

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (разширен състав)

16 ноември 2004 година*

По дело C-245/02

с предмет преюдициално запитване съгласно член 234 ЕО, от Korkein oikeus (Финландия) с Решение от 3 юли 2002 г. постъпило в Съда на 5 юли 2002 г. в производството, висящо пред този съд между

Anheuser-Busch Inc.

срещу

Budějovický Budvar, národní podnik,

СЪДЪТ (разширен състав)

в състав: г-н V. Skouris, председател, г-н P. Jann, г-н C. W. A. Timmermans (докладчик) и г-н A. Rosas, г-жа R. Silva de Lapuerta, председатели на състав, г-н C. Gulmann и г-н R. Schintgen, г-жа N. Colneric, г-н S. von Bahr, г-н J. N. Cunha Rodrigues и г-н K. Schiemann, съдии,

генерален адвокат: г-н A. Tizzano,

секретар: г-жа. Múgica Arzamendi, главен администратор,

като взе предвид изложеното в писмената фаза на производството и съдебно заседание от 27 април 2004 г.,

като взе предвид становищата представени:

- за Anheuser-Busch Inc., от г-жа R. Hilli, asianajaja, адв. D. Ohlgart и адв. B. Goebel, Rechtsanwälte,

- за Budějovický Budvar, národní podnik, от адв. P. Backström и адв. P. Eskola, asianajajat,

- за финландското правителство, от адв Т. Руппӓ, в качеството на представител,

- за Комисията на Европейските общности, от г-н E. Paasivirta и г-н R. Raith, в качеството на представители,

след като изслуша становището на генералния адвокат, представено по време на съдебното заседание от 29 юни 2004 г.,

постанови настоящото

* Език на производството: фински.

Решение

1. Искът за преюдициално запитване се отнася до тълкуването на член 2, параграф 1, член 16, параграф 1 и член 70 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (по-надолу „Споразумение ТРИПС“), изложено в приложение 1 С към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (по-надолу „Споразумение СТО“), одобрено от името на Комисията, що се отнася до въпросите, които са в нейната компетентност чрез Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. (ОВ L 336, стр. 1, 214).

2. Този иск е направен в рамките на производство между пивоварна Anheuser-Busch Inc. (по-надолу „Anheuser-Busch“), със седалище Saint Louis, Missouri (САЩ) и Budějovický Budvar, národní podnik (по-надолу „Budvar“), със седалище в град České Budějovice (Чешката република), по повод етикета, под който последната е пуснала в продажба във Финландия, и който според Anheuser-Busch, представлява засяга търговските марки Budweiser, Bud, Bud Light и Budweiser King of Beers, притежавани от нея във въпросната държава-членка.

Правна уредба

Международно право

3. Член 8 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизира за последно в Стокхолм на 14 юли 1967 г. (Сборник от договори на Обединените нации, том 828, № 11847, стр. 108, по-надолу „Парижката конвенция“), предвижда:

„Търговското име е защитено във всички страни от Съюза без задължение за депозиране или регистриране, независимо дали е част от търговска марка.“

4. Споразумение СТО и Споразумение ТРИПС, които са неразделна част от него са влезли в сила на 1 януари 1995 г. Въпреки това съгласно член 65, параграф 1 от Споразумение ТРИПС, членовете не са били задължени да прилагат разпоредбите преди изтичане на период от една година, а именно преди 1 януари 1996 г. (по-надолу „дата за прилагане“).

5. Член 1, параграф 2 от Споразумението ТРИПС, озаглавен „Естество и обхват на задълженията“, гласи:

„За целите на настоящото споразумение изразът „интелектуална собственост“ се отнася до всички сектори на интелектуалната собственост, които са предвидени в раздели 1 - 7 на част II.“

6. Член 2 от упоменатото споразумение, озаглавен „Конвенции относно интелектуалната собственост“, предвижда:

1) Що се отнася до части II, III и IV от настоящото споразумение, членовете се съобразяват с разпоредбите на членове 1- 12 и член 19 от Парижката конвенция (1967).

2) Нито една от разпоредбите на части I - IV от настоящото споразумение не подценява задълженията, които членовете могат да имат едни спрямо други на основание Парижката конвенция, Бернската конвенция, Римската конвенция или Споразумението относно аспектите на правата на интелектуална собственост, свързани с търговията.

7. Член 15 от Споразумението ТРИПС, озаглавен „Обект на защита”, който фигурира в раздел 2 на част II от това споразумение, което се отнася до нормите, които регулират наличието на обхват и осъществяването на правата на марка, в параграф 1 предвижда:

„Всеки знак, или комбинация от знаци, които служат за разпознаване на продуктите или услугите на дадено предприятие и ги разграничават от тези на друго предприятие може да представлява търговска марка. Такива знаци, по-специално думи, включително имена на хора, букви, цифри, фигуративни елементи или комбинации от цветове, както и всяка комбинация от тези знаци, могат да бъдат регистрирани като търговски марки. (...)”

8. Член 16 от упоменатото споразумение, озаглавен „Предоставени права”, предвижда в своя параграф 1:

„Притежателят на търговска марка има изключителното право да възпрепятства трети лица действащи без негово съгласие да използват по време на търговски операции еднакви или сходни знаци за еднакви или сходни продукти или услуги като тези, които марката произвежда или пуска в търговската мрежа и които тя е регистрирала и във всички случаи, когато подобно използване носи риск от заблуждение. В случай на използване на еднакъв знак за еднакви продукти или услуги рискът от заблуждение се предполага. Описаните по-горе права не биха могли да накърнят никакво създадено преди това право и не могат да засегнат възможността, която членовете имат да подчинят съществуването на правата на употребата.”

9. Съгласно член 17 от Споразумението ТРИПС, озаглавен „Изключения”:

„Членовете могат да предвидят ограничени изключения на предоставените права от търговска марка например що се отнася до лоялното използване на описателни термини при условие, че тези изключения вземат предвид законните интереси на притежателя на марката и трети страни.”

