YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

16 päivänä marraskuuta 2004 *

Asiassa C-245/02,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä,

jonka Suomen korkein oikeus on esittänyt 3.7.2002 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 5.7.2002,

saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Anheuser-Busch Inc.

vastaan

Budějovický Budvar, národní podnik,

* Oikeudenkäyntikieli: suomi.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann, C. W. A. Timmermans (esittelevä tuomari), A. Rosas ja R. Silva de Lapuerta sekä tuomarit C. Gulmann, R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues ja K. Schiemann,

julkisasiamies: A. Tizzano,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Múgica Arzamendi,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Anheuser-Busch Inc., edustajinaan asianajaja R. Hilli, Rechtsanwalt D. Ohlgart ja Rechtsanwalt B. Goebel,

— Budějovický Budvar, národní podnik, edustajinaan asianajajat P. Backström ja P. Eskola,

— Suomen hallitus, asiamiehenään T. Pynnä,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään E. Paasivirta ja R. Raith,

kuultuaan julkisasiamiehen 29.6.2004 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (jäljempänä TRIPS-sopimus), joka on 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1 ja 214) yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta hyväksytyn Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen (jäljempänä WTO-sopimus) liitteessä 1 C, 2 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan ja 70 artiklan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat panimo Anheuser-Busch Inc. (jäljempänä Anheuser-Busch), kotipaikka Saint Louis, Missouri (Yhdysvallat), ja panimo Budějovický Budvar, národní podnik (jäljempänä Budvar), kotipaikka Česke

Budějovicen kaupunki (Tšekin tasavalta), ja jossa on kyse niistä merkinnöistä, joita käyttäen viimeksi mainittu markkinoi oluttaan Suomessa ja joilla Anheuser-Buschin mukaan loukataan tavaramerkkejä Budweiser, Bud, Bud Light ja Budweiser King of Beers, joiden haltija Anheuser-Busch on tässä jäsenvaltiossa.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Kansainvälinen oikeus

3 Teollisoikeuden suojelemista koskevan 20 päivänä maaliskuuta 1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, jota on viimeksi muutettu Tukholmassa 14.7.1967 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarja, osa 828, nro 11847, s. 108; jäljempänä Pariisin yleissopimus), 8 artiklassa määrätään seuraavaa:

"Toiminimen tulee olla suojattu ilman hakemusta ja rekisteröintivelvollisuutta kaikissa liittomaissa, olipa se tehtaan tai kauppamerkin osana tai ei."

4 WTO:n perustamissopimus ja sen osana oleva TRIPS-sopimus tulivat voimaan 1.1.1995. TRIPS-sopimuksen 65 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenet eivät kuitenkaan olleet velvollisia soveltamaan tämän sopimuksen määräyksiä ennen yhden vuoden pituisen määräajan päättymistä eli ennen päivämäärää 1.1.1996 (jäljempänä soveltamispäivä).

5 TRIPS-sopimuksen 1 artiklan, jonka otsikkona on "Velvoitteiden luonne ja soveltamisala", 2 kohdassa määrätään seuraavaa:

"Tässä sopimuksessa käsitteellä 'teollis- ja tekijänoikeudet' tarkoitetaan kaiken tyyppisiä teollis- ja tekijänoikeuksia, joista on määräyksiä II osan 1–7 luvuissa."

6 Kyseisen sopimuksen 2 artiklassa, jonka otsikkona on "Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat yleissopimukset", määrätään seuraavaa:

"1. Tämän sopimuksen II, III ja IV osien osalta jäsenten tulee mukauttaa lainsäädäntönsä Pariisin yleissopimuksen (1967) 1–12 ja 19 artiklan mukaiseksi.

2. Mikään, mitä tämän sopimuksen I–IV osissa on määrätty, ei rajoita niitä velvoitteita, joita jäsenillä on toisiaan kohtaan Pariisin yleissopimuksen, Bernin yleissopimuksen, Rooman yleissopimuksen ja integroituihin piireihin liittyvästä henkisestä omaisuudesta tehdyn sopimuksen nojalla."

7 TRIPS-sopimuksen 15 artiklan — jonka otsikkona on "Suojan kohde" ja joka on kyseisen sopimuksen II osan 2 luvussa, jossa käsitellään tavaramerkkien saatavuutta, laajuutta ja käyttöä koskevia vaatimuksia — 1 kohdassa määrätään seuraavaa:

"Mikä tahansa merkki tai merkkien yhdistelmä, jolla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen yrityksen tavaroista tai palveluista, voi olla

tavaramerkki. Sellaiset merkit, erityisesti nimiä sisältävät sanat, kirjaimet, numerot, kuvailevat elementit ja värien yhdistelmät samoin kuin sellaisten merkkien yhdistelmät tulee voida rekisteröidä — —."

8 Kyseisen sopimuksen 16 artiklan, jonka otsikkona on "Myönnetyt oikeudet", 1 kohdassa määrätään seuraavaa:

"Rekisteröidyn tavaramerkin omistajalla tulee olla yksinoikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä kaupankäynnissä identtisiä tai samanlaisia merkkejä tavaroille tai palveluille, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia niiden kanssa, joiden osalta tavaramerkki on rekisteröity, milloin sellainen käyttö aiheuttaisi todennäköisesti sekaannusta. Sekaannus oletetaan todennäköiseksi, milloin identtisiä merkkejä käytetään identtisille tavaroille tai palveluille. Edellä tarkoitetut oikeudet eivät vaikuta olemassa oleviin aikaisempiin oikeuksiin, eivätkä vaikuta jäsenten mahdollisuuksiin saattaa oikeudet käytöstä riippuviksi."

9 TRIPS-sopimuksen 17 artiklassa, jonka otsikkona on "Poikkeukset", määrätään seuraavaa:

"Jäsenet voivat säätää rajoitetuista poikkeuksista tavaramerkkiin liittyviin oikeuksiin, kuten kuvailevien käsitteiden käyttö lojaalilla tavalla, edellyttäen, että sellaiset poikkeukset ottavat huomioon tavaramerkin omistajan ja kolmansien osapuolien oikeutetun edun."

10 Kyseisen sopimuksen 70 artiklassa, jonka otsikkona on "Olemassa olevan aineiston suoja", määrätään seuraavaa:

"1. Tästä sopimuksesta ei seuraa velvoitteita sellaisten toimien suhteen, joihin on ryhdytty ennen kyseessä olevan jäsenen osalta noudatettavaa sopimuksen soveltamispäivää.

2. Jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty, tästä sopimuksesta seuraavat velvollisuudet koskevat kaikkia suojan kohteita, jotka ovat olemassa kyseessä olevan jäsenen osalta noudatettavana sopimuksen soveltamispäivänä ja jotka ovat suojattuja tämän jäsenen alueella kyseisenä päivänä tai jotka täyttävät tai tulevat myöhemmin täyttämään tämän sopimuksen ehtojen mukaiset suojan saamisen perusteet. — —

— —

4. Sellaisten toimien osalta, jotka koskevat suojan kohdetta ilmentävää tiettyä esinettä ja joista tulee tämän sopimuksen kanssa yhdenmukaistetun lainsäädännön säännösten vastaisia ja joihin ryhdyttiin tai joihin liittyvä huomattava investointi toteutettiin ennen kuin kyseessä oleva jäsen hyväksyi WTO:n perustamissopimuksen, jäsenvaltio saa säätää rajoituksia oikeudenhaltijan oikeuskeinoihin sellaisten toimien jatkamisen suhteen tämän jäsenvaltion osalta sovellettavan sopimuksen soveltamispäivän jälkeen. Näissä tapauksissa jäsenen tulee kuitenkin säätää ainakin kohtuullisen korvauksen maksamisesta.

— —"

Yhteisön oikeus

11 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) ensimmäisen perustelukappaleen mukaan direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjä, jotta poistettaisiin niiden nykyisessä tavaramerkkilainsäädännössä olevat erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.

12 Kuten direktiivin 89/104 kolmannesta perustelukappaleesta ilmenee, tällä direktiivillä ei kuitenkaan pyritä lähentämään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjä täydellisesti.

13 Direktiivin 89/104 5 artiklan, jossa lähinnä määritetään tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien tuottaman suojan laajuus, 1, 2, 3 ja 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

— —.

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle."

14 Direktiivin 89/104 6 artiklan, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset", 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeään tai osoitettaan,

— —

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

Kansallinen oikeus

Tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö

15 Tavaramerkkilain (7/1964), joka on annettu 10.1.1964, 3 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

"Jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää sukunimeään, osoitettaan tai toiminimeään tavaroittensa tunnusmerkkinä, jollei sen käyttö ole omiaan aiheuttamaan

sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen, osoitteeseen tai toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyttää elinkeinotoiminnassaan."

16 Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

"Tämän lain 1–3 §:n mukainen oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. — —"

17 Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

"Tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja."

18 Tavaramerkkilain 7 §:ssä säädetään, että jos useat vaativat yksinoikeutta tavaran tunnusmerkkeihin, jotka ovat toisiinsa sekoitettavissa, on etusija sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen, mikäli oikeutta, johon on vedottu, ei ole menetetty esimerkiksi haltijan passiivisuuden takia.

19 Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen, toissijaiseen tunnukseen tai tavaramerkkiin.

20 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, että kansallinen lainsäätäjä on katsonut tavaramerkkilain olevan sopusoinnussa TRIPS-sopimuksen kanssa ja että kyseistä lakia ei näin ollen ollut tarpeen muuttaa tämän sopimuksen takia. Lisäksi kansallinen lainsäätäjä on katsonut, että tavaramerkkilain säännökset, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja varten olevien tavaramerkkien sekoitettavuutta, ovat sopusoinnussa direktiivin 89/104 kanssa, joten niitä ei ollut tarpeen muuttaa.

Toiminimiä koskeva lainsäädäntö

21 Toiminimilain (128/1979), joka on annettu 2.2.1979, 2 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus toiminimeen saadaan rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla toiminimi.

22 Toiminimilain 2 §:n 3 momentissa säädetään seuraavaa:

"Toiminimi katsotaan vakiintuneeksi, jos se on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu."

23 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, että sen oikeuskäytännössä Pariisin yleissopimuksen 8 artiklaa on tulkittu siten, että tämä artikla antaa suojaa

Suomessa rekisteröityjen tai Suomessa vakiinnutettujen toiminimien lisäksi sellaisille ulkomaisille toiminimille, jotka on rekisteröity jossakin muussa Pariisin yleissopimukseen liittyneessä valtiossa, samoin kuin tällaisiin toiminimiin sisältyville toissijaisille tunnuksille. Kyseisen oikeuskäytännön mukaan tällaisen ulkomaisen toiminimen suoja edellyttää kuitenkin, että kyseisen toiminimen iskuosa on Suomessa asianomaisissa elinkeinopiireissä ainakin jossain määrin tunnettu.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

24 Anheuser-Buch on Suomessa olutta varten 5.6.1985–5.8.1992 rekisteröityjen tavaramerkkien Budweiser, Bud, Bud Light ja Budweiser King of Beers haltija. Ensimmäinen näiden tavaramerkkien rekisteröintiä koskeva hakemus eli tavaramerkin Budweiser rekisteröintiä koskeva hakemus tehtiin 24.10.1980.

25 Budvar rekisteröi 1.2.1967 toiminimensä Tšekkoslovakian kaupparekisteriin. Toiminimi rekisteröitiin tšekinkielisenä (Budějovický Budvar, národní podnik), englanninkielisenä (Budweiser Budvar, National Corporation) ja ranskankielisenä (Budweiser Budvar, Entreprise nationale). Budvarilla oli lisäksi Suomessa olutta varten tavaramerkit Budvar, joka oli rekisteröity 21.5.1962, ja Budweiser Budvar, joka oli rekisteröity 13.11.1972, mutta suomalaiset tuomioistuimet olivat julistaneet nämä tavaramerkkioikeudet menetetyiksi sillä perusteella, ettei niitä ollut käytetty.

26 Helsingin käräjäoikeudessa 11.10.1996 vireille panemallaan kanteella Anheuser-Busch on vaatinut, että Budvaria kielletään Suomessa jatkamasta tai toistamasta tavaramerkkien Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud ja Budweiser Budbraü käyttöä valmistamansa oluen tunnuksena markkinoitaessa ja myytäessä tätä olutta. Lisäksi Anheuser-Busch on vaatinut, että kaikki tämän kiellon vastaiset tunnukset määrätään poistettaviksi ja että Budvar velvoitetaan maksamaan vahingonkorvausta Anheuser-Buschin tavaramerkkien loukkaamisesta.

27 Anheuser-Busch on esittänyt tältä osin, että Budvarin käyttämät tunnukset ovat tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla sekoitettavissa Anheuser-Buschin omiin tavaramerkkeihin, sillä Budvarin tunnukset ja Anheuser-Buschin tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja varten.

28 Samalla kanteellaan Anheuser-Busch on lisäksi vaatinut, että Budvaria kiellettäisiin toiminimilain nojalla sakon uhalla Suomessa käyttämästä toiminimiä "Budějovický Budvar, národní podnik", "Budweiser Budvar", "Budweiser Budvar, national enterprise", "Budweiser Budvar, Entreprise nationale" ja "Budweiser Budvar, National Corporation", koska nämä toiminimet ovat sekoitettavissa Anheuser-Buschin omien tavaramerkkien kanssa.

29 Budvar on puolustuksekseen esittänyt, että tunnukset, joita on Suomessa käytetty Budvarin oluen markkinoinnissa, eivät ole sekoitettavissa Anheuser-Buschin tavaramerkkeihin. Lisäksi Budvar on väittänyt, että siltä osin kuin kyse on tunnuksesta Budweiser Budvar, sen johdosta, että Budvarin toiminimi on rekisteröity sekä tšekinkielisenä että englannin- ja ranskankielisenä, Budvarilla on Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan nojalla Anheuser-Buschin tavaramerkkejä aikaisempi oikeus Suomessa ja että tämä oikeus saa näin ollen suojaa tämän artiklan nojalla.

30 Helsingin käräjäoikeus on 1.10.1998 antamassaan tuomiossa tullut siihen johtopäätökseen, että Budvarin Suomessa käyttämä olutpulloetiketti ja erityisesti siinä dominoivasti käytetty tunnus "Budějovický Budvar" poikkeavat niiden ulkoasua kokonaisuutena arvioiden Anheuser-Buschin tavaramerkeistä ja etiketeistä siinä määrin, etteivät kyseiset tavarat ole sekoitettavissa keskenään.

31 Helsingin käräjäoikeus on lisäksi todennut, että ilmaisua "BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE", joka mainitaan etiketissä kyseisen dominoivan tunnuksen alapuolella huomattavasti pienemmillä kirjaimilla kuin kyseinen dominoiva tunnus, ei ollut käytetty tavaramerkinomaisesti vaan pelkästään viittamaan panimon toiminimeen. Tältä osin Helsingin käräjäoikeus on katsonut, että Budvarilla on oikeus käyttää tätä tunnusta, koska se on Budvarin toiminimen englanninkielinen versio, joka oli sellaisenaan rekisteröity ja joka todistajien kertomusten perusteella on ollut Anheuser-Buschin tavaramerkkejä rekisteröitäessä alan ammattipiireissä ainakin jossain määrin tunnettu, joten se nauttii Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan mukaista suojaa myös Suomessa.

32 Asiaa muutoksenhaun johdosta käsitellessään Helsingin hovioikeus on 27.6.2000 antamassaan tuomiossa katsonut, että edellä mainitut todistajien kertomukset eivät riitä näytöksi siitä, että Budvarin toiminimen englanninkielinen versio olisi ollut Suomessa ennen Anheuser-Buschin tavaramerkkien rekisteröintiä ainakin jossain määrin tunnettu asianomaisissa elinkeinopiireissä. Helsingin hovioikeus ei näin ollen ole hyväksynyt Helsingin käräjäoikeuden tuomiota siltä osin kuin käräjäoikeus on katsonut Budvarin toiminimen englanninkielisen version saavan Suomessa suojaa Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan nojalla.

33 Sekä Anheuser-Busch että Budvar ovat tämän jälkeen valittaneet Helsingin hovioikeuden tuomiosta korkeimpaan oikeuteen ja esittäneet perusteluiksi lähinnä niitä argumentteja, joihin jo oli vedottu asiaa ensimmäisessä ja toisessa oikeusasteessa käsiteltäessä.

34 Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessään korkein oikeus toteaa, että yhdistetyissä asioissa C-300/98 ja C-392/98, Dior ym., 14.12.2000 annetun tuomion (Kok. 2000, s. I-11307) 35 kohdasta ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen tulkitsemaan TRIPS-sopimuksen määräystä, kun asianomaista määräystä voidaan soveltaa sekä kansallisen oikeuden että yhteisön oikeuden piiriin kuuluvissa tilanteissa, kuten tavaramerkkeihin liittyvissä tilanteissa.

35 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin lisää, että kyseisen tuomion 47–49 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että alalla, johon TRIPS-sopimusta sovelletaan, on kyse yhteisön oikeuden piiriin kuuluvasta tilanteesta silloin, kun kyse on alasta, jota koskevia säännöksiä yhteisö on jo antanut, mutta että tällaisesta tilanteesta ei ole kyse silloin, kun kyse on alasta, jota koskevia säännöksiä yhteisö ei vielä ole antanut ja joka siis kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

36 Korkeimman oikeuden mukaan TRIPS-sopimuksen tavaramerkkejä koskevien määräysten osalta kysymys on alasta, jota koskevia säännöksiä yhteisö on jo antanut ja joka siis kuuluu yhteisön oikeuden piiriin. Sen sijaan toiminimiä koskevia säännöksiä yhteisö ei toistaiseksi ole vielä antanut.

37 Siltä osin kuin kyse on TRIPS-sopimuksen ajallisesta sovellettavuudesta pääasiaan, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, että asiassa C-89/99, Schieving-Nijstad ym., 13.9.2001 annetun tuomion (Kok. 2001, s. I-5851) 49 ja 50 kohdasta ilmenee, että TRIPS-sopimus tulee sen 70 artiklan 1 kohdan mukaan sovellettavaksi, mikäli immateriaalioikeuksien loukkaaminen on jatkunut sen päivän jälkeen, jolloin TRIPS-sopimuksen määräykset ovat tulleet sovellettaviksi yhteisön ja jäsenvaltioiden osalta.

38 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa lisäksi, että TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty, tästä sopimuksesta seuraavat velvollisuudet koskevat kaikkia suojan kohteita, jotka ovat olemassa kyseessä olevan jäsenen osalta noudatettavana sopimuksen soveltamispäivänä ja jotka ovat suojattuja tämän jäsenen alueella kyseisenä päivänä tai jotka täyttävät tai tulevat myöhemmin täyttämään tämän sopimuksen ehtojen mukaiset suojan saamisen perusteet.

39 Näissä olosuhteissa korkein oikeus on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Jos tavaramerkin ja sitä loukkaavaksi väitetyn tunnuksen kollisio sijoittuu TRIPS-sopimuksen voimaantuloa edeltävään ajankohtaan, sovelletaanko TRIPS-sopimuksen määräyksiä kysymykseen siitä, kummalla oikeudella on aikaisempi oikeusperuste, kun tavaramerkin väitetyn loukkauksen esitetään jatkuneen sen päivän jälkeen, jolloin TRIPS-sopimus on tullut noudatettavaksi yhteisössä ja sen jäsenvaltiossa?

2) Jos vastaus kysymykseen 1 on myönteinen:

a) Voiko TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna tavaroiden tai palvelujen tunnuksena toimia myös yrityksen toiminimi?

b) Jos vastaus kysymykseen 2 a) on myönteinen:

Millä edellytyksillä toiminimi voidaan katsoa sanotuksi TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuksi tavaran tai palvelun tunnukseksi?

3) Jos vastaus kysymykseen 2 a) on myönteinen:

a) Miten on tulkittava TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä olevaa viittausta olemassa oleviin aikaisempiin oikeuksiin? Voidaanko sanottuna 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettuna olemassa olevana aikaisempana oikeutena pitää myös oikeutta toiminimeen?

b) Jos vastaus kysymykseen 3 a) on myönteinen, miten sanottua TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannen virkkeen viittausta olemassa olevaan aikaisempaan oikeuteen on tulkittava, kun kysymys on toiminimestä, jota ei ole rekisteröity eikä vakiinnutettu siinä valtiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa tavaramerkille haetaan suojaa kyseistä toiminimeä vastaan, ottaen huomioon Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan mukainen velvollisuus antaa toiminimelle suojaa rekisteröinnistä riippumatta sekä se seikka, että WTO:n pysyvä valituselin on katsonut TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisen viittauksen Pariisin yleissopimuksen 8 artiklaan merkitsevän sitä, että WTO:n jäsenillä on TRIPS-sopimuksen nojalla viimeksi mainitun artiklan mukainen velvollisuus suojata toiminimiä? Arvioitaessa mainitun kaltaisessa tapauksessa sitä, onko toiminimellä TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa

virkkeessä tarkoitettua tavaramerkkiä aikaisempi oikeusperuste, voidaanko siten ratkaisevana pitää,

i) onko toiminimi ollut asianomaisten elinkeinopiirien keskuudessa ainakin jossain määrin tunnettu siinä valtiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa sille haetaan suojaa, ennen sitä ajankohtaa, jona tavaramerkin rekisteröintiä on haettu kyseisessä valtiossa; tai

ii) onko toiminimeä käytetty siihen valtioon suuntautuvissa liiketoimissa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa sille haetaan suojaa, ennen sitä ajankohtaa, jona tavaramerkin rekisteröintiä on haettu kyseisessä valtiossa; tai

iii) mikä muu mahdollinen seikka ratkaisee sen, onko toiminimeä pidettävä mainittuna TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettuna olemassa olevana aikaisempana oikeutena?"

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottaminen

40 Anheuser-Buschin mukaan ennakkoratkaisupyyntö on kokonaisuudessaan jätettävä tutkimatta, koska TRIPS-sopimus ei ole sovellettavissa kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevaan asiaan ajallisesti eikä aineellisesti. Niinpä yhteisöjen tuomioistuin ei Anheuser-Buschin mukaan ole toimivaltainen tässä asiassa tulkitsemaan kyseisen sopimuksen asianomaisia määräyksiä.

41 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen tulkitsemaan TRIPS-sopimuksen jotain määräystä jäsenvaltioiden lainkäyttöviranomaisten tarpeiden vuoksi silloin, kun näiden viranomaisten on sovellettava niiden kansallisia oikeussääntöjä määrätäkseen toimia, joilla suojellaan oikeuksia, jotka perustuvat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan yhteisön lainsäädäntöön (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Dior ym., tuomion 35 ja 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

42 Koska yhteisö on TRIPS-sopimuksen sopimuspuoli, sen on nimittäin tulkittava tavaramerkkilainsäädäntöään mahdollisimman pitkälle tämän sopimuksen sanamuodon ja tarkoituksen valossa (ks. tilanteesta, joka kuuluu samalla sekä TRIPS-sopimuksen että direktiivin 89/104 soveltamisalaan, asia C-49/02, Heidelberger Bauchemie, tuomio 24.6.2004, Kok. 2004, s. I-6129, 20 kohta).

43 Yhteisöjen tuomioistuin on näin ollen toimivaltainen tulkitsemaan TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohtaa, jota toinen ja kolmas ennakkoratkaisukysymys koskevat.

44 Vastaus siihen, onko TRIPS-sopimuksella ja erityisesti sen 16 artiklalla merkitystä kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevan riidan ratkaisemisessa, riippuu siitä, kuinka tätä määräystä on tulkittava, mistä juuri on kyse toisessa ja kolmannessa ennakkoratkaisukysymyksessä. Tästä seuraa, että TRIPS-sopimuksen aineellista sovellettavuutta koskeva kysymys liittyy toiseen ja kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen ja että sitä käsitellään näihin kysymyksiin annettavan vastauksen yhteydessä.

45 Ajallista sovellettavuutta koskeva kysymys on sen sijaan ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen kohteena.

46 Ennakkoratkaisupyyntö on näin ollen otettava tutkittavaksi.

Ensimmäinen kysymys

47 Ensimmäisellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee, sovelletaanko TRIPS-sopimusta tavaramerkin ja sitä loukkaavaksi väitetyn tunnuksen kollisioon, kun kollisio on alkanut ennen TRIPS-sopimuksen soveltamispäivää mutta jatkunut kyseisen päivän jälkeen.

48 Edellä mainitussa asiassa Schieving-Nijstad ym. antamansa tuomion 49 ja 50 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, että vaikka tavaramerkin tapahtuneeksi väitetty loukkaaminen on alkanut ennen yhteisön ja jäsenvaltioiden osalta noudatettavaa TRIPS-sopimuksen soveltamispäivää — eli ennen päivämäärää 1.1.1996 —, tämä ei välttämättä merkitse sitä, että nämä tavaramerkkiä loukkaavat toimet olisi TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla suoritettu ennen kyseistä päivää. Yhteisöjen tuomioistuin täsmensi, että jos toimet, joista kolmansia arvostellaan, ovat jatkuneet aina siihen päivään saakka, jona tuomioistuin on tehnyt ratkaisunsa — eli asiassa, jossa kyseinen tuomio annettiin, TRIPS-sopimuksen soveltamispäivän jälkeisen ajanjakson aikana —, kyseisen sopimuksen asianomainen määräys on ajallisesti sovellettavissa pääasiassa kyseessä olevan riidan ratkaisemiseen.

49 TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 1 kohdan vaikutuksena on ainoastaan se, että tästä sopimuksesta ei seuraa velvoitteita sellaisten toimien suhteen, jotka suoritettiin ennen sopimuksen soveltamispäivää, mutta siinä ei suljeta pois näitä velvoitteita sellaisissa tilanteissa, jotka jatkuvat tämän päivämäärän jälkeen. Kyseisen sopimuksen 70 artiklan 2 kohdassa sen sijaan täsmennetään, että tästä sopimuksesta seuraavat velvoitteet koskevat "kaikkia suojan kohteita, jotka ovat olemassa — — ja jotka ovat suojattuja" Maailman kauppajärjestön (jäljempänä WTO) jäsenenä olevan valtion osalta noudatettavana sopimuksen soveltamispäivänä, joten tällaisen jäsenen

on tästä päivämäärästä lähtien täytettävä kaikki TRIPS-sopimukseen perustuvat velvoitteet näiden olemassa olevien suojan kohteiden osalta (ks. myös vastaavasti WTO:n valituselimen 18.9.2000 antama raportti Kanada — Patentin suoja-ajan kesto (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, 69, 70 ja 71 kohta).

50 TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 4 kohta sitä paitsi koskee toimia, jotka koskevat suojan kohdetta ilmentävää tiettyä esinettä ja joista tulee tämän sopimuksen kanssa yhdenmukaistetun lainsäädännön säännösten vastaisia ja joihin on ryhdytty tai joihin liittyvä huomattava investointi toteutettiin ennen kuin WTO:n perustamissopimus hyväksyttiin. Tällaisessa tilanteessa kyseisestä määräyksestä seuraa, että WTO:n jäsen saa säätää rajoituksia oikeudenhaltijan oikeuskeinoihin sellaisten toimien suhteen, joita jatketaan tämän WTO:n jäsenen osalta sovellettavan sopimuksen soveltamispäivän jälkeen.

51 Nyt esillä olevassa asiassa ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että Budvarin Suomessa toteuttamat toimet, joista sitä arvostellaan, ovat tosin alkaneet ennen TRIPS-sopimuksen soveltamispäivää mutta että ne ovat jatkuneet tämän päivän jälkeen. On lisäksi selvää, että tavaramerkin loukkaamista koskeva oikeudenkäynti koskee tunnuksia, jotka ovat olleet tavaramerkkeinä suojattuina Suomessa TRIPS-sopimuksen soveltamispäivänä, joka kyseisen jäsenvaltion osalta oli 1.1.1996, ja että tämä oikeudenkäynti pantiin vireille 11.10.1996 eli kyseisen päivämäärän jälkeen.

52 Edellä esitetystä seuraa, että TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan kyseinen sopimus soveltuu tällaiseen tilanteeseen.

53 Niinpä ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että TRIPS-sopimus soveltuu tavaramerkin ja sitä loukkaavaksi väitetyn tunnuksen kollisioon, kun kyseinen kollisio on alkanut ennen TRIPS-sopimuksen soveltamispäivää mutta jatkunut sen jälkeen.

Toinen ja kolmas kysymys

Alustavat huomautukset

54 Yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, että TRIPS-sopimuksen määräyksillä ei luonteensa ja rakenteensa vuoksi ole välitöntä oikeusvaikutusta. Nämä määräykset eivät lähtökohtaisesti kuulu niihin normeihin, joihin nähden yhteisöjen tuomioistuin valvoo EY 230 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla yhteisön toimielinten toimenpiteiden laillisuutta, eivätkä ne myöskään ole sellaisia, että yksityisillä olisi niiden perusteella oikeuksia, joihin nämä voisivat suoraan vedota tuomioistuimessa yhteisön oikeuden nojalla (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Dior ym., tuomion 42–45 kohta).

55 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin, että kun kansallisten tuomioistuinten on sovellettava kansallisia oikeussääntöjään määrätäkseen toimia, joilla suojataan oikeuksia, jotka kuuluvat tavaramerkkien kaltaiseen alaan, johon TRIPS-sopimusta sovelletaan ja jota koskevia säännöksiä yhteisö on jo antanut, kansallisten tuomioistuimien on yhteisön oikeuden nojalla sovellettava näitä kansallisia oikeussääntöjä TRIPS-sopimuksen asianomaisten määräysten sanamuotoa ja tarkoitusta mahdollisimman pitkälle noudattaen (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Dior ym., tuomion 42–47 kohta).

56 On lisäksi syytä palauttaa mieliin, että kyseisen oikeuskäytännön mukaan toimivaltaisten viranomaisten, joiden tehtävänä on soveltaa ja tulkita asianomaista kansallista oikeutta, on sovellettava ja tulkittava sitä mahdollisimman pitkälle direktiivin 89/104 sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta direktiivillä tavoiteltu tulos saavutettaisiin ja jotta näin ollen noudatettaisiin EY 249 artiklan kolmatta kohtaa (ks. asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1725, 60 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

57 Niinpä nyt esillä olevassa asiassa kansallisen tavaramerkkilainsäädännön asian kannalta merkityksellisiä säännöksiä on sovellettava ja tulkittava mahdollisimman pitkälle sekä direktiivin 89/104 asianomaisten säännösten että TRIPS-sopimuksen asianomaisten määräysten sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti.

Toinen kysymys

58 Toisella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee, voiko, ja jos voi, niin millä edellytyksillä, toiminimi muodostaa TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun merkin, jolloin tämän määräyksen nojalla tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä kyseistä merkkiä.

59 Ensinnäkin on todettava, että siltä osin kuin kyse on direktiivistä 89/104, yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka koskee kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kolmannen osapuolen harjoittamaa käyttöä, ilmenee, että tavaramerkkiin liittyvä yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejään, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä, joten yksinoikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas osapuoli käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle (ks. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 51 ja 54 kohta).

60 Näin on erityisesti silloin, jos merkin käyttö, josta kolmatta osapuolta moititaan, on omiaan vahvistamaan sitä näkemystä, että elinkeinotoiminnassa kolmannen osapuolen tavaroiden ja sen yrityksen, josta nämä tavarat ovat peräisin, välillä olisi konkreettinen yhteys. Tältä osin on tarkistettava, voivatko asianomaiset kuluttajat,

mukaan lukien ne, joille tavarat on esitetty sen jälkeen, kun ne on siirretty pois kolmannen osapuolen myyntipaikasta, tulkita kyseistä merkkiä, sellaisena kuin kolmas osapuoli on sitä käyttänyt, siten, että sillä ilmoitetaan tai yritetään ilmoittaa yritys, josta kolmannen osapuolen tavarat ovat peräisin (ks. vastaavasti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 56 ja 57 kohta).

61 Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tutkittava tämä seikka ottamalla huomioon ne konkreettiset olosuhteet, jotka liittyvät siihen merkin käyttöön, josta kolmatta osapuolta moititaan pääasiassa, eli nyt käsillä olevassa tapauksessa tarkastelemalla Budvarin Suomessa harjoittamaa etiketöintiä.

62 Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on myös selvitettävä, onko nyt käsillä olevassa tapauksessa kyse käytöstä, joka tapahtuu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla "elinkeinotoiminnassa" ja "tavaroita varten" (ks. erityisesti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 40 ja 41 kohta).

63 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että jos nämä edellytykset täyttyvät ja jos merkki ja tavaramerkki sekä tavarat tai palvelut ovat samoja, direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annettu suoja on ehdoton, kun taas 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa tavaramerkin haltijan suojaaminen edellyttää lisäksi näyttöä siitä, että se, että merkit ja tavaramerkit sekä ne tavarat tai palvelut, joita varten merkit ja tavaramerkit ovat, ovat samoja tai samankaltaisia, aiheuttaa kohderyhmän keskuudessa sekaannusvaaran (ks. vastaavasti asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok. 2003, s. I-389, 28 kohta ja asia C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003, Kok. 2003, s. I-2799, 48 ja 49 kohta).

64 Jos tämän tuomion 60 kohdassa tarkoitetussa tutkinnassa, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tehtävä, kuitenkin ilmenee, että pääasiassa kyseessä olevaa tunnusta on käytetty muihin tarkoituksiin kuin asianomaisten tavaroiden erottamiseksi muista tavaroista — varsinkin toiminimenä tai liikenimenä —, tavaramerkin haltijalle, joka väittää kärsivänsä vahinkoa tämän merkin

käytöstä toiminimenä tai liikenimenä, annettavan suojan laajuus ja mahdollisesti sisältö on direktiivin 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti määritettävä asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteella (ks. asia C-23/01, Robelco, tuomio 21.11.2002, Kok. 2002, s. I-10913, 31 ja 34 kohta).

65 Toiseksi on palautettava mieliin, että TRIPS-sopimuksen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa immateriaalioikeuksien suojaa maailmanlaajuisesti (ks. em. asia Schieving-Nijstad ym., tuomion 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

66 TRIPS-sopimuksen johdanto-osan mukaan kyseisellä sopimuksella on tarkoitus "vähentää kansainvälisen kaupan häiriöitä ja esteitä" ja "ottaa huomioon tarpeen edistää teollis- ja tekijänoikeuksien tehokasta ja riittävää suojelua" samalla kun varmistetaan, että "teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet ja menettelytavat eivät itsessään muodostu asianmukaisen kaupan esteiksi".

67 TRIPS-sopimuksen 16 artiklassa annetaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle yksinoikeuksia tietty vähimmäismäärä, josta on sovittu kansainvälisesti ja joka WTO:n kaikkien jäsenten on taattava kansallisessa lainsäädännössään. Nämä yksinoikeudet suojaavat haltijaa niiltä rekisteröidyn tavaramerkin loukkauksilta, joita voivat suorittaa kolmannet osapuolet, joilla ei ole lupaa käyttää tavaramerkkiä (ks. myös WTO:n valituselimen 2.1.2002 antama raportti Yhdysvallat — Luottomahdollisuuksien myöntämisestä 1998 annetun lain 211 § (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, 186 kohta).

68 TRIPS-sopimuksen 15 artiklassa määrätään erityisesti, että mikä tahansa merkki tai merkkien yhdistelmä, jolla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen yrityksen tavaroista tai palveluista, voi olla tavaramerkki.

69 Niinpä tässä TRIPS-sopimuksen määräyksessä vahvistetaan direktiivin 89/104 2 artiklan tavoin alkuperätakuu, joka muodostaa tavaramerkin keskeisen tehtävän (ks. direktiivin 89/104 osalta erityisesti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 49 kohta).

70 Näistä seikoista seuraa, että sitä, että kansallisen tavaramerkkilainsäädännön asian kannalta merkityksellisiä säännöksiä tulkitaan mahdollisimman pitkälle yhteisön oikeuden asianomaisten säännösten eli nyt esillä olevassa tapauksessa direktiivin 89/104 säännösten sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, ei estä se, että niitä tulkitaan TRIPS-sopimuksen asianomaisten määräysten sanamuodon ja tarkoituksen valossa (ks. tämän tuomion 57 kohta).

71 Kansallisen tavaramerkkilainsäädännön asian kannalta merkityksellisiä säännöksiä on näin ollen sovellettava ja tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalle annetun, kyseisen tavaramerkin muodostaman tunnuksen tai sen kanssa samankaltaisen tunnuksen käytön kieltämistä koskevaa yksinoikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas osapuoli käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle.

72 Tällaista tulkintaa tukee sitä paitsi TRIPS-sopimuksen yleinen tarkoitus, joka on palautettu mieliin tämän tuomion 66 kohdassa ja joka edellyttää, että taataan tasapaino kansainvälisen kaupan häiriöiden ja esteiden vähentämistavoitteen ja sen tavoitteen välillä, että edistetään teollis- ja tekijänoikeuksien tehokasta ja riittävää suojelua siten, että teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet ja menettelytavat eivät itsessään muodostu asianmukaisen kaupan esteiksi (ks. vastaavasti em. asia Schieving-Nijstad ym., tuomion 38 kohta). Tämä erottelu vaikuttaa asianmukaiselta myös TRIPS-sopimuksen 16 artiklassa asetetun, tämän tuomion 67 kohdassa mainitun erityisen tavoitteen valossa eli siinä valossa, että pyritään varmistamaan yksinoikeuksia tietty vähimmäismäärä, josta on sovittu kansainvälisesti.

73 Lisäksi TRIPS-sopimuksen 16 artiklassa määrätyt edellytykset, jotka on ranskan-, englannin- ja espanjankielisissä versioissa, jotka ovat todistusvoimaisia, muotoiltu siten, että merkkiä on käytettävä "kaupankäynnissä" ("au cours d'opérations commerciales", "in the course of trade", "en el curso de operaciones comerciales") ja "tavaroille" ("pour des produits", "for goods", "para bienes"), näyttävät vastaavan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa asetettuja edellytyksiä, joissa täsmennetään, että merkkiä on käytettävä "elinkeinotoiminnassa" (ranskaksi "dans la vie des affaires", englanniksi "in the course of trade" ja espanjaksi "en el tráfico económico") ja "tavaroita varten" ("pour des produits", "in relation to goods" ja "para productos").

74 Tähän on lisättävä, että jos tutkinnasta, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tehtävä, ilmenee, että nyt esillä olevassa tapauksessa tavaramerkin haltija voi vedota TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin yksinoikeuksiinsa estääkseen käytön, josta kolmatta osapuolta moititaan, kyseinen sopimus sisältää erään toisen määräyksen, jolla voisi olla merkitystä pääasiassa kyseessä olevan riidan ratkaisemisessa.

75 Tältä osin on palautettava mieliin, että yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on esittää kansalliselle tuomioistuimelle kaikki yhteisön oikeuden tulkintaan liittyvät seikat, jotka saattavat olla hyödyllisiä kansallisen tuomioistuimen arvioidessa sen käsiteltävänä olevaa asiaa, riippumatta siitä, onko kansallinen tuomioistuin kysymyksiään esittäessään viitannut tiettyyn yhteisön oikeuden määräykseen tai säännökseen (ks. asia C-456/02, Trojani, tuomio 7.9.2004, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

76 Nyt esillä olevassa asiassa on erityisesti tarkasteltava sitä vaikutusta, joka mahdollisesti on TRIPS-sopimuksen 17 artiklalla, jonka nojalla WTO:n jäsenet voivat säätää rajoitetuista poikkeuksista tavaramerkkiin liittyviin oikeuksiin, kuten kuvailevien käsitteiden käyttö lojaalilla tavalla, edellyttäen, että sellaiset poikkeukset ottavat huomioon tavaramerkin haltijan ja kolmansien osapuolien oikeutetun edun. Tämä poikkeus voisi kattaa sen, että vilpittömässä mielessä toimiva kolmas osapuoli käyttää merkkiä, erityisesti silloin, kun kyse on tämän kolmannen osapuolen nimen tai osoitteen ilmoittamisesta.

77 Yhteisön osalta tällaisesta poikkeuksesta säädetään direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, jossa sallitaan kolmansille osapuolille se, että ne käyttävät merkkiä ilmoittaakseen nimensä tai osoitteensa, kunhan sitä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen.

78 Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio tosin ovat antaneet yhteisen julistuksen, joka kirjattiin neuvoston pöytäkirjaan annettaessa direktiiviä 89/104 ja jonka mukaan tämä säännös kattaa vain luonnollisten henkilöiden nimet.

79 Tällaisessa julistuksessa esitettyä tulkintaa ei kuitenkaan voida ottaa huomioon, kun julistuksen sisältö ei kuvastu millään tavoin kyseisen säännöksen sanamuodosta, eikä julistuksella näin ollen ole oikeudellista merkitystä. Neuvosto ja komissio ovat lisäksi nimenomaisesti myöntäneet tämän rajoituksen julistuksensa johdanto-osassa, jonka mukaan "seuraavassa esitettävät neuvoston ja komission lausumat eivät ole osa tätä direktiiviä eikä niillä oteta kantaa siihen, miten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen olisi tulkittava direktiiviä" (ks. em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

80 "Nimen" käsitteen osalta tehty huomattava rajoitus, sellaisena kuin se ilmenee tämän tuomion 78 kohdassa mainitusta julistuksesta, ei kuitenkaan mitenkään kuvastu direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodosta. Niinpä tällä julistuksella ei ole oikeudellista merkitystä.

81 Kolmas osapuoli voi lähtökohtaisesti vedota direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyyn poikkeukseen, jotta hän voisi käyttää toiminimensä

ilmoittamiseksi merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka kyse olisi tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan piiriin kuuluvasta käytöstä, jonka tavaramerkin haltija lähtökohtaisesti voisi kieltää tässä säännöksessä hänelle myönnettyjen yksinoikeuksien perusteella.

82 Lisäksi tämän käytön on oltava hyvän liiketavan mukaista, joka on ainoa direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdassa mainituista arviointiperusteista. Hyvää liiketapaa koskeva edellytys lähinnä ilmentää velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden (ks. asia C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004, Kok. 2004, s. I-691, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kyse on siis olennaisilta osin samasta edellytyksestä kuin TRIPS-sopimuksen 17 artiklassa.

83 Tältä osin on esitettävä, että hyvää liiketapaa koskevan edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon se, missä määrin yhtäältä kolmannen osapuolen tapa käyttää toiminimeä ymmärretään kohderyhmässä tai ainakin merkittävässä osassa kohderyhmää osoitukseksi siitä, että kyseisen kolmannen osapuolen tavaroiden ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilön, jolla on oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, välillä on yhteys, ja toisaalta se, missä määrin tämä kolmannen osapuolen olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että käyttötapa ymmärretään kohderyhmässä näin. Yksi tekijä, joka on myös otettava tässä arvioinnissa huomioon, on se, että kyse on tavaramerkistä, joka on tietyssä määrin tunnettu siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa sille vaaditaan suojaa, ja että kolmas osapuoli voisi hyödyntää tätä tunnettuutta tavaroitaan markkinoidessaan.

84 Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kokonaisuutena kaikkia asiassa merkityksellisiä olosuhteita, joihin kuuluu myös pullon etiketti, jotta se voisi arvioida erityisesti sitä, voitaisiinko sellaisen juoman valmistajan, johon on merkitty toiminimi, katsoa kilpailevan vilpillisesti tavaramerkin haltijan kanssa (ks. vastaavasti em. asia Gerolsteiner Brunnen, tuomion 25 ja 26 kohta).

85 Näin ollen toiseen kysymykseen on vastattava seuraavasti:

— Toiminimi voi muodostaa TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun merkin. Tässä määräyksessä annetaan tavaramerkin haltijalle yksinoikeus estää se, että kolmas osapuoli käyttää merkkiä, jos kyseinen käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle.

— TRIPS-sopimuksen 17 artiklassa määrätyillä poikkeuksilla pyritään erityisesti siihen, että kolmas osapuoli voi käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, ilmoittaakseen toiminimensä, kunhan tämä käyttö on hyvän liiketavan mukaista.

Kolmas kysymys

86 Kolmannella kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee, voidaanko, ja jos voidaan, niin millä edellytyksillä, toiminimeä, jota ei ole rekisteröity ja joka ei ole vakiintunut siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa tavaramerkille haetaan suojaa tätä toiminimeä vastaan, pitää TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettuna olemassa olevana aikaisempana oikeutena, kun otetaan huomioon erityisesti ne velvoitteet, jotka koskevat toiminimien suojaa ja jotka tämän jäsenvaltion osalta perustuvat Pariisin yleissopimuksen 8 artiklaan ja TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohtaan.

87 Jos siinä tutkinnassa, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tämän tuomion 60 kohdassa toiseen kysymykseen vastattaessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti tehtävä, ilmenee, että toiminimen käyttö kuuluu TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen soveltamisalaan, tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus estää tällainen käyttö, jollei muuta johdu kyseisen sopimuksen 17 artiklan määräyksistä.

88 TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä määrätään kuitenkin, että tämä yksinoikeus ei vaikuta "olemassa oleviin aikaisempiin oikeuksiin".

89 Tämä määräys on ymmärrettävä siten, että jos toiminimen haltijalla on TRIPS-sopimuksen soveltamisalaan kuuluva oikeus, joka on syntynyt aiemmin kuin tavaramerkkiin liittyvä oikeus, jonka kanssa toiminimen haltijan oikeuden väitetään olevan kollisiossa, ja jonka nojalla hän voi käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä tavaramerkki, tällaista käyttöä ei voida kieltää sen yksinoikeuden nojalla, jonka tavaramerkki antaa haltijalleen kyseisen sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

90 Jotta siis kyseistä määräystä voidaan soveltaa, on tämän tulkinnan mukaisesti ensiksi tarpeen, että kolmas osapuoli voi vedota TRIPS-sopimuksen aineelliseen soveltamisalaan kuuluvaan oikeuteen.

91 Tältä osin on palautettava mieliin, että toiminimi muodostaa oikeuden, joka kuuluu TRIPS-sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen "teollis- ja tekijänoikeuksien" piiriin. Lisäksi tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdasta seuraa, että toiminimien suoja, josta määrätään erityisesti Pariisin yleissopimuksen 8 artiklassa, on nimenomaisesti sisällytetty TRIPS-sopimukseen. WTO:n jäsenvaltioiden on näin

ollen suojattava toiminimiä TRIPS-sopimuksen nojalla (ks. myös WTO:n valituselimen em. raportti Yhdysvallat — Luottomahdollisuuksien myöntämisestä 1998 annetun lain 211 §, 326–341 kohta).

92 Tästä seuraa, että sikäli kuin kyseessä oleva toiminimi on TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu olemassa oleva suojan kohde, sille on, kuten tämän tuomion 49 kohdassa on todettu, annettava suojaa TRIPS-sopimuksen nojalla.

93 Niinpä tämä toiminimi muodostaa oikeuden, joka kuuluu TRIPS-sopimuksen aineelliseen soveltamisalaan, joten tämä TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä asetettu ensimmäinen edellytys täyttyy.

94 Kyseessä on siis oltava olemassa oleva oikeus. Ilmaisu "olemassa oleva" tarkoittaa, että kyseisen oikeuden on kuuluttava TRIPS-sopimuksen ajalliseen soveltamisalaan ja että sen on yhä nautittava suojaa sinä ajankohtana, jona kyseisen oikeuden haltija vetoaa siihen vastustaakseen vaatimuksia, joita esittää sen tavaramerkin haltija, jonka kanssa oikeuden väitetään olevan kollisiossa.

95 Nyt esillä olevassa tapauksessa on näin ollen tärkeää tietää, täyttääkö kyseinen toiminimi, jonka osalta on selvää, ettei sitä ole rekisteröity eikä vakiinnutettu siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa tavaramerkille haetaan suojaa kyseistä toiminimeä vastaan, tämän tuomion edellisessä kohdassa mainitut edellytykset.

96 Tältä osin on todettava, että Pariisin yleissopimuksen 8 artiklasta, jota TRIPS-sopimuksen nojalla on noudatettava, kuten tämän tuomion 91 kohdassa on todettu, seuraa, että toiminimen suoja on taattava ilman, että suojalle voitaisiin asettaa minkäänlaisia rekisteröintiä koskevia edellytyksiä.

97 Toiminimen tiettyä vähimmäiskäyttöä tai sen vähimmäistunnettuutta koskevien mahdollisten edellytysten, jotka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen mukaan Suomen lainsäädännössä asetetaan toiminimen olemassaololle, osalta on todettava, että TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohta ja Pariisin yleissopimuksen 8 artikla eivät kumpikaan lähtökohtaisesti estä tällaisten edellytysten asettamista.

98 Kyseisen oikeuden TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettua aiemmuutta koskevan käsitteen osalta on vielä todettava, että tämä käsite merkitsee, että asianomaisen oikeuden perustan on pitänyt syntyä ennen sen tavaramerkin hankkimista, jonka kanssa oikeuden väitetään olevan kollisiossa. Kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 95 kohdassa, kyseinen käsite ilmentää yksinoikeuksien aikaprioriteetin periaatetta, joka on yksi tavaramerkkioikeuden ja yleisemmin arvioiden koko teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön perusperiaate.

99 Tältä osin on lisättävä, että tämä aikaprioriteetin periaate löytyy myös direktiivistä 89/104 ja tarkemmin ottaen sen 4 artiklan 2 kohdasta ja 6 artiklan 2 kohdasta.

100 Edellä esitetyn perusteella kolmanteen kysymykseen on vastattava, että toiminimeä, jota ei ole rekisteröity eikä vakiinnutettu siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa tavaramerkille haetaan suojaa kyseistä toiminimeä vastaan, voidaan pitää TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä

tarkoitettuna olemassa olevana aikaisempana oikeutena, jos toiminimen haltijalla on TRIPS-sopimuksen aineelliseen ja ajalliseen soveltamisalaan kuuluva oikeus, joka on syntynyt aiemmin kuin tavaramerkkiin liittyvä oikeus, jonka kanssa tämän oikeuden väitetään olevan kollisiossa, ja jonka nojalla toiminimen haltija voi käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä tavaramerkki.

Oikeudenkäyntikulut

101 Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet Suomen hallitukselle ja komissiolle huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus (TRIPS-sopimus), joka on 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta hyväksytyn Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteessä 1 C, soveltuu tavaramerkin ja sitä loukkaavaksi väitetyn tunnuksen kollisioon, kun kyseinen kollisio on alkanut ennen TRIPS-sopimuksen soveltamispäivää mutta jatkunut sen jälkeen.

2) **Toiminimi voi muodostaa teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimuksen) 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun merkin. Tässä määräyksessä annetaan tavaramerkin haltijalle yksinoikeus estää se, että kolmas osapuoli käyttää merkkiä, jos kyseinen käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle.**

3) **Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimuksen) 17 artiklassa määrätyillä poikkeuksilla pyritään erityisesti siihen, että kolmas osapuoli voi käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, ilmoittaakseen toiminimensä, kunhan tämä käyttö on hyvän liiketavan mukaista.**

4) **Toiminimeä, jota ei ole rekisteröity eikä vakiinnutettu siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa tavaramerkille haetaan suojaa kyseistä toiminimeä vastaan, voidaan pitää teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimuksen) 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettuna olemassa olevana aikaisempana oikeutena, jos toiminimen haltijalla on kyseisen sopimuksen aineelliseen ja ajalliseen soveltamisalaan kuuluva oikeus, joka on syntynyt aiemmin kuin tavaramerkkiin liittyvä oikeus, jonka kanssa tämän oikeuden väitetään olevan kollisiossa, ja jonka nojalla toiminimen haltija voi käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä tavaramerkki.**

Allekirjoitukset