JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
7 päivänä maaliskuuta 2006 [1]

I Johdanto

1. Landgericht Nürnberg-Fürth (siviili- ja rikosasioissa toimivaltainen alueellinen tuomioistuin) kysyy, loukkaavatko tunnetun saksalaisen autonvalmistajan autoista tehdyt pienoismallit kyseisen valmistajan tavaramerkkiä, jota direktiivin 89/104/ETY [2] 5 artiklan 1 kohdan a alakohta suojaa, sen vuoksi, että pienoismallien etusäleikköön on kiinnitetty autonvalmistajan tavaramerkillä varustettu koriste. Toissijaisesti se kysyy, voidaanko tällaisessa tapauksessa soveltaa tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaa poikkeusta.

2. Kysymys johtuu siitä, että riidanalainen merkki oli alun perin rekisteröity oikeita moottoriajoneuvoja varten ja vasta myöhemmin ulotettu koskemaan leluja. Tästä johtuu se, minkä vuoksi ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pohtii autonvalmistajayrityksen tunnuksen suojan laajuutta tilanteessa, jossa sitä käytetään kolmannen valmistamissa pienoismalleissa.

3. Asiassa C-498/01 P, SMHV vastaan Zapf Creation, esittämässään ratkaisuehdotuksessa [3] julkisasiamies Jacobs totesi, että "leikkikalujen perusominaisuus on se, että ne esittävät jotain". Tähän voidaan lisätä, että lelun perusideana on luoda esine tai menneisyyden tapahtuma uudelleen, siten että ne soveltuvat lapsen tai niiden henkilöiden ajatusmaailmaan, jotka tarvitsevat sellaisen mielikuvituksellisemman kontaktin todellisuuden kanssa, joka helpottaa niitä puutteesta ja kärsimyksestä aiheutuvia vaikeuksia, joita ihmiselämään toisinaan kuuluu. Pohjoisamerikkalainen tutkimusryhmä löysi ennen toista maailmansotaa muinaisaasialaisesta Urin kaupungista 4000 vuotta eKr. kuolleen lapsen haudan, johon oli laitettu pieni hopeinen laiva. Jo yli 6000 vuotta sitten on siis ollut olemassa näitä esineitä, joiden avulla ihmiset ovat voineet säilyttää haaveensa siitä, millainen seikkailu elämä on. Ennakkoratkaisukysymyksellä tähdätään siis sen selvittämiseen, loukkaako myös leluja

1 – Alkuperäinen kieli: espanja.

2 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).

3 – Asiassa C-498/01 P, määräys 1.12.2004, 19.2.2004 annettu ratkaisuehdotus (Kok. 2004, s. I-11349, 28 kohta).

varten rekisteröidyn merkin kopio, joka matkii todellisuutta, tavaramerkkioikeuden haltijan oikeuksia vai voidaanko sitä pitää yhtenä näiden oikeuksien rajoista.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

4. Käsiteltävänään olevan riita-asian ratkaisemiseksi ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pyytää yhteisöjen tuomioistuinta tulkitsemaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jotka vastaavat Markengesetzin (Saksan tavaramerkkilaki) 14 §:n 2 momentin 1 kohtaa ja 23 §:n 2 kohtaa, minkä vuoksi niitä ei ole toistettu tässä. [4]

5. Direktiivin 5 artiklan, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet", 1 kohdan a alakohdassa 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;

– –"

6. "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset" otsikon alla direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

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

a) – –

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

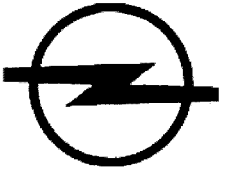
– –

4 – Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG), 25.10.1994 (BGBl. I, s. 3082).

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

III Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

7. Kansallisen oikeudenkäynnin kantaja Adam Opel AG (jäljempänä Opel AG) on yksi suurimmista ja tunnetuimmista eurooppalaisista autoteollisuusyrityksistä. [5] Useiden vuosien ajan yritys on käyttänyt niin kutsuttua "Opel-salamaa" – – tunnisteenaan, ja sillä on hallussaan seuraavassa esitetty kuviomerkki numero 1157264:



8. Merkki rekisteröitiin Saksassa 10.4.1990 useita eri tuotteita varten, lelut mukaan lukien. Kantaja käyttää tavaramerkkiään autojen pienoismalleissa, vaikka nämä olisivatkin sen lisenssinhaltijoiden valmistamia, ja myy niitä sivutuotteidensa jakeluverkon välityksellä.

9. Autec AG -niminen yhtiö, joka on vastaajana Landgericht Nürnberg-Fürthissä käytävässä oikeudenkäynnissä, valmistaa kaukoohjattavia autojen pienoismalleja, joita se myy Cartronic-tavaramerkillä.

