

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Tiedotusosasto

LEHDISTÖTIEDOTE nro 93/04

16.11.2004

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-245/02

Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik

SELLAISEN TOIMINIMEN KÄYTTÖ, JOKA ON SAMA TAI SAMANKALTAISEN KUIN TAVARAMERKKI, VOI LOUKATA TAVARAMERKKIIN LIITTYVIÄ YKSINOIKEUKSIA

Käyttö voi kuitenkin olla sallittua, jos se tehdään vilpittömässä mielessä

Tšekkiläinen panimo Budvar rekisteröi 1.2.1967 toiminimensä Tšekkoslovakin kaupparekisteriin. Toiminimi rekisteröitiin tšekinkielisenä (Budějovický Budvar, národní podnik), englanninkielisenä (Budweiser Budvar, National Corporation) ja ranskankielisenä (Budweiser Budvar, Entreprise nationale). Budvar oli lisäksi rekisteröinyt Suomessa vuonna 1962 tavaramerkin Budvar ja vuonna 1972 tavaramerkin Budweiser Budvar, mutta suomalaiset tuomioistuimet olivat julistaneet nämä tavaramerkit menetetyiksi sillä perusteella, ettei niitä ollut käytetty.

Yhdysvaltalainen panimo Anheuser-Busch on vuosina 1985–1992 rekisteröinyt Suomessa olutta varten useita tavaramerkkejä, erityisesti tavaramerkit Budweiser, Bud, Bud Light ja Budweiser King of Beers.

Suomalaisessa tuomioistuimessa lokakuussa 1996 vireille panemallaan kanteella Anheuser-Busch on vaatinut, että Budvaria kielletään Suomessa käyttämästä tiettyjä tavaramerkkejä (Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud ja Budweiser Budbraü) oluen markkinoinnissa ja myynnissä. Anheuser-Busch on esittänyt, että nämä tunnukset ovat sekoitettavissa Anheuser-Buschin omiin tavaramerkkeihin. Budvar on esittänyt, että kansainvälisen oikeuden nojalla Budvarin toiminimen rekisteröinnin johdosta Budvarilla on Suomessa Anheuser-Buschin tavaramerkkejä aikaisempi oikeus ja että tämä oikeus saa näin ollen suojaa.

Koska tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö kuuluu yhteisön oikeuden soveltamisalaan, tässä tapauksessa vuonna 1989 annetun direktiivin¹ soveltamisalaan, korkein oikeus, joka käsittelee asiaa viimeisenä oikeusasteena, on esittänyt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle useita kysymyksiä, jotka koskevat TRIPS-sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan, joka koskee tavaramerkkiin liittyvien yksinoikeuksien laajuutta, tulkintaa. Kyse on järjestyksessä toisesta yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetusta asiasta, jossa on kyse näistä panimoista. Ensimmäinen näistä asioista oli asia C-216/01, Budějovický Budvar, jossa annettiin tuomio 18.11.2003.²

TRIPS-sopimuksen ajallinen sovellettavuus

Yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että vaikka toimiin, joista Budvaria Suomessa moititaan, on ryhdytty ennen TRIPS-sopimuksen soveltamispäivää (1.1.1996), näitä toimia on jatkettu tämän päivän jälkeen. Vaikka TRIPS-sopimuksesta ei seuraa velvoitteita sellaisten toimien suhteen, jotka suoritettiin ennen sopimuksen soveltamispäivää, siinä ei suljeta pois näitä velvoitteita sellaisissa tilanteissa, jotka jatkuvat tämän päivämäärän jälkeen. Niinpä yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että TRIPS-sopimus on sovellettavissa esillä olevaan tapaukseen.

Millä edellytyksillä tavaramerkin haltija voi estää tietyn toiminimen käytön?

Yhteisöjen tuomioistuin huomauttaa, että tavaramerkin keskeinen tehtävä on tavarankäytön alkuperän takaaminen kuluttajalle. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on tältä osin tutkia, voivatko asianomaiset kuluttajat tulkita kyseistä merkkiä, sellaisena kuin Budvar on sitä käyttänyt, siten, että sillä ilmoitetaan yritys, josta tavarat ovat peräisin, ja että sillä näin ollen erotetaan kyseiset tavarat muista tavaroista. Jos tämä edellytys täyttyy ja jos merkkiä käytetään ”elinkeinotoiminnassa”, yhteisön oikeudessa annettu suoja on ehdoton, jos merkki ja tavaramerkki sekä tavarat tai palvelut ovat samoja.

Jos suomalainen tuomioistuin sen sijaan toteaa, että Budvar ei käytä merkkiä erottaakseen asianomaiset tavarat muista tavaroista vaan että se käyttää sitä toiminimenä tai liikkeenimenä, kyseisen tuomioistuimen on määritettävä Anheuser-Buschille annettavan suojan laajuus ja mahdollisesti sisältö Suomen oikeusjärjestyksen perusteella.

Toiminimen käyttö hyvän liiketavan mukaisesti

Yhteisöjen tuomioistuin kuitenkin toteaa, että TRIPS-sopimuksessa ja vuoden 1989 direktiivissä sallitaan kolmansille osapuolille se, että ne käyttävät merkkiä ilmoittaakseen nimensä tai osoitteensa. Tämän poikkeuksen edellytyksenä on, että kyse on TRIPS-sopimuksen mukaisesta vilpittömässä mielessä tapahtuvasta käytöstä tai vuoden 1989 direktiivissä tarkoitettua käytöstä hyvää liiketapaa noudattaen. Tämän edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon yhtäältä se, missä määrin toiminimen käyttö ymmärretään kohderyhmässä 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 tämän kolmannen osapuolen olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että käyttötapa ymmärretään kohderyhmässä näin. Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kokonaisuutena kaikkia asiassa merkityksellisiä olosuhteita (esimerkiksi pullon etikettiä), jotta se voisi arvioida sitä, voitaisiinko Budvarin katsoa

¹ Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

² Asia C-216/01, Budějovický Budvar v. Rudolf Ammersin GmbH.

kilpailevan vilpillisesti Anheuser-Buschin kanssa.

Voiko toiminimi muodostaa ”olemassa olevan” aikaisemman oikeuden?

Yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että TRIPS-sopimuksen mukaan on niin, että jos toiminimen haltijalla on oikeus, joka on syntynyt aikaisemmin kuin tavaramerkki, jonka kanssa toiminimen haltijan oikeuden väitetään olevan kollisiossa, toiminimen käyttöä ei voida kieltää. Yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että toiminimi muodostaa TRIPS-sopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvan oikeuden ja että toiminimi siis voi muodostaa aikaisemman oikeuden. Suomalaisen tuomioistuimen tehtävänä on tutkia, oliko Budvarin oikeus ”olemassa” eli nauttiko se suojaa sinä ajankohtana, jona Budvar vetosi tähän oikeuteen vastustaakseen Anheuser-Buschin vaatimuksia. Yhteisöjen tuomioistuin huomauttaa, että toiminimen suoja on taattava ilman, että suojalle voitaisiin asettaa minkäänlaisia rekisteröintiä koskevia edellytyksiä. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan kuitenkin asettaa toiminimen vähimmäiskäyttöä tai sen vähimmäistunnettuutta koskevia edellytyksiä.

Lopuksi yhteisöjen tuomioistuin toteaa aiemmuutta koskevan käsitteen merkitsevän, että asianomaisen oikeuden perustan on pitänyt syntyä ennen kyseessä olevan tavaramerkin hankkimista.

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido yhteisöjen tuomioistuinta.

Tämä lehdistötiedote on saatavissa seuraavilla kielillä: EN, FR, DE, CS, FI

Tuomion koko teksti on Internetissä

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi>

Se on tavallisesti luettavissa kello 12:sta (CET) lähtien tuomion julistamispäivänä.

Lisätietoja: Gitte Stadler

Puh. +352 4303 3127, faksi +352 4303 3656