziku („Budweiser Budvar, Entreprise nationale”). Nadalje, Budvar je u Finskoj bio nositelj žigova za pivo Budvar, Budweiser Budvar, koji su registrirani 21. svibnja 1962. odnosno 13. studenoga 1972., no finski sud proglasio je da su mu prava oduzeta zbog neuporabe tih žigova.
- 26 Tužbom podnesenom 11. listopada 1996. Helsingin käräjäoikeusu (Prvostupanjski sud u Helsinkiju, Finska) pivovara Anheuser-Busch tražila je da se pivovari Budvar zabrani da u Finskoj nastavi ili obnovi uporabu žigova Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud i Budweiser Budbraü, kao znakova za stavljanje na tržište i prodaju piva koje je proizveo Budvar. Štoviše, Anheuser-Busch je zahtijevao da se uklone svi znakovi koji su u suprotnosti s tom zabranom, te da se Budvaru naloži da za svaku povredu prava žiga plati odštetu s kamatama.
- 27 Pivovara Anheuser-Busch istaknula je da je znakove koje koristi Budvar moguće zabunom zamijeniti, u smislu Zakona o žigu, za znakove pivovare Anheuser-Busch te da ti znakovi i žigovi označavaju istovjetnu ili sličnu vrstu robe.
- 28 U istoj tužbi pivovara Anheuser-Busch tražila je da se, pod prijetnjom kazne na temelju Zakona o žigu, pivovari Budvar u Finskoj zabrani uporaba sljedećih trgovačkih imena: „Budějovický Budvar, Národní podnik”, „Budweiser Budvar”, „Budweiser Budvar, national enterprise”, „Budweiser Budvar, Entreprise nationale” i

„Budweiser Budvar, National Corporation”, jer postoji vjerojatnost da ih se zabunom zamijeni za vlastiti žig Anheuser-Buscha.

- 29 Pivovara Budvar je u svoju obranu navela da se znakovi koji se koriste u Finskoj za stavljanje na tržište njenog piva ne mogu zabunom zamijeniti za žigove pivovare Anheuser-Busch. Također je navela da joj je, u pogledu znaka „Budweiser Budvar”, registracijom njezinog trgovačkog imena na češkom, engleskom i francuskom jeziku, sukladno članku 8. Pariške konvencije, pravo u Finskoj dodijeljeno prije onoga koje je dodijeljeno žigovima Anheuser-Buscha, te da je to ranije pravo stoga zaštićeno tim člankom.
- 30 Presudom od 1. listopada 1998. Helsingin käräjäoikeus (Prvostupanjski sud u Helsinkiju) zaključio je da su u Finskoj oznake na bocama piva Budvar, a posebice, prevladavajući znak koji je pojavljuje na toj oznaci, „Budějovický Budvar”, posebno kada se sagleda u cijelosti, toliko različiti od žigova i oznaka pivovare Anheuser-Busch da se predmetna roba ne može zabunom zamijeniti jedna za drugu.
- 31 Sud je nadalje odlučio da se znak „BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR national enterprise”, koji se nalazi na oznakama ispod spomenutog prevladavajućeg znaka i naznačen je znatno manjim slovima, ne koristi kao žig, već samo navodi trgovačko ime pivovare. U tom pogledu Sud je zaključio da Budvar ima pravo koristiti taj znak budući da se radi o registriranoj engleskoj inačici njegovog trgovačkog imena, koja je prema izjavama svjedoka barem u određenoj mjeri bila poznata u odgovarajućim trgovačkim krugovima u vrijeme registracije žigova pivovare Anheuser-Busch, tako da je prema članku 8. Pariške konvencije zaštićen i u Finskoj.
- 32 Povodom žalbe Helsingin hovioikeus (Žalbeni sud u Helsinkiju, Finska) je presudom od 27. lipnja 2000. presudio da spomenute izjave svjedoka nisu dostatne da se dokaže da je engleska inačica trgovačkog imena Budvar barem u određenoj mjeri bila poznata u odgovarajućim trgovačkim krugovima u Finskoj prije registracije žigova pivovare Anheuser-Buscha. Sukladno tome, stavio je izvan snage presudu koju je donio Helsingin käräjäoikeus (Prvostupanjski sud u Helsinkiju), u mjeri u kojoj je taj sud smatrao da engleska inačica trgovačkog imena pivovare Budvar treba uživati zaštitu u Finskoj prema članku 8. Pariške konvencije.
- 33 Anheuser-Busch i Budvar su potom uložili pravni lijek pri Korkein oikeus (Vrhovni sud) protiv presude koju je donio Helsingin hovioikeus (Žalbeni sud u Helsinkiju), navodeći, u biti, razloge koje su već naveli u prvom stupnju i povodom žalbe.
- 34 U svojoj prethodnoj odluci Korkein oikeus (Vrhovni sud) utvrđuje da iz točke 35. presude od 14. prosinca 2000., Dior i dr. (C-300/98 i C-392/98, Zb., str. I-11307.) proizlazi da je Sud nadležan tumačiti odredbe Sporazuma TRIPs ako se taj sporazum može primjenjivati na situacije koje istovremeno ulaze u područje primjene nacionalnog prava i prava Zajednice, kao što je slučaj u području žigova.
- 35 Nacionalni sud dodao je da je Sud u točkama 47. do 49. iste presude presudio da se u područjima u kojima se primjenjuje Sporazum TRIPs, na situaciju primjenjuje pravo Zajednice ako je Zajednica već donijela zakonodavstvo u relevantnom području, ali to

nije slučaj ako se radi o području koje Zajednica još nije regulirala i koje je, sukladno tome, u nadležnosti država članica.

- 36 Prema mišljenju Korkein oikeusa (Vrhovni sud), odredbe Sporazuma TRIPs o žigovima odnose se na područje koje je Zajednica već regulirala i koje stoga ulazi u područje primjene prava Zajednice. Suprotno tome, Zajednica do sada još nije donijela zakonodavstvo koje se odnosi na trgovačka imena.
- 37 U vezi s primjenom *ratione temporis* Sporazuma TRIPs na predmet u glavnom postupku, nacionalni sud smatra da iz točaka 49. i 50. presude od 13. rujna 2001., Schieving-Nijstad i dr., (C-89/99 Zb., str. I-5851.) proizlazi da se Sporazum TRIPs u skladu s njegovim člankom 70. stavkom 1. primjenjuje u mjeri u kojoj se kršenje prava intelektualnog vlasništva nastavlja nakon datuma na koji se TRIPs počeo primjenjivati na Zajednicu i države članice.
- 38 Nacionalni sud između ostalog navodi da članak 70. stavak 2. Sporazuma TRIPs predviđa, osim ako tim sporazumom nije drukčije određeno, da taj sporazum stvara obveze s obzirom na sve predmete zaštite koji postoje na dan početka primjene Sporazuma TRIPs za dotičnu članicu, i koji su u tom trenutku u toj članici zaštićeni ili ispunjavaju ili će naknadno ispuniti kriterije za zaštitu određenu tim sporazumom.
- 39 U tim okolnostima Korkein oikeus (Vrhovni sud) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Ako postoji kolizija između žiga i znaka koji ga navodno krši te ako se ta kolizija odnosi na vrijeme prije stupanja na snagu Sporazuma TRIPs, primjenjuju li se odredbe Sporazuma TRIPs na pitanje o tome čije je pravo prije ostvareno, ako se navedeno kršenje žiga nastavilo nakon datuma kada se Sporazum TRIPs počeo primjenjivati u Zajednici i državama članicama?
2. Ako je odgovor na prvo pitanje potvrđan:
- (a) može li se trgovačko ime društva također smatrati znakom za robu ili usluge u smislu članka 16. stavka 1. prve rečenice Sporazuma TRIPs?
- (b) Ako je odgovor na pitanje 2.(a) potvrđan,
- pod kojim se uvjetima trgovačko ime može smatrati znakom za robu ili usluge u smislu članka 16. stavka 1. prve rečenice Sporazuma TRIPs?
3. Ako je odgovor na pitanje 2.(a) potvrđan:
- (a) kako valja tumačiti upućivanje iz članka 16. stavka 1. prve rečenice Sporazuma TRIPs na ranije postojeća prava? Može li se pravo na trgovačko ime također smatrati ranijim postojećim pravom u smislu članka 16. stavka 1. treće rečenice Sporazuma TRIPs?
- (b) Ako je odgovor na pitanje 3.(a) potvrđan, kako valja tumačiti navedeno upućivanje na ranije postojeće pravo u članku 16. stavku 1. trećoj rečenici Sporazuma TRIPs u slučaju trgovačkog imena koje nije registrirano ili



utvrđeno uporabom u državi u kojoj je registriran žig i u kojoj se zahtijeva njegova zaštita u odnosu na trgovačko ime, uzimajući u obzir da u skladu s člankom 8. Pariške konvencije postoji obveza zaštite trgovačkog imena bez obzira na to je li registrirano i da prema stalnom žalbenom tijelu WTO-a pozivanje u članku 2. stavku 1. Sporazuma TRIPs na članak 8. Pariške konvencije znači da su članice WTO-a prema Sporazumu TRIPs obvezne zaštititi trgovačka imena u skladu s člankom 8.? U takvom slučaju, u kojem se radi o tome da treba ocijeniti ima li trgovačko ime raniju pravnu osnovu nego žig u okviru članka 16. stavka 1. treće rečenice Sporazuma TRIPs, može li se smatrati odlučujućim:

- (i) činjenica da je u državi u kojoj je žig registriran i u kojoj se zahtijeva njegova zaštita trgovačko ime u određenoj mjeri poznato u poslovnim krugovima predmetne države prije datuma podnošenja zahtjeva za registraciju žiga;
- (ii) ili to što je u trgovini s državom u kojoj je žig registriran i u kojoj se zahtijeva njegova zaštita trgovačko ime korišteno prije datuma podnošenja zahtjeva za registraciju žiga u toj državi;
- (iii) ili bilo koji drugi čimbenik kojim se može utvrditi može li se trgovačko ime smatrati ranijim postojećim pravom u smislu članka 16. stavka 1. treće rečenice Sporazuma TRIPs?"

### **Prethodna pitanja**

#### *Dopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku*

- 40 Prema mišljenju pivovare Anheuser-Busch zahtjev za prethodnu odluku je u cijelosti nedopušten jer se na predmet u glavnom postupku Sporazum TRIPs ne primjenjuje ni *ratione temporis* ni *ratione materiae*. Prema tome, Anheuser-Busch smatra da u ovom predmetu Sud nije nadležan za tumačenje dotičnih odredaba tog sporazuma.
- 41 Iz sudske prakse Suda proizlazi da je Sud nadležan za tumačenje odredbe Sporazuma TRIPs u svrhu zadovoljavanja potreba pravosudnih tijela država članica kada ta tijela trebaju primjenjivati svoja nacionalna pravila radi određivanja mjera za zaštitu prava koja proizlaze iz zakonodavstva Zajednice, a ulaze u područje primjene tog Sporazuma (vidjeti u tom smislu prethodno navedenu presudu Dior i dr., t. 35. i 40. te navedenu sudsku praksu).
- 42 Budući da je Zajednica stranka Sporazuma TRIPs, dužna je svoje zakonodavstvo o žigovima u mjeri u kojoj je moguće tumačiti u svjetlu teksta i svrhe tog Sporazuma (vidjeti u pogledu slučaja koji ulazi u područje primjene odredbe Sporazuma TRIPs i Direktive 89/104, presudu od 24. lipnja 2004., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Zb., 2004., str. I-6129., t. 20.).
- 43 Sud je dakle nadležan za tumačenje članka 16. stavka 1. Sporazuma TRIPs, odredbe koja je predmet drugog i trećeg prethodnog pitanja.

- 44 Je li Sporazum TRIPs, a posebno njegov članak 16., relevantan za rješavanje predmeta u glavnom postupku ovisi o tumačenju te odredbe, što je upravo predmet drugog i trećeg prethodnog pitanja. Iz toga proizlazi da je pitanje o primjeni *ratione materiae* Sporazuma TRIPs uključeno u zadnja dva prethodna pitanja te će se rješavati u okviru odgovora na ta pitanja.
- 45 Pitanje primjene *ratione temporis* predmet je prvog prethodnog pitanja.
- 46 U tim okolnostima zahtjev za prethodnu odluku treba proglasiti dopuštenim.

*Prvo pitanje*

- 47 Svojim prvim pitanjem nacionalni sud u biti pita primjenjuje li se Sporazum TRIPs u slučaju kolizije između žiga i znaka koji navodno krši taj žig, ako je ta kolizija počela prije datuma primjene Sporazuma TRIPs, a nastavila se nakon tog datuma.
- 48 U točkama 49. i 50. prethodno navedene presude Schieving-Nijstad i dr. Sud je već presudio da čak i u slučaju da je do navodnog kršenja žiga došlo prije početka primjene Sporazuma TRIPs u Zajednici i državama članicama – odnosno prije 1. siječnja 1996. – to ne znači nužno da se to djelovanje „zbilo” prije tog datuma u smislu članka 70. stavka 1. Sporazuma TRIPs. Sud je pojasnio da, ako su se djelovanja za koja se pretpostavlja da ih je treća strana počinila nastavila do datuma kada je sud odlučivao – dakle, u predmetu u kojem je predmetna presuda donesena, nakon početka primjene Sporazuma TRIPs – predmetna odredba tog Sporazuma je relevantna *ratione temporis* za rješavanje predmeta u glavnom postupku.
- 49 Učinak članka 70. stavka 1. Sporazuma TRIPs samo je taj da ne nameće obveze u pogledu „djelovanja koja su se zbila” prije početka njegove primjene, ali ne isključuje te obveze za situacije koje se nastavljaju nakon tog datuma. Za razliku od toga, u članku 70. stavku 2. navedenog sporazuma navodi se da obveze koje proizlaze iz tog sporazuma nastaju „s obzirom na sve predmete zaštite koji postoje” na datum primjene tog Sporazuma za članicu Svjetske trgovinske organizacije (dalje u tekstu: WTO), tako da nakon tog datuma ta članica mora ispunjavati obveze koje proizlaze iz Sporazuma TRIPs u pogledu postojećih predmeta zaštite (vidjeti u tom smislu i Izvješće žalbenog tijela WTO-a od 18. rujna 2000., Kanada – Trajanje patentne zaštite (AB–2000–7), WT/DS170/AB/R, t. 69. do 71.).
- 50 Nadalje, članak 70. stavak 4. Sporazuma TRIPs primjenjuje se na djelovanje u vezi s određenim objektima koji sadrže zaštićeni predmet zaštite povrijeđen prema propisanim uvjetima u skladu s tim sporazumom i koje je započelo ili u vezi s kojim su uložena znatna sredstva prije dana prihvatanja Sporazuma o WTO-u. U tom slučaju članak 70. stavak 4. omogućava članicama da predvide ograničenja pravnih sredstava dostupnih nositeljima prava u pogledu nastavka takvih djelovanja nakon početka primjene Sporazuma TRIPs na konkretnu članicu WTO-a.
- 51 U ovom slučaju iz zahtjeva za prethodnu odluku proizlazi da su djelovanja koja je pivovara Budvar navodno poduzela u Finskoj stvarno započela prije početka primjene Sporazuma TRIPs, ali su se nastavila i nakon tog datuma. Štoviše, nije sporno da se postupak povodom kršenja odnosi na znakove koji su u Finskoj zaštićeni kao žigovi na

dan primjene Sporazuma TRIPs, koji je za tu državu članicu 1. siječnja 1996., te da je postupak pokrenut 11. listopada 1996., dakle nakon tog datuma.

- 52 Iz navedenog proizlazi da se u skladu s člankom 70. stavcima 1. i 2. Sporazuma TRIPs taj sporazum primjenjuje na situaciju kao što je ova.
- 53 Sukladno tome, na prvo pitanje valja odgovoriti da se u slučaju kolizije između žiga i znaka koji navodno krši taj žig, Sporazum TRIPs primjenjuje ako je ta kolizija započela prije početka primjene Sporazuma TRIPs i nastavila se nakon tog datuma.

#### *Drugo i treće pitanje*

##### Uvodna očitovanja

- 54 Sud je već presudio da, uzimajući u obzir vrstu i strukturu odredaba Sporazuma TRIPs, one nemaju izravan učinak. Te odredbe u načelu ne pripadaju među pravila prema kojima Sud nadzire akte institucija Zajednice na temelju članka 230. prvog stavka Ugovora o EZ-u te također nisu takve da pojedincima daju prava na koja se pred sudovima mogu izravno pozivati na temelju prava Zajednice (vidjeti u tom smislu prethodno navedenu presudu Dior i dr., t. 42. do 45.).
- 55 Međutim, iz sudske prakse Suda proizlazi da su nacionalni sudovi na temelju prava Zajednice, kada trebaju primjenjivati nacionalna pravila radi određivanja mjera za zaštitu prava iz područja na koje se primjenjuje Sporazum TRIPs, a koje je Zajednica već zakonski regulirala, kao što je slučaj sa žigovima, dužni to činiti u najvećoj mogućoj mjeri u svjetlu teksta i svrhe dotičnih odredaba Sporazuma TRIPs (vidjeti u tom smislu osobito prethodno navedenu presudu Dior i dr., t. 42. do 47.).
- 56 Osim toga valja podsjetiti da, u skladu s navedenom sudskom praksom, nadležna tijela koja su dužna primjenjivati i tumačiti relevantno nacionalno pravo također to moraju činiti u mjeri u kojoj je moguće u svjetlu teksta i svrhe Direktive 89/104 kako bi se ostvario njezin cilj, te time postupati u skladu s člankom 249. trećim stavkom Ugovora o EZ-u (vidjeti osobito presudu od 12. veljače 2004., Henkel, C-218/01, Zb., str. I-1725., t. 60. i navedenu sudsku praksu).
- 57 Stoga u ovom predmetu relevantne odredbe nacionalnog prava o žigu treba primjenjivati i tumačiti, u mjeri u kojoj je moguće, u svjetlu teksta i svrhe dotičnih odredaba Direktive 89/104 i Sporazuma TRIPs.

##### Drugo pitanje

- 58 Svojim drugim pitanjem nacionalni sud u biti pita može li se i, ako je primjenjivo, pod kojim uvjetima trgovačko ime smatrati znakom u smislu članka 16. stavka 1. prve rečenice Sporazuma TRIPs, tako da na temelju te odredbe nositelj žiga ima isključivo pravo spriječiti treće osobe da ga koriste bez njegovog pristanka.
- 59 Prvo, u pogledu Direktive 89/104, iz sudske prakse Suda koja se odnosi na pojam uporabe od strane trećih osoba koji se javlja u članku 5. stavku 1. te Direktive, proizlazi da se isključivo pravo u pogledu žiga dodjeljuje kako bi njegov nositelj mogao zaštititi svoje posebne interese kao nositelj, dakle da se osigura da žig ispuni

svoje funkcije te da stoga, izvršavanje tog prava treba ograničiti na slučajeve u kojima uporaba znaka od strane trećih ugrožava ili bi mogla ugroziti funkcije žiga i posebno njegovu temeljnu funkciju, a to je da potrošačima jamči podrijetlo proizvoda (vidjeti presudu od 12. studenoga 2002., Arsenal Football Club, C-206/01, Zb., str. I-10273, t. 51. i 54.).

- 60 To je slučaj posebno ako je uporaba znaka za koju se tereti treća osoba takva da se stječe dojam da u trgovačkom prometu postoji značajna povezanost između proizvođača treće osobe i poduzetnika od kojeg ti proizvodi potječu. S tim u vezi valja provjeriti mogu li krajnji potrošači, uključujući potrošače kojima su ti proizvodi predstavljeni nakon što proizvodi nisu više bili na prodajnom mjestu treće osobe, tumačiti znak na način kako ga koristi treća strana, kao znak koji označava ili pokušava označiti poduzetnika od kojeg potječe roba treće osobe (vidjeti u tom smislu prethodno navedenu presudu Arsenal Football Club, t. 56. i 57.).
- 61 Na nacionalnom sudu je da u predmetu u glavnom postupku tu provjeru provede s obzirom na posebne okolnosti uporabe znaka za koju se tereti treća osoba, odnosno u ovom slučaju, s obzirom na oznake koje je pivovara Budvar koristila u Finskoj.
- 62 Nacionalni sud također mora potvrditi radi li se u ovom slučaju o uporabi „u trgovačkom prometu” i „u odnosu na proizvode ” u smislu članka 5. stavka 1. Direktive 89/104 (vidjeti osobito prethodno navedenu presudu Arsenal Football Club, t. 40. i 41.).
- 63 Ako su svi ti uvjeti ispunjeni, iz sudske prakse Suda proizlazi da je, u slučaju istovjetnosti znaka i žiga te proizvoda i usluga, zaštita osigurana člankom 5. stavkom 1. točkom (a) Direktive 89/104 apsolutna, dok je u primjeru iz članka 5. stavka 1. točke (b) za zaštitu nositelja potreban dokaz da postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu zbog istovjetnosti i sličnosti znakova i žigova i određenih proizvoda i usluga (vidjeti u tom smislu presudu od 9. siječnja 2003., Davidoff, C-292/00, Zb., str. I-389., t. 28., i od 20. ožujka 2003., LTJ Diffusion, C-291/00, Zb., str. I-2799, t. 48. i 49.).
- 64 Međutim, ako iz provjera iz točke 60. ove presude koje treba provesti nacionalni sud proizađe da se dotični znak iz predmeta u glavnom postupku koristi u svrhe drugačije od razlikovanja predmetnih proizvoda – na primjer, kao trgovačko ime ili naziv poduzetnika – u skladu s člankom 5. stavkom 5. Direktive 89/104 valja se pozvati na pravni poredak dotične države članice kako bi se utvrdio opseg i, ako je primjenjivo, sadržaj zaštite dodijeljene nositelju žiga koji tvrdi da je pretrpio štetu zbog uporabe tog znaka kao trgovačkog imena ili naziva poduzetnika (vidjeti presudu od 21. studenoga 2002., Robelco, C-23/01, Zb., str. I-10913., t. 31. i 34.).
- 65 Drugo, u pogledu Sporazuma TRIPs valja podsjetiti da je glavni cilj tog sporazuma jačanje i usklađivanje zaštite intelektualnog vlasništva na svjetskoj razini (vidjeti prethodno navedenu presudu Schieving-Nijstad i dr., t. 36. i navedenu sudsku praksu).
- 66 U skladu s njegovom preambulom, svrha Sporazuma TRIPs je „smanjiti nepravilnosti i prepreke u međunarodnoj trgovini” i „uzimajući u obzir potrebu za promicanjem učinkovite i primjerene zaštite prava intelektualnog vlasništva” dok se u isto vrijeme

osigurava da „mjere i postupci za ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva sami po sebi ne postanu prepreke zakonitoj trgovini”.

- 67 Članak 16. Sporazuma TRIPs dodjeljuje nositelju registriranog žiga minimalnu razinu isključivih prava dogovorenih na međunarodnoj razini, koje sve članice WTO-a trebaju jamčiti u svojim nacionalnim zakonodavstvima. Ta isključiva prava štite nositelja od povreda registriranog žiga koje mogu počinuti neovlaštene treće osobe [vidjeti Izvješće žalbenog tijela WTO-a od 2. siječnja 2001., Sjedinjene Države – članak 211. Općeg zakona o odobrenim proračunskim sredstvima za 1998. (AB-2001-7) WT/DS/176/AB/R., točka 186.].
- 68 Članak 15. Sporazuma TRIPs navodi, između ostaloga, da svaki znak ili svaka kombinacija znakova koja omogućuje razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od onih drugog poduzetnika može predstavljati žig.
- 69 Tako ta odredba Sporazuma TRIPs, kao i članak 2. Direktive 89/104, utvrđuje jamstvo podrijetla, što je temeljna funkcija žiga (što se tiče te direktive vidjeti osobito prethodno navedenu presudu Arsenal Football Club, t. 49.).
- 70 Iz tih elemenata proizlazi da tumačenje relevantnih odredaba nacionalnog zakonodavstva o žigu, u mjeri u kojoj je moguće, u svjetlu teksta i svrhe dotičnih odredaba prava Zajednice, u ovom slučaju Direktive 89/104, nije dovedeno u pitanje tumačenjem u svjetlu teksta i svrhe dotičnih odredaba Sporazuma TRIPs (vidjeti točku 57. ove presude).
- 71 Relevantne odredbe nacionalnog zakonodavstva o žigu stoga treba primjenjivati i tumačiti tako da isključivo pravo nositelja žiga onemogućava uporabu znaka koji predstavlja taj žig ili njemu sličnog znaka vrijedi samo ako uporaba tog znaka od strane treće osobe onemogućava ili može onemogućavati funkcije žiga, a posebno njegovu temeljnu funkciju da potrošačima jamči podrijetlo proizvoda.
- 72 Takvo tumačenje potvrđuje i opća svrha Sporazuma TRIPs iz točke 66. ove presude, koja podrazumijeva osiguravanje ravnoteže između cilja smanjenja narušavanja i prepreka što se tiče međunarodne trgovine te promicanja učinkovite i odgovarajuće zaštite prava intelektualnog vlasništva kako bi se osiguralo da mjere i postupci za ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva sami ne postanu prepreke zakonitoj trgovini (vidjeti u tom smislu prethodno navedenu presudu Schieving-Nijstad i dr., t. 38.). To se razlikovanje također pokazuje potrebnim s obzirom na posebni cilj članka 16. Sporazuma TRIPs., koji je naveden u točki 67. ove presude, da se osigura minimalna razina isključivih prava dogovorenih na međunarodnoj razini.
- 73 Osim toga, uvjeti iz članka 16. Sporazuma TRIPs, u skladu s kojima se na vjerodostojnim inačicama na francuskom, engleskom i španjolskom jeziku treba koristiti „u trgovini” („au cours d’opérations commerciales”, „in the course of trade”, „en el curso de operaciones comerciales”) „za proizvode” („pour des produits”, „for goods”, „para bienes”), odgovaraju uvjetima iz članka 5. stavka 1. Direktive 89/104, u kojima se zahtijeva da se trebaju koristiti „u trgovačkom prometu” (u francuskoj, engleskoj i španjolskoj inačici „dans la vie des affaires”, „in the course of trade” odnosno „en el tráfico económico”) „za proizvode” (u navedenim inačicama „pour des produits” „in relation of goods” odnosno „para productos”).

- 74 Valja dodati da iako iz provjera koje treba provesti nacionalni sud proizlazi da se u ovom predmetu nositelj žiga može pozivati na svoja isključiva prava iz članka 16. stavka 1. Sporazuma TRIPs kako bi spriječio nedopuštenu uporabu od strane treće osobe, taj sporazum ipak sadržava jednu drugu odredbu koja može biti relevantna za rješavanje predmeta u glavnom postupku.
- 75 Valja podsjetiti da je na Sudu da nacionalnom sudu pruži sve elemente za tumačenje prava Zajednice koji bi mogli biti korisni za presudu u predmetu u kojem odlučuje, bez obzira na to spominje li ih u svojim pitanjima (vidjeti presudu od 7. rujna 2004., Trojani, C-456/02, Zb., str. I-7573, t. 38., te navedenu sudsku praksu).
- 76, Točnije, u ovom predmetu valja razmotriti mogućnost utjecaja članka 17. Sporazuma TRIPs koji omogućuje članicama WTO-a da predvide iznimke od prava koja se dodjeljuju žigom, na primjer u pogledu poštene uporabe opisnih izraza, uz uvjet da se pri takvim iznimkama uzimaju u obzir legitimni interesi nositelja žiga i trećih osoba. Takve se iznimke mogu odnositi na uporabu znakova u dobroj vjeri od strane treće osobe, posebno ako se radi o navođenju imena ili adrese te osobe.
- 77 Što se tiče Zajednice, takva je iznimka predviđena u članku 6. stavku 1. točki (a) Direktive 89/104, koja u biti dozvoljava trećim osobama da znak koriste za navođenje svog imena ili adrese, uz uvjet da ta upotreba bude u skladu s poštenom poslovnom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.
- 78 Vijeće Europske unije i Komisija Europskih zajednica dali su zajedničku izjavu, koja je zabilježena u zapisniku Vijeća prilikom donošenja Direktive 89/104, prema kojoj se ta odredba odnosi samo na imena fizičkih osoba.
- 79 Međutim, tumačenje koje se daje u takvoj izjavi ne može se prihvatiti ako njezin sadržaj nije izražen u tekstu predmetne odredbe pa zato ona nema pravni doseg. Vijeće i Komisija to su ograničenje osim toga izričito priznali u preambuli svoje izjave, u kojoj je navedeno da „budući da izjave Vijeća i Komisije nisu dio pravnog teksta, one ne utječu na njegovo tumačenje od strane Suda Europskih zajednica” (vidjeti prethodno navedenu presudu Heidelberger Bauchemie, t. 17. i navedenu sudsku praksu).
- 80 Znatno ograničenje pojma „ime”, koje proizlazi iz izjave navedene u točki 78. ove presude, nije izraženo u tekstu članka 6. stavka 1. točke (a) Direktive 89/104. Stoga ta izjava nema pravni doseg.
- 81 Treća osoba načelno se može pozvati na izuzetak iz članka 6. stavka 1. točke (a) Direktive 89/104 kako bi se za navođenje svog trgovačkog imena mogla koristiti znakom koji je istovjetan ili sličan žigu iako bi se tu radilo o uporabi iz članka 5. stavka 1. te Direktive prema kojem nositelj žiga takvu uporabu načelno može zabraniti na temelju isključivih prava koja mu ta odredba daje.
- 82 Takva uporaba treba biti u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti, što je jedini kriterij za ocjenu iz članka 6. stavka 1. Direktive 89/104. Uvjet „poštene prakse” u biti je izraz obveze poštenog postupanja u odnosu na legitimne interese nositelja žiga (vidjeti presudu od 7. siječnja 2004., Gerolsteiner Brunnen, C-

100/02, Zb., str. I-691, t. 24. i navedenu sudsku praksu). Stoga se u biti radi o istom uvjetu koji je utvrđen člankom 17. Sporazuma TRIPs.

83 S tim u vezi valja navesti da poštovanje navedenog uvjeta poštene prakse treba ocijeniti uzimajući u obzir, prvo, u kojoj mjeri ciljna javnost ili barem jedan dio te javnosti shvaća da uporaba trgovačkog imena treće osobe ukazuje na povezanost između proizvoda treće osobe i nositelja žiga ili osobe ovlaštene za uporabu žiga, i drugo, u kojoj mjeri bi treća osoba toga trebala biti svjesna. Drugi čimbenik koji treba uzeti u obzir prilikom tog ocjenjivanja jest okolnost da se radi o žigu koji ima određeni ugled u državi članici u kojoj je registriran i u kojoj se zahtijeva njegova zaštita, a koji bi treća osoba mogla iskoristiti za prodaju svojih proizvoda.

84 Na nacionalnom je sudu da cjelovito procijeni sve relevantne okolnosti, između ostalog, oznake na bocama, kako bi se konkretno procijenilo može li se proizvođač pića s trgovačkim imenom smatrati neloyalnim konkurentom u odnosu na nositelja žiga (vidjeti u tom smislu prethodno navedenu presudu Gerolsteiner Brunnen, t. 25. i 26.).

85 U tim okolnostima na drugo pitanje valja odgovoriti na sljedeći način:

– trgovačko ime jest znak u smislu članka 16. stavka 1. prve rečenice Sporazuma TRIPs. Ta odredba ima za cilj dodijeliti nositelju žiga isključivo pravo da trećim osobama onemogući uporabu znaka ako ta uporaba ugrožava ili bi mogla ugroziti funkcije žiga, a posebno njegovu temeljnu funkciju da potrošačima jamči podrijetlo proizvoda;

– izuzeci iz članka 17. Sporazuma TRIPs između ostaloga imaju za cilj uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan žigu omogućiti trećim osobama za navođenje njihovog trgovačkog imena, pod uvjetom da ta uporaba bude u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.

Treće pitanje

86 Svojim trećim pitanjem nacionalni sud u biti pita može li se i, ako je primjenjivo, pod kojim se uvjetima trgovačko ime, koje nije registrirano ni utvrđeno uporabom u državi članici u kojoj je žig registriran i u kojoj se zahtijeva zaštita žiga u odnosu na dotično trgovačko ime, smatrati ranijim postojećim pravom u smislu članka 16. stavka 1. treće rečenice Sporazuma TRIPs, posebno uzimajući u obzir obveze države članice da štiti trgovačko ime na temelju članka 8. Pariške konvencije i članka 2. stavka 1. Sporazuma TRIPs.

87 Ako iz provjera koje treba provesti nacionalni sud, u skladu s načelima navedenim u točki 60. ove presude u odgovoru na drugo pitanje, proizađe da uporaba trgovačkog imena potpada pod članak 16. stavak 1. prvu rečenicu Sporazuma TRIPs, nositelj žiga ima isključivo pravo spriječiti takvu uporabu u skladu s člankom 17. tog Sporazuma.

88 Međutim, u članku 16. stavku 1. trećoj rečenici Sporazuma TRIPs određuje se da to isključivo pravo ne smije dovesti u pitanje nikakvo „ranije postojeće pravo”.

- 89 Tu odredbu treba shvatiti tako da, ako nositelj trgovačkog imena ima pravo iz područja primjene Sporazuma TRIPs koje je nastalo prije prava nastalog u pogledu žiga s kojim je navodno u koliziji, i koje mu omogućuje da koristi znak koji je istovjetan ili sličan tom žigu, takva se uporaba ne može zabraniti na temelju isključivog prava koje žig daje svojem nositelju u skladu s člankom 16. stavkom 1. prvom rečenicom Sporazuma TRIPs.
- 90 Kako bi se ovako shvaćena odredba mogla primijeniti, treća osoba prije svega mora imati mogućnost pozvati se na pravo koje ulazi u stvarno područje primjene Sporazuma TRIPs.
- 91 S tim u vezi valja podsjetiti da trgovačko ime predstavlja pravo koje proizlazi iz izraza „intelektualno vlasništvo” u smislu članka 1. stavka 2. Sporazuma TRIPs. Štoviše, iz članka 2. stavka 1. Sporazuma TRIPs proizlazi da je zaštita trgovačkog imena, koju posebno propisuje članak 8. Pariške konvencije, izričito uključena u taj sporazum. Članice WTO-a stoga moraju zaštititi trgovačka imena u skladu sa Sporazumom TRIPs (vidjeti također prethodno navedeno Izvješće žalbenog tijela WTO-a, Sjedinjene Države – članak 211. Općeg zakona o odobrenim proračunskim sredstvima za 1998., t. 326. do 341.).
- 92 Iz toga proizlazi da dotično trgovačko ime, ako predstavlja predmet u smislu članka 70. stavka 2. Sporazuma TRIPs, kako je obrazloženo u točki 49. ove presude, treba zaštititi na temelju Sporazuma TRIPs.
- 93 Prema tome, trgovačko ime jest pravo koje pripada u područje stvarne primjene Sporazuma TRIPs, tako da je prvi uvjet iz članka 16. stavka 1. treće rečenice Sporazuma TRIPs ispunjen.
- 94 Nadalje, mora se raditi o postojećem pravu. Izraz „postojeće” znači da predmetno pravo mora pripadati u vremensko područje primjene Sporazuma TRIPs te i dalje biti zaštićeno u trenutku kada se njegov nositelj na njega poziva kako bi odbio zahtjeve nositelja žiga s kojim je navodno u koliziji.
- 95 U ovom predmetu stoga treba utvrditi ispunjava li dotično trgovačko ime, za koje nije sporno da nije registrirano ni utvrđeno uporabom u državi članici u kojoj je žig registriran i u kojoj je se zahtijeva zaštita žiga u odnosu na dotično trgovačko ime, uvjete iz prethodne točke ove presude.
- 96 U vezi s tim iz članka 8. Pariške konvencije, odredbe koju treba poštovati na temelju Sporazuma TRIPs, kako je navedeno u točki 91. ove presude, proizlazi da je potrebno osigurati zaštitu trgovačkog imena a da takva zaštita ne bude podložna ikakvom uvjetu registracije.
- 97 Što se tiče mogućih uvjeta u pogledu minimalne uporabe ili minimalne prepoznatljivosti trgovačkog imena kojima, prema mišljenju nacionalnog suda, njegovo postojanje podliježe na temelju finskog prava, valja istaknuti da u načelu ni članak 16. stavak 1. Sporazuma TRIPs ni članak 8. Pariške konvencije ne isključuju takve uvjete.



- 98 Konačno, pojam ranijeg postojećeg prava u smislu članka 16. stavka 1. treće rečenice Sporazuma TRIPs znači da dotična pravna osnova mora postojati prije stjecanja žiga s kojim je ono navodno u koliziji. Kao što je naveo nezavisni odvjetnik u točki 95. svoga mišljenja, radi se o izrazu načela prvenstva ranijeg isključivog prava, koje je jedno od temeljnih prava o žigu, a općenitije i čitavog prava industrijskog vlasništva.
- 99 S tim u vezi valja dodati da se to načelo prvenstva također nalazi u Direktivi 89/104, konkretno u njezinom članku 4. stavku 2. i članku 6. stavku 2.
- 100 S obzirom na navedeno, na treće pitanje valja odgovoriti da se trgovačko ime, koje nije registrirano ili utvrđeno uporabom u državi članici u kojoj je registriran žig i u kojoj se zahtijeva zaštita žiga u odnosu na dotično trgovačko ime, može smatrati ranijim postojećim pravom u smislu članka 16. stavka 1. treće rečenice Sporazuma TRIPs ako nositelj trgovačkog imena raspolaže pravom koje pripada u materijalno i vremensko područje primjene Sporazuma TRIPs, koje je nastalo prije prava žiga sa kojim je navodno u koliziji i koje mu omogućava uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu.

#### **Troškovi**

- 101 Troškovi finske vlade i Komisije, koje su podnijele očitovanja Sudu, ne nadoknađuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenog, Sud (veliko vijeće) odlučuje:

- 1. Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (Sporazum TRIPs), iz Priloga 1 C Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, koji je u ime Europske zajednice u vezi s pitanjima iz njezine nadležnosti potvrđen Odlukom Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994., primjenjuje se u slučaju kolizije između žiga i znaka koji navodno krši taj žig, ako je ta kolizija započela prije početka primjene Sporazuma TRIPs i nastavila se nakon tog datuma.**
- 2. Trgovačko ime može biti znak u smislu članka 16. stavka 1. prve rečenice Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (Sporazum TRIPs). Ta odredba ima za cilj dodijeliti nositelju žiga isključivo pravo da trećim osobama onemogući uporabu znaka ako ta uporaba ugrožava ili bi mogla ugroziti funkcije žiga, a posebno njegovu temeljnu funkciju da potrošačima jamči podrijetlo proizvoda.**

**Izuzeci iz članka 17. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (Sporazum TRIPs) osobito imaju za cilj uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan žigu omogućiti trećim osobama za navođenje njihovog trgovačkog imena, pod uvjetom da ta uporaba bude u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.**

- 3. Trgovačko ime koje nije registrirano ili utvrđeno uporabom u državi u kojoj je registriran žig i u kojoj se zahtijeva zaštita žiga u odnosu na**

**dotično trgovačko ime može se smatrati ranijim postojećim pravom u smislu članka 16. stavka 1. treće rečenice Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (Sporazum TRIPs) ako nositelj trgovačkog imena raspolaže pravom koje pripada u materijalno i vremensko područje primjene Sporazuma TRIPs, koje je nastalo prije prava na žig s kojim je navodno u koliziji i koje mu omogućava uporabu znaka koji je istovjetan ili sličan tom žigu.**

[Potpisi]

---

\* Jezik postupka: finski

RADNI PRIJEVOD