10. Член 70 от това споразумение, озаглавен „Защита на съществуващите обекти”, предвижда:

„1) Настоящото споразумение не създава задължения що се отнася до действия, осъществени преди датата на неговото влизане в сила за въпросния член.

2. С изключение на противоположна разпоредба, настоящото споразумение създава задължения за всички обекти, които съществуват към датата на влизане в сила на въпросния член и които се защитават спрямо него на тази дата и

изпълват или ще изпълнят по-нататък критериите за закрила, формулирани в настоящото споразумение. (...)

4. Относно актовете за специфични цели, които включват защитени обекти, които накърняват едно право като се има предвид законодателството, съобразено с настоящото споразумение и които са започнати или за които е направена значителна инвестиция преди датата на приемане на Споразумение СТО от съответния член, всеки член би могъл да предвиди ограничаване на корективните мерки, които може да постигне от носителя на правата що се отнася до продължаването на тези актове след датата на влизане в сила на настоящото споразумение за този член. В тези случаи членът би могъл да предвиди поне заплащане на подобаващо възнаграждение. (...)"

Общностно право

11. Първата Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ 1989 г., L 40, стр. 1) според нейното първо съображение, е създадена, за да сближи националните законодателства в областта на марките и да премахне различията, които биха могли да попречат на свободното движение на стоки и свободното предлагане на услуги и да накърни условията за конкуренция в общия пазар.

12. Въпреки това, както е видно от третото съображение от Директива 89/104, последната не цели пълно съгласуване на законодателствата на държавите-членки в областта на марките.

13. Член 5, параграфи 1, 2, 3 и 5 от Директива 89/104, която посочва определяне на обхвата на защитата, която дава правото на марките гласи:

„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава-членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата-членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.

3. По параграфи 1 и 2, *inter alia*, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;
(...)

5. Параграфи 1 - 4 не засягат разпоредбите във всяка държава-членка, отнасящи се до защитата срещу използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги, когато използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.”

14. Член 6 на директива 89/104, назован „Ограничаване на действието на марката”, предвижда в своя параграф 1:

1. Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:

а) собственото си име или адрес;

(...)

при условие че то ги използва в съответствие с честната производствена или търговска практика.”

Национално право

Право на марките

15. Съгласно член 3, алинея 1 от Tavaramerkkilaki (Закон относно марките) (7/1964), от 10 януари 1964 г.:

„Всяко лице може да използва в рамките на своята търговска дейност името си, адреса или търговското име като търговския символ за своите продукти, освен ако използването на този символ може да създаде объркване с друга защитена марка на трето лице или с име, адрес или търговско име законно използвано от трето лице в неговата търговска дейност.”

16. Член 4, алинея 1 от Tavaramerkkilaki гласи:

„Правото, предвидено в членове 1-3 от настоящия закон, да се използва един разграничителен знак върху стоки, включва и това, че всяко лице, различно от собственика на знака, не би могло в търговията да използва като знак за стоките си знаци, които могат да създадат заблуда или върху стоки и техния амбалаж или при реклама и работни документи или по какъвто и да е друг начин, включително устно използване. (...)”

17. Член 6, алинея 1 от Tavaramerkkilaki гласи:

„Знаците, които биха могли да създават заблуждение по смисъла на настоящия закон са тези, които обозначават еднакви стоки или сходни такива.”

18. На основание член 7 от Tavaramerkkilaki, когато няколко лица се позовават на изключителното право да използват върху своите стоки знаци, които могат да бъдат объркани с предимство е този, който може да се позове на по-старо правно основание, доколкото исканото право не е загубено, например въз основа на пасивност на притежателя.

19. Съгласно член 14, алинея 1, точка 6 от Tavaramerkkilaki, не може да се регистрират марки, които могат да бъдат объркани с вече защитено търговско име, вторичен знак или марка на друг икономически оператор.

20. Препращащата юрисдикция изтъква, че националният законодател е счел, че Tavaramerkkilaki е съобразен със Споразумението ТРИПС и не би следвало да се правят в него никакви изменения. По същия начин националният законодател е преценил, че условията на Tavaramerkkilaki относно риска за объркване на марките за еднотипни стоки или сходни такива са съвместими с Директива 89/104 и следователно трябва да останат непроменени.

Право относно търговските имена

21. На основание член 2, параграф 1 от Toiminimilaki (Закон относно търговските имена) (128/1979) от 2 февруари 1979 г. изключителното право за използване на търговско име се получава чрез регистрация на това име или чрез постоянното му използване.

22. Член 2, параграф 3 от Toiminimilaki гласи:

„Счита се, че едно търговско име се е установило благодарение на използването му, ако се познава в голяма степен в посочените среди, където действа икономическият оператор.”

23. Препращащата юрисдикция отбелязва, че в своето решение тълкува член 8 от Парижката конвенция в смисъл, че защитава не само регистрираните търговски имена или тези които са се установили благодарение на използването си във Финландия, а и чуждите търговски имена, регистрирани в друга държава, която се е присъединила към въпросната конвенция, а също така знаците, които се отнасят към това търговско име. Според тази съдебна практика защитаването на подобни чужди търговски имена въпреки това трябва да се подчинява на условието, че „очевидното” търговско име е познато поне в известна степен на засегнатите професионални среди във Финландия.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

24. Anheuser-Busch е притежателя във Финландия на марките Budweiser, Bud, Bud Light и Budweiser King of Beers, регистрирани между 5 юни 1985 г. и 5 август 1992 г. Първото заявление за регистрация на тези марки, а именно Budweiser, е с дата 24 октомври 1980 г.

25. На 1 февруари 1967 г. Budvar записва своето търговско име в чешкия търговски регистър. Тази регистрация е направена на чешки език („Budějovický Budvar, národní podnik“), английски („Budweiser Budvar, National Corporation“) и на френски („Budweiser Budvar, Entreprise nationale“). Budvar е притежател във Финландия на марките Budvar и Budweiser Budvar, които се отнасят до бирите, регистрирани съответно на 21 май 1962 г. и 13 ноември 1972 г., но финландските съдилища обявяват, че е лишена от това право поради не използване.

26. С иск, заведен на 11 октомври 1996 г. пред Helsingin käräjäoikeus (Окръжен съд на Хелзинки, Финландия), Anheuser-Busch е поискал да се забрани на Budvar да поддържа или подновява използването в Финландия на марките Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud и Budweiser Budbrau като знаци при пускането в търговската мрежа и продажбата на бира, произвеждана от Budvar. Anheuser-Busch също така е поискал премахването на всички наименования, които противоречат на тази забрана и осъждането на Budvar да заплати щетите, причинени от нарушаването на тази забрана в областта на марките.

27. В това отношение, Anheuser-Busch е изтъкнал, че знаците, използвани от Budvar могат да бъдат объркани по смисъла на tavaramerkkilaki със собствените му марки, тъй като упоменатите знаци и марки обозначават идентични или сходни продукти.

28. В рамките на същото дело, Anheuser-Busch е поискал да се забрани на Budvar да се използва във Финландия, под страх от глоба на основание toiminimilaki, търговските имена „Budějovický Budvar, národní podnik“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser Budvar, national enterprise“, „Budweiser Budvar, Entreprise nationale“ и „Budweiser Budvar, National Corporation“ с мотива, че те могат да бъдат объркани със собствените му марки.

29. Budvar изтъква в своя защита, че знаците, използвани във Финландия за пускането в търговската мрежа на бирата ѝ не могат да бъдат объркани с марките на Anheuser-Busch. Budvar поддържа мнението, че що се отнася до знака „Budweiser Budvar“, регистрирането на това име, както на чешки така и на английски и френски му дава на основание член 8 от Парижката конвенция, право във Финландия появило се по-рано във Финландия от предоставеното от Anheuser-Busch и следователно това право се защитава на основание тази разпоредба.

30. С Решението си от 1 октомври 1998 г. Helsingin käräjäoikeus обявява, че етикетите на бутилките за бира, използвани от Budvar във Финландия и по-специално знака „Budějovický Budvar“, който фигурира на тях, са толкова различни от марките и етикетите на Anheuser-Busch, че въпросните продукти не могат да бъдат объркани.

31. Решено е също така, че „Brewed and bottled by the Brewery Budweiser Budvar National Enterprise“, отбелязан на етикетите под въпросния знак и с много по-малки букви от последния не се използва като марка, а обозначава единствено търговското име на пивоварната. В това отношение се счита, че Budvar има

право да използва този знак след като става дума за английската версия на търговското си име, регистрирано като такова, което е съгласно показанията на свидетели и поне в известна степен познато в заинтересованите професионални среди по време на регистрирането на марките на Anheuser-Busch, така че той се ползва във Финландия от защитата на основание член 8 от Парижката конвенция.

32. При обжалването Helsingin hovioikeus (Апелативен съд на Хелзинки, Финландия) в Решението си от 27 юни 2000 г., решава, че изложенията на въпросните свидетели не са достатъчни, за да докажат, че английският вариант на търговското име на Budvar е познат поне от части в заинтересованите професионални среди на Финландия преди регистрирането на марките Anheuser-Busch. Следователно той отменя решението на Helsingin käräjäoikeus в частта, в която заявява, че английският вариант на търговското име на Budvar може да се ползва във Финландия от защитата на член 8 от Парижката конвенция.

33. Както Anheuser-Busch, така и Budvar в последствие обжалват пред Korkein oikeus (Върховен съд) решението на Helsingin hovioikeus, като се основават на доводите, вече приведени пред първата инстанция и пред апелативния съд.

34. В решението за препращане Korkein oikeus отбелязва, че от точка 35 от Решение от 14 декември 2000 г., Diog и други (C-300/98 и C-392/98, Recueil стр. I-11307) е видно, че Съдът е компетентен да тълкува разпоредба от Споразумението ТРИПС, когато тя може да се прилага, както за ситуации в обхвата на националното право, така и при съотносими към правото на Общността, както е в случая с марките.

35. Препращащата юрисдикция добавя, че в точки 47 - 49 от решението, Съдът отсъжда, че в областите, в които Споразумението ТРИПС се прилага, ситуацията, която се регулира от правото на Общността, вече е регламентирана, но не е такъв случаят с област, в която Общността още не е създала разпоредби и която следователно се отнася до компетентността на държавите-членки.

36. Според Korkein oikeus разпоредбите на Споразумението ТРИПС относно марките се отнасят до област, в която Общността вече е създала разпоредби и следователно попадат в сферата на правото на Общността. За сметка на това, Общността досега не е приела разпоредби в областта на търговските имена.

37. Що се отнася до временното прилагане на Споразумението ТРИПС по главното производство препращащата юрисдикция се позовава на точки 49 и 50 от Решение от 13 септември 2001 г., Schieving-Nijstad и други (C-89/99, Recueil стр. I-5851), а също така и на Споразумението ТРИПС, която на основание своя член 70, параграф 1 се прилага, както за нарушение на правото на интелектуална собственост, което се простира отвъд датата, на която разпоредбите на Споразумението ТРИПС са станали приложими по отношение на Общността и на държавите-членки.

38. Препращащата юрисдикция отбелязва също така, че член 70, параграф 2 от Споразумение ТРИПС предвижда, че при липса на противоположна разпоредба

на упоменатото споразумение последното създава задължение за всички съществуващи обекти към датата на влизането си в сила за въпросния член и са защитени в този член към тази дата или ще бъдат съобразени по-късно, за да могат да отговарят на критериите за защита, определени в това споразумение.

39. При тези обстоятелства, *Korkein oikeus* решава да спре производството и да отпрати до Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Когато има конфликт между марка и знак обвинени, че накърняват последната и когато упоменатият конфликт е станал преди влизането в сила на Споразумението ТРИПС, трябвали да се прилагат разпоредбите на последното с цел да се определи кое от тези две права има по-старо правно основание, ако е отбелязано, че въпросното накърняване на марката е продължило след датата, на която Споразумението ТРИПС е станало приложимо в Общността и в държавите-членки?

2) В случай на положителен отговор по първия въпрос:

а) търговското име на едно дружество може ли също така да се счита за знак относно продуктите или услугите по смисъла на член 16, параграф 1, първо изречение от Споразумение ТРИПС?

б) в случай на положителен отговор по буква а) от втория въпрос:

при какви условия търговското име може да се счита за знак за продуктите или услугите по смисъла на член 16, параграф 1, първо изречение от Споразумение ТРИПС?

3) В случай на положителен отговор на буква а) от първия въпрос:

а) как трябва да се тълкува позоваването на предходни съществуващи права, което е видно от текста на член 16, параграф 1, трето изречение от Споразумението ТРИПС? Може ли да се счита, че правото относно търговско име е също така предходно по смисъла на член 16, параграф 1, изречение трето?

б) в случай на положителен отговор на буква а), как следва да се тълкува цитираното по-горе позоваване на съществуващо предходно право, предвидено на основание член 16, параграф 1, трето изречение от Споразумението ТРИПС, пред търговско име, което не е нито регистрирано, нито се е установило в следствие на употребата си в страната, където марката е регистрирана и защитата ѝ по отношение на търговското име е поискана, като се вземе предвид фактът, че съществува на основание член 8 от Парижката конвенция, задължение за защита на търговското име, независимо от регистрирането на последното и според Постоянния апелативен орган на СТО, позоваването на член 2, параграф 1 от Споразумението ТРИПС, направено в член 8 от Парижката конвенция, означава, че членовете на СТО са съгласно прилагането на упоменатото споразумение, задължени да защитават търговското име на основание последната разпоредба? В такъв случай, когато трябва да се прецени дали едно търговско име има предходно юридическо основание по отношение

на една марка, съгласно член 16, параграф 1, трето изречение от Споразумението ТРИПС, то може ли да се счита за решаващо:

- i) факта, че в държавата, в която марката е регистрирана и защитата ѝ е поискана, търговското име е поне в известна степен известно на заинтересованите професионални среди от въпросната държава, преди датата, на която е поискана регистрацията на марката;
- ii) или факта, че в търговските отношения въпросната държава, в която марката е регистрирана и защитата ѝ е поискана, търговското име е използвано преди датата, на която е поискано регистриране на марката в съответната страна;
- iii) или кой друг фактор може да определи дали търговското име трябва да се счита като съществуващо предходно право по смисъла на член 16, параграф 1, трето изречение от Споразумението ТРИПС?”

По преюдициалните въпроси

По допустимостта на преюдициалното запитване

40. Според Anheuser-Busch, искането за преюдициално запитване е недопустимо в своята цялост, тъй като по време на главното производство става ясно, че Споразумението ТРИПС не се прилага нито временно, нито самостоятелно. Съответно Съдът не е компетентен да тълкува разпоредбите на упоменатото споразумение.

41. От практиката на Съда е видно, че последният е компетентен да тълкува дадена разпоредба на Споразумението ТРИПС с цел да отговори на изискванията на съдилищата в държавите-членки, когато те следва да прилагат своите национални разпоредби с цел да внесат ред в мерките за защита на правата, които произтичат от дадена правна норма на Общността, която попада в обхвата на упоменатото споразумение (вж., в този смисъл, Решение Diog и други, цитирано по-горе, точки 35 и 40 и цитираната съдебна практика).

42. От тук нататък след като Общността е част от Споразумението ТРИПС, тя следва да тълкува своето законодателство относно марките, доколкото е възможно в светлината на текста и целите на това споразумение (вж., в това отношение ситуацията с обхвата на Споразумението ТРИПС и Директива 89/104, Решението от 24 юни 2004, Heidelbergер Ваукеми, С-49/02, точка 20).

43. Съдът следователно е компетентен да тълкува член 16, параграф 1 от Споразумението ТРИПС, разпоредба, която е засегната във втори и трети преюдициален въпрос.

44. Дали Споразумението ТРИПС, и най-вече неговият член 16, е приложим в спора по главното производство зависи от тълкуването, което ще бъде дадено на тази разпоредба, по-точно по същността на втори и трети преюдициални въпрос. От тук следва, че въпросът за самостоятелното прилагане на Споразумението ТРИПС се смесва с двата последни преюдициални въпроса и ще бъде разрешен в рамките на отговора, който ще бъде даден на тези въпроси.

45. Въпросът за временното прилагане е обект на първия преюдициален въпрос.

46. При тези обстоятелства, молбата за преюдициално запитване трябва да се смята за допустима.

По първия въпрос

47. С първия си въпрос, препращащата юрисдикция пита дали Споразумението ТРИПС се прилага в случай на конфликт между марка и знак, който би я накърнил, когато този конфликт е започнал преди датата на прилагане на Споразумение ТРИПС, но е продължил след тази дата.

48. В точки 49 и 50 от Решение Schieving-Nijstad и други, цитирано по-горе, Съдът вече е решил, че ако позоваването на непознаване на една марка е започнало преди датата на Споразумението ТРИПС по отношение на Общността и държавите-членки - а именно 1 януари 1996 г. - това не означава непременно, че подобни действия са „извършени” по смисъла на член 70, параграф 1 от Споразумението ТРИПС преди тази дата. Той уточнява, че ако действията по нарушение на които третото лице се позовава, са продължили до датата, когато съдът е започнал да заседава или по делото довело до упоменатото решение, след датата на прилагане на Споразумението ТРИПС, въпросната разпоредба от упоменатия договор е временно приложима, за да се реши спора по главното производство.

49. Член 70, параграф 1 от Споразумение ТРИПС има единствено за последствие факта, че въпросното споразумение не създава задължения за „действия, които са извършени” преди датата, на която влиза в сила, но не изключва тези задължения по отношение на ситуации, които продължават преди тази дата. Обратно на това, член 70, параграф 2 от упоменатото споразумение уточнява, че задълженията, които произтичат от това споразумение, се създават за всичко, което „се отнася за съществуващи обекти (...) които са защитени” към датата на влизане в сила за някой член от Световната търговска организация (по-надолу „СТО”), така че всеки член трябва считано от тази дата да изпълнява всички задължения по Споразумението ТРИПС относно съществуващите обекти (вж. също така в този смисъл, доклада на апелативния орган на СТО, издаден на 18 септември 2000 г., Канада - Продължителност на защитата, която се получава от лиценз (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, точки 69, 70 и 71).

50. Член 70, параграф 4 от Споразумението ТРИПС посочва действията до специфични обекти, които включват защитени обекти и могат да накърнят едно право в светлината на законодателството в съответствие с упоменатото споразумение и са започнали или за тях са направени значителни инвестиции преди датата на влизане в сила на споразумението СТО. В подобна ситуация упоменатата разпоредба разрешава да се предвидят от държавите-членки ограничения на корективните мерки, които може да поиска притежателя на правото по отношение на продължителността на тези действия след датата на влизане в сила на упоменатото споразумение за въпросната държава-членка на СТО.

51. В настоящия случай от решението за препращане е видно, че действията, извършени от Budvar във Финландия, са започнали преди датата на прилагане на Споразумението ТРИПС, но са продължили след тази дата. От друга страна, е безспорно, че процедурата по констатирането на нарушението се отнася до защитени знаци като марки във Финландия към датата на влизане в сила на Споразумението ТРИПС, а именно що се отнася до упоменатата държава-членка - 1 януари 1996 г., и тази процедура е започнала на 11 октомври 1996 г., тоест след тази дата.

52. От казаното по-горе е видно, че в съответствие с параграфи 1 и 2 от член 70 от Споразумението ТРИПС, упоменатото споразумение се прилага при подобна ситуация.

53. Следователно трябва да се отговори на първия въпрос, че Споразумението ТРИПС се прилага в случай на конфликт между марка и знак, който би могъл да засегне последната, когато упоменатият конфликт е започнал преди датата на влизане в сила на Споразумението ТРИПС, но е продължило след тази дата.

По втория и третия въпрос

Предварителни бележки

54. Съдът вече е заявявал като се вземе предвид тяхното естество, че разпоредбите от Споразумение ТРИПС са лишени от пряко действие. Тези разпоредби по принцип не фигурират в нормите, които Съдът трябва да контролира, когато бъдат предвидени от институциите на Общността на основание член 230 ЕО, 1 алинея и също така не са от естество да създават за частни лица права, на които последните да се позовават директно пред Съда на основание правото на Общността (вж., в този смисъл, цитираното по-горе Решение Diog и други, точки 42 - 45).

55. От съдебната практика на Съда обаче става ясно, че националните съдилища следва на основание правото на Общността, когато са сезирани, за да приложат национални правни норми с цел въвеждане на ред в сферата на защита на правата съгласно обхвата на Споразумение ТРИПС и които Общността вече е регламентирала, както е в случая с търговските марки, да направят всичко възможно да се съобразят с текста и с целите на разпоредбите от Споразумение ТРИПС, за което става въпрос (вж., в този смисъл, *inter alia*, цитираното по-горе Решение Diog и други, точки 42 - 47).

56. Трябва от друга страна да се припомни, че съгласно тази съдебна практика, компетентните органи, които следва да прилагат и тълкуват националното право в подобни случаи трябва също така да го извършат, доколкото е възможно в светлината на текста и целите на Директива 89/104, за да постигнат резултата, посочен от последната и за да се съобразят с член 249 ЕО, 3 алинея (вж., *inter alia*, Решение от 12 февруари 2004 г., Henkel, C-218/01, точка 60 и цитираната съдебна практика).

57. Следователно в случая приложимите разпоредби от националното право относно марките, трябва да се прилагат и тълкуват, доколкото е възможно в светлината на текста и целите на упоменатите разпоредби, както на Директива 89/104, така и на Споразумение ТРИПС.

По втория въпрос

58. С втория си въпрос, препращащия съд пита дали и при какви условия едно търговско име може да представлява знак по смисъла на член 16, параграф 1, 1 изречение от Споразумение ТРИПС, така че съгласно тази разпоредба притежателят на марката да има изключителното право да възпрепятства употребата ѝ от трето лице, когато това става без негово съгласие.

59. На първо място що се отнася до Директива 89/104, от практиката на Съда относно понятието употреба от трето лице, предвидена в член 5, параграф 1 от тази директива е видно, че изключителното право, съгласно което една марка е дадена с цел да позволи на притежателя и да защитава специфичните си интереси в качеството си на притежател на марката, а именно да може последната да изпълни функциите си и оттук нататък осъществяването на това право да бъде запазено в случаите, когато използването от трето лице накърнява или може да накърни функциите на марката и особено основната ѝ функция, която е да гарантира на потребителите произхода на продукта (вж. Решение от 12 ноември 2002 г., Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil стр. I-10273, точки 51 и 54).

60. Такъв е случая, когато използването на знак от страна на трето лице може да доведе до заключението, че съществува материална връзка в търговията между продуктите на трето лице и предприятието, което произвежда упоменатите продукти. В това отношение следва да се провери дали посочените потребители включително тези, на които продуктите са им представени след като последните са напуснали търговския обект на третото лице биха могли да тълкуват знака така както е използван от третото лице, като посочващ или намекващ за предприятието, откъдето произлизат продуктите на третото лице (вж., в този смисъл, цитираното по-горе Решение Arsenal Football Club, точки 56 и 57).

61. Препращащия съд следва да направи тази проверка в светлината на конкретните обстоятелства по употребата на знака, за който се води делото от страна на третото лице, а именно в случая етикетирването, използвано от Budvar във Финландия.

62. Препращащия съд също така трябва да потвърди дали в случая става дума в „търговията, където става употребата” и дали тя е направена „за продукти” по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 (вж., *inter alia*, Решение Arsenal Football Club, цитирано по-горе, точки 40 и 41).

63. Ако тези условия са налице, следва че препращащия съд в случай на идентифициране на знака и марката, а също така и на продуктите и услугите, че защитата, давана от член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 е абсолютна, когато в хипотезата, посочена в упоменатия член 5, параграф 1,

буква б) защитата на притежателя изисква, *inter alia*, доказателство за съществуване в общественото съзнание на риск от заблуда относно самоличността или за наличие на сходство между знаците, марките, продуктите или назованите услуги (вж., в този смисъл, Решение от 9 януари 2003 г., Davidoff, C-292/00, Recueil стр. I-389, точка 28, и Решение от 20 март 2003 г., LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil стр. I-2799, точки 48 и 49).

64. Въпреки това, ако стане ясно от проверките, които трябва да бъдат направени от препращащия съд, посочени в точка 60 от настоящото решение, че използването на въпросния знак по главното производство е направен с цели, различни от тези да се разпознае въпросния продукт - включително като търговско и социално наименование, съгласно член 5, параграф 5, от Директива 89/104, следва да се направи позоваване на законодателството на въпросната държава-членка, за да се определи обхвата и съдържанието на дадената защита на притежателя на марката, който претендира, че е ошетен от използването на този знак като търговско име или като социално наименование (вж. Решение от 21 ноември 2002 г., Robelco, C-23/01, Recueil стр. I-10913, точки 31 и 34).

65. На второ място, що се отнася до Споразумение ТРИПС, трябва да се припомни, че първата цел на това споразумение е да усили и хармонизира защитата на интелектуалната собственост в световен мащаб (вж. Решение Schieving-Nijstad и други, цитирано по-горе, точки 36 и цитираната съдебна практика).

66. Съгласно преамбюла, Споразумение ТРИПС има за цел „да намали нарушенията и пречките пред световната търговия”, като „вземе под внимание необходимостта да се създаде ефикасна и достатъчна защита на правата на интелектуална собственост”, като предприеме „мерки и процедури с цел спазване правата на интелектуална собственост и то по начин, по който тези мерки да не станат сами по себе си пречка пред законната търговия”.

67. Член 16 от Споразумение ТРИПС дава на притежателя на регистрирана марка минимално ниво на изключителни права, договорено в международен план, което всички членове на СТО следва да гарантират съгласно националните си законодателства. Тези изключителни права защитават притежателя срещу посегателства, които трети неоторизирани лица могат да нанесат на регистрираната марка (вж., също така доклада на апелативния орган на СТО, представен на 2 януари 2002 г., САЩ - раздел 211 от общия закон от 1998 г. относно отпускане на кредити (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, точка 186).

68. Член 15 от Споразумение ТРИПС предвижда, *inter alia*, че всеки знак или комбинация от знаци, който способства за разграничаване на продуктите и услугите на едно предприятие от тези на други предприятия може да стане фабрична или търговска марка.

69. Така тази разпоредба от Споразумение ТРИПС установява точно както и член 2 от Директива 89/104 гаранция за произход, което е основната функция на марката (вж. в този смисъл, що се отнася до тази директива, Решение Arsenal Football Club, цитирано по-горе, точка 49).

70. От тези елементи на тълкуването произтича, че в рамките на възможното, съответните разпоредби от националното право на марките в светлината на текста и целите на посочените разпоредби от правото на Общността, включително и на Директива 89/104, не се поставят под съмнение от тълкуването на текста и съдържанието на разпоредбите на Споразумение ТРИПС (вж. точка 57 от настоящото решение).

71. Приложимите разпоредби от националното право относно марките следователно трябва да се тълкуват и прилагат в смисъл, че упражняването на изключителното право дадено на притежателя на марката да се противопоставя на използването на знака, който тази марка представлява или на сходен знак, трябва да се запази за случаите, когато използването на знака от трето лице накърнява или може да накърни функциите на марката и най-вече основната ѝ функция, която е да гарантира на потребителите произхода на продукта.

72. Подобно тълкувание се утвърждава и от общата цел на Споразумение ТРИПС, посочена в точка 66 от настоящото решение, която е да се осигури равновесие между целта да се намалят нарушенията и пречките що се отнася до международната търговия и да се поощрява ефикасната защита на правата на интелектуална собственост, така че мерките и процедурите посочени за осигуряване спазването на правата на интелектуална собственост да не станат сами по себе си пречки пред законната търговия (вж., в този смисъл, Решение Schieving-Nijstad и други, цитирано по-горе, точка 38). Това разграничение изглежда също така, че изхожда от целта на член 16 от Споразумение ТРИПС, припомнена в точка 67 от цитираното по-горе решение, която е да се осигури минимални ниво на изключителни права в международен план.

73. Още повече при условията, предвидени в член 16 от Споразумение ТРИПС, според които, във френския, английския и немския превод като се позовава на това, което трябва да бъде „по време на търговските операции” („in the course of trade”, „en el curso de operaciones comerciales”) и „за продуктите” („for goods”, „para bienes”) изглежда отговарят на тази, която е дадена в член 5, параграф 1 от Директива 89/104, която уточнява, че използването трябва да става „о време на търговията” (в двата превода английски и немски, респективно „in the course of trade” и „en el tráfico económico”) и „за продуктите” (в упоменатите преводи респективно „in relation to goods” и „para productos”).

74. Трябва да се добави, че както произтича от прегледа, които трябва да направи преpraщания съд, в случая притежателя на марката може да предявява изключителните си права, посочени в член 16, параграф 1 от Споразумение ТРИПС за да попречи на използването от страна на трети лица, упоменатото споразумение съдържа и друга разпоредба, която може да се приложи за разрешаване на делото по основния спор.

75. Трябва да се припомни в това отношение, че е задължение на Съда да предостави на националния съд всички данни за тълкувание, които произтичат от правото на Общността, които могат да бъдат полезни за разрешаване на делото, с което е сезирана като е без значение дали се позовава или не пряко на

тези въпроси (вж. Решение от 7 септември 2004 г., Trojani, C-456/02, точка 38 и цитираното законодателство).

76. В рамките на настоящото дело трябва по-специално да се разгледа възможното отражение на член 17 от Споразумение ТРИПС, което позволява на членовете на СТО да предвиждат ограничени изключения от правата, дадени от една марка, например що се отнася до лоялното използване на описателни термини при условие, че тези изключения взимат под внимание законните интереси на притежателя на марката и на трети лица. Това изключение би могло да покрива добросъвестното използване на знака от трети лица, по специално за отбелязване на своето име и адрес.

77. Но що се отнася до Общността такова изключение, предвидено в член 6, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, която позволява на трети лица да използват знака, за да оказват своите имена и адреси, стига това използване да се придържа до честните практики в индустриалната и търговска област.

78. Но Съветът на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности, са направили съвместна декларация, вписана в протокола на Съвета при приемане от Директива 89/104, според която тази разпоредба покрива единствено имената на физическите лица.

79. Въпреки това, тълкуването, дадено в подобна декларация не може да бъде взето под внимание, когато неговото съдържание не оставя следа в текста на въпросната разпоредба и следователно няма юридическа сила. Съветът и Комисията, *inter alia*, са признали изрично това ограничение в преамбюла на своята декларация, според който „1) декларациите на Съвета и Комисията, чийто текст фигурира по-долу не са част от законодателния текст и не предопределят тълкуването на последния от Съда на Европейските общности” (вж., Решение Heidelberg Bauchemie, цитирано по-горе, точка 17 и цитираната съдебна практика).

80. Но, значителното ограничение на понятието „име” такава каквато произтича от декларацията, отбелязана в точка 78 от настоящото решение не намира никакво изражение в съдържанието на член 6, параграф 1, буква а) от Директива 89/104. От тук нататък следва, че тази декларация няма юридическа стойност.

81. Изключението, предвидено в член 6, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 може по принцип да служи за опора на трето лице с цел да му разреши да използва знак идентичен или сходен на дадена марка, за да обозначи своето търговско име, въпреки че става дума за използване, което се отнася до обхвата на член 5, параграф 1 от упоменатата директива, което притежателят на марката би могъл по принцип да забрани на основание изключителните права, които му дава тази разпоредба.

82. Упоменатото изложение би трябвало да се подчинява на честните практики в индустриалната и търговска област, единствен критерий за преценка, отбелязан в член 6, параграф 1 от Директива 89/104. Условието за „честно използване” представлява израз на задължение за лоялност спрямо законните

интереси на притежателя на марката (вж. Решение от 7 януари 2004 г., Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, точка 24 и цитираната съдебна практика). Следователно в случая става дума за същото условие, предвидено в член 17 от Споразумение ТРИПС.

83. В това отношение трябва да се отбележи, че спазването на упоменатото условие за честно използване трябва да се преценява като се види степента, в която от една страна, нетърговското използване от страна на третото лице, ще бъде разбрано от съответното общество или поне от значителна част от него като посочване на връзка между продуктите на третото лице и притежателя на марката или на лице, което има властта да използва марката и от друга страна, че третото лице би трябвало да осъзнава този факт. Още един фактор трябва да бъде взет под внимание, когато се преценява обстоятелството, че става дума за марка, която има известно реноме в държавата-членка, където е регистрирана и където е поискана защитата ѝ и от което третото лице би могло да извлече полза за пускане в търговската мрежа на своите продукти.

84. Безспорно е, че националният съд следва да извърши обща преценка на всички обстоятелства, сред които фигурира също така и етикетиранието на бутилката с цел да прецени по-специално дали производителят на напитката, който носи търговското име, може да бъде считан като практикуващ нелоялна конкуренция спрямо притежателя на марката (вж., в този смисъл, Решение Gerolsteiner Brunnen, цитирано по-горе, точки 25 и 26).

85. При тези условия следва да се отговори на втория въпрос, както следва:

- едно търговско име може да представлява знак по смисъла на член 16, параграф 1, 1 изречение от Споразумение ТРИПС. Тази разпоредба цели да даде на притежателя на марката изключителното право да възпрепятства трето лице, да я използва, ако упоменатото използване нарушение може да накърни функциите на марката и, *inter alia*, основната ѝ функция да гарантира на потребителите произхода на продукта;

- изключенията, предвидени в член 17 от Споразумение ТРИПС целят, *inter alia*, да позволят на трети лица да използват идентичен или сходен знак на някоя марка, за да обозначат търговското си име при условие все пак, че това използване се прави съгласно честните практики в индустриалната и търговската сфера.

По третия въпрос

86. С третия си въпрос, препращащия съд пита дали и при какво условие едно търговско име, което не е нито регистрирано, нито установено вследствие употреба в държава-членка, където марката е регистрирана и където защитата ѝ по отношение на въпросното търговско име е изисквана, може да се счита за предхождащо право, което съществува по смисъла на член 16, параграф 1, 3 изречение от Споразумение ТРИПС, по отношение, *inter alia*, на задълженията за защита на търговското име, които произтичат за тази държава-членка от член 8 от Парижката конвенция и член 2, параграф 1 от Споразумение ТРИПС.

87. Дали от проверките, които следва да направи препращащия съд съгласно принципите, изложени в точка 60 от настоящото решение в отговор на втория въпрос е видно, че използването на търговското име е в обхвата на член 16, параграф 1, 1 изречение от Споразумение ТРИПС, съгласно притежателя на марка има изключителното право да възпрепятства подобно използване при спазване на ограниченията, предвидени в член 17 от упоменатото споразумение.

88. Член 16, параграф 1, 3 изречение от Споразумение ТРИПС предвижда, че това изключително право не би могло да бъде противопоставяне на никое „съществуващо преди това право“.

89. Тази разпоредба би трябвало да се разбира в смисъл, че ако притежателят на едно търговско име разполага с право, което попада в обхвата на Споразумение ТРИПС, създадено преди това на марката, с която то влиза в конфликт и му позволява да използва идентичен или сходен знак с въпросната марка, подобно използване не може да бъде забранено на основание изключителното право, което дава марката на своя притежател съгласно член 16, параграф 1, изречение 1 от упоменатото споразумение.

90. Така разбира се упоменатата разпоредба, за да бъде приложена следва първо третото лице да може да се позовава на право, което влиза в обхвата на Споразумение ТРИПС.

91. В това отношение следва да се припомни, че търговското име представлява право, което се отнася до израза „интелектуална собственост“ по смисъла на член 1, параграф 2 от Споразумение ТРИПС. Освен това от член 2, параграф 1 е видно, че това споразумение за защита на търговските имена, което се препоръчва специално от член 8 от Парижката конвенция, е изрично включено в упоменатото споразумение. Следователно членовете на СТО са задължени да закрилят търговските имена на основание Споразумение ТРИПС (вж. също така доклада на апелативния орган на СТО, САЩ - раздел 211 от Общия закон от 1998 г. относно отпускане на кредити, цитирано по-горе, точки 326 - 341).

92. От тук следва, че въпросното търговско име въпреки, че представлява обект по смисъла на член 70, параграф 2 от Споразумението ТРИПС, така както е изложено в точка 49 от настоящото решение, следва да бъде защитавано на основание Споразумение ТРИПС.

93. От тук следва, че търговското име представлява право, включено в обхвата на Споразумение ТРИПС, така че това първото условие, установено в член 16, параграф 1, изречение 3 от Споразумение ТРИПС, е изпълнено.

94. Освен това, то трябва да бъде съществуващо право. Терминът „съществуващо“ означава, че това право трябва да се отнася до обхвата във времето на Споразумение ТРИПС и трябва да бъде защитено в момента, в който неговият притежател се позовава на него с цел да го противопостави на исканията на притежателя на марката, с която той е влязъл в конфликт.

95. От друга страна, трябва да се разбере дали въпросното търговско име, за което е ясно, че е нито регистрирано, нито установено в държавата-членка, където марката е регистрирана и където неговата защита като търговско име се изисква, отговаря на условията, отбелязани в предходната точка от настоящото решение.

96. В това отношение от член 8 от Парижката конвенция, следва разпоредбата, чието спазване се налага на основание Споразумение ТРИПС, така както е обяснено в точка 91 от настоящото решение, че защитата на търговското име трябва да се осигури, без да бъде подчинена на каквото и да е условие за регистрация.

97. Що се отнася до евентуалните условия относно минималното използване или минималното съзнаване на търговското име, на които според препращащият съд се подчинява съществуването му на базата на финландското право, трябва да се припомни по принцип, че нито член 16, параграф 1 от Споразумение ТРИПС, нито член 8 от Парижката конвенция се противопоставят на подобни условия.

98. Що се отнася накрая до понятието предимство на правото по смисъла на член 16, параграф 1, изречение 3 от Споразумение ТРИПС, то означава, че основата на въпросното право трябва да предхожда във времето получаването на марката, с която влиза в конфликт. Така както отбеляза генералния адвокат в точка 95 от своето становище става въпрос за израз на принципа първенство на предхождащата регистрация, която представлява една от основите на правото на марките и в по-общ план на правото на индустриална собственост.

99. В това отношение трябва да се добави, че този принцип на предимство се намира също така и в Директива 89/104, по-точно в член 4, параграф 2 и член 6, параграф 2.

100. Като се има предвид изложеното до тук, трябва да се отговори на третия въпрос дали едно търговско име, което не е нито регистрирано, нито установено, благодарение на употребата в държава-членка, където марката е регистрирана и където нейната закрила по отношение на търговското име, за което става въпрос е изисквана, може да бъде квалифицирана като предходно право, което съществува по смисъла на член 16, параграф 1, изречение 3 от Споразумение ТРИПС, ако притежателят на търговското име разполага с право от прилагането на Споразумение ТРИПС, създадено преди това на марката, с която това право влиза в конфликт и му позволява да използва знак идентичен или сходен с този на марката.

По съдебните разноски

101. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (разширен състав) реши:

1. Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумение ТРИПС), изложено в приложение 1 С към Споразумението за създаване на Световната търговска организация, одобрено от името на Европейската комисия, що се отнася до въпросите, които са в нейната компетентност чрез Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г., се прилага в случай на конфликти между марка и знак, който би могъл да я засегне, когато упоменатия конфликт възникне преди датата на прилагане на Споразумението ТРИПС, но е продължил след тази дата.

2. Едно търговско име може да представлява знак по смисъла на член 16, параграф 1, първо изречение от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумение ТРИПС). Тази разпоредба цели да даде на притежателя на една търговска марка, изключителното право да попречи на трето лице да я използва, ако въпросното използване ощетява или може да ошети функциите на търговската марка, по-специално основната ѝ функция - гарантирането пред потребителите на произхода на продукта.

Изключенията, предвидени в член 17 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумение ТРИПС) целят, *inter alia*, да позволят на трети лица да използват знак идентичен или сходен с една марка, за да посочат своето търговско име при условие, че това използване се съобразява с честните практики в индустриалната и търговската сфера.

3. Търговско име, което нито е регистрирано, нито е установено чрез употребата си в държавата-членка, където марката е регистрирана и защитата ѝ по отношение на въпросното търговско име се изисква, може да се определи като предхождащо съществуващо право по смисъла на член 16, параграф 1, трето изречение от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумение ТРИПС), ако притежателят на марката на търговското име разполага с право, включено в обхвата на упоменатото споразумение, създадено преди това за марката, с която това право влиза в конфликт и му позволява да използва знак, идентичен или сходен с тази търговска марка.

Подписи