10. Vuoden 2004 alkupuolella Opel AG havaitsi, että ainakin Saksan markkinoilla oli kokosuhteessa 1:24 valmistettuja kaukoohjattavia autojen prototyyppejä, joiden kappalehinta oli yhdeksän euroa. Yksi näistä oli Opel Astra V8 Coupé -merkkisen auton pienoisjäljennös, jonka etusäleikköön oli kiinnitetty suojattu tavaramerkki aivan samalla tavoin kuin vastaavassa alkuperäisessä oikeassa ajoneuvossa.

11. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että pakkauksessa olevien käyttöohjeiden sisäpuolella näkyi selvästi merkki Cartronic® ja esineen pohjassa maininta AUTEC® AG ja osoite "Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg". Vastaavasti kauko-ohjaimessa oli toiseen kertaan Cartronic® ja sen takapuolella tarra, jossa oli osoite "AUTEC® AG D 90441 Nürnberg".

5 – Opel AG:n edustajan esittämissä huomautuksissa oli joitakin yrityksen myyntilukuja, joiden avulla on helppo saada käsitys sen taloudellisesta merkityksestä: vuonna 2004 se myi 351 955 ajoneuvoa Saksan markkinoilla ja yli miljoona ajoneuvoa eurooppalaisilla markkinoilla. Sen osuus Saksan markkinoista on 10,24 prosenttia ja tavaramerkin tunnettuusaste on noin 96 prosenttia.

12. Opel AG katsoo, että vastaaja loukkaa sille kuuluvaan teollisoikeuteen perustuvia oikeuksia käyttämällä pienoismalleissaan sen tunnusta. Opel AG:n mukaan vastaaja käyttää tätä samalla tavalla samanlaisissa tuotteissa eli leikkiautoissa, ja Opel AG vaatii tämän vuoksi, että vastaajalle määrätään 250 000 euron suuruinen sakko tai vaihtoehtoinen vapaudenmenetys ja että se velvoitetaan lopettamaan merkin käyttö liiketoiminnassaan, ja vaatii korvausta kärsimästään haitasta ja vahingosta sekä vaatii kieltämään kyseisellä merkillä varustettujen pienoismallien myynnin. Tämän lisäksi se vaatii, että kaikki sen tunnuksella varustetut autojen pienoismallit hävitetään. [6]

13. Pääasian vastaaja ja sitä tukeva väliintulija, saksalainen leluteollisuusyhdistys (Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV), vaativat Opel AG:n vaatimusten hylkäämistä.

14. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että asian ratkaisu edellyttää niiden oikeuksien tulkinnallista tarkastelua, joihin asiassa on vedottu, ja on päättänyt tästä syystä lykätä asian käsittelyä esittääkseen seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko myös leluja varten rekisteröidyn tavaramerkin käyttö direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua käyttöä, kun leikkiauton valmistaja tekee oikeasta, olemassa olevasta ajoneuvosta pienoismallin, jossa on myös esikuvansa mukainen tavaramerkki, ja saattaa sen markkinoille?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Osoittaako ensimmäisessä kysymyksessä esitetty tavaramerkin käyttötapa direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla auton pienoismallin lajia tai laatua?

3) Mikäli toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Mitkä kriteerit ovat tämänkaltaisissa tapauksissa oleellisia arvioitaessa sitä, milloin tavaramerkin käyttö on hyvän liiketavan mukaista?

6 – Vaatimusten merkitys on helpommin ymmärrettävissä niiden lukujen valossa, jotka Opel AG esitti istunnossa: yrityksellä on 23 lisenssinhaltijaa, jotka vastaavat 85 prosentin tuotantoa; ne myivät vuonna 2004 yhteensä 600 000 pienoismallia ja vuonna 2005 noin 760 000.

Onko käyttö hyvän liiketavan mukaista erityisesti silloin, kun pienoismallin valmistaja laittaa pakkaukseen ja pienoismallin käyttämiseen tarvittavaan lisälaitteeseen merkin, jonka kohdeyleisö tunnistaa valmistajalle kuuluvaksi tavaramerkiksi, sekä mainitsee niissä toiminimensä ja kotipaikkansa?"

IV Asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa

15. Ennakkoratkaisupyyntö saapui yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 8.2.2005.

16. Kirjalliset huomautuksensa ovat yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 20 artiklan mukaisessa määräajassa esittäneet Opel AG, AUTEC AG, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä Euroopan yhteisöjen komissio.

17. Asiassa 2.2.2006 pidetyssä istunnossa pääasian asianosaiset, vastaajaa tukeva väliintulija sekä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen edustaja esittivät suulliset huomautuksensa.

V Asian tarkastelu ja ennakkoratkaisukysymykset

A *Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys*

18. Landgericht Nürnberg-Fürth haluaa ensimmäisellä kysymyksellään selvittää sen, onko pääasiassa vallitsevissa olosuhteissa Opel AG:n tunnuksen käyttö ollut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettua "käyttöä tavaramerkkinä". Tästä syystä on käytävä yksityiskohtaisesti läpi joitakin ratkaisuehdotuksia ja tuomioita, joiden valossa esillä olevassa asiassa kyseessä olevia tosiseikkoja on tarkasteltava.

19. Oikeustieteessä ollaan täysin yksimielisiä rekisteröidyn merkin haltijan oikeuksista "yksinoikeuksina",[7] joiden perusteella haltija voi kieltää kolmansia käyttämästä tunnusta ilman sen suostumusta.

20. Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta ulottaa juurensa asiassa

7 – Saksan oikeudessa Markengesetzin 14 §:n 1 momentin osalta ks. Ekey, F. L., *Markenrecht*, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 170, 2 kohta; Espanjan ja yhteisön oikeuden osalta Fernández Nóvoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, ed. Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, s. 433; yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 9 artiklasta [20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1), jota on muutettu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83) ja 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1)] ja sitä vastaavasta direktiivin 89/104 5 artiklasta Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/München, 1998, s. 45 ja sitä seuraavat sivut.

BMW annettuun tuomioon, [8] jonka 38 kohdassa säännöksen soveltamisala rajattiin sen mukaan, käytetäänkö tavaramerkkiä erottamaan kyseiset tavarat tai palvelut tietystä yrityksestä peräisin oleviksi, eli *tavaramerkkinä*, vai käytetäänkö sitä muihin tarkoituksiin.

21. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön tarkastelussa on tästä syystä keskityttävä kahteen teemaan: merkin käyttöön tavaramerkkinä ja sen käyttöön muihin tarkoituksiin.

22. Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyissä huomautuksissa ei ole erimielisyyttä asian tosiseikoista, jotka voidaan tämän vuoksi katsoa näytetyiksi sen osalta, että teollisoikeuden haltijalla on yksinoikeus eli oikeus kieltää muita käyttämästä merkkiä (jus prohibendi) tietyin edellytyksin, mihin direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa viitataan, ja joiden selvittäminen joka tapauksessa kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle. Näin on esillä olevassa asiassa myös kyseessä olevien "tavaroiden" osalta tämän käsitteen varsinaisessa merkityksessä; pääasiassa viitataan nimenomaisesti valmistettuihin esineisiin. [9]

1. Merkin käyttö rekisteröitynä tavaramerkkinä

23. Asiassa BMW annetusta tuomiosta lähtien direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa myönnetyn yksinoikeuden rajat ovat tarkentuneet myöhemmän oikeuskäytännön myötä.

24. Olennaista merkitystä tässä yhteydessä on asiassa Arsenal annetulla tuomiolla, johon edellä viitattiin ja jossa antamassani ratkaisuehdotuksessa todettiin, että kun direktiivi samanlaisuustapauksissa tarjoaa ehdottoman suojan, on "ehdottomuus" ymmärrettävä tavaramerkin tarkoitus huomioon ottaen niin, että sekaannusvaarasta riippumatta suojataan merkin haltijaa, koska tällaisissa tilanteissa on olemassa indisio siitä, että sekaannusvaara on olemassa, mutta ei kuitenkaan siitä, että tavaramerkin haltijalle annettaisiin suojaa kaikkia vastaan ja kaikissa tilanteissa. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa luodaan iuris tantum -olettama siitä, että sekaannusvaara on olemassa, jos tavarat ovat samat. [10]

25. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissa on vastaavalla tavalla vahvistettu painottamalla riidanalaisten säännösten teleologista tulkintaa, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä erityisintressejään, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä ja erityisesti takaamaan kuluttajille tavaran alkuperän. [11]

8 – Asia C-63/97, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-9051).

9 – Asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273, 40 ja 41 kohta, jäljempänä asiassa Arsenal annettu tuomio), omaksuttua metodologiaa noudattaen.

10 – Ratkaisuehdotuksen 51 ja 52 kohta.

11 – Asia Arsenal, tuomion 51 kohta.

26. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien keskeinen tehtävä on osoittaa loppukäyttäjälle tavaran tai palvelun alkuperä sen erottamiseksi tavaroista, joiden alkuperä on toinen, ja vahvistaa, että tavarat on valmistanut ja palvelut suorittanut yksi yritys, joka vastaa niiden laadusta. [12]

27. Pääasiassa on riidatonta, että leikkiautojen (kyseisten pienoismallien) koreissa on käytetty Opelin tunnusta ja siitä riippumatta, onko valmistajana ollut jokin Opelin lisenssinhaltijoista vai kolmas taho, ja ne ovat lähtökohtaisesti niin samankaltaisia, että riidanalaisessa säännöksessä tarkoitetusta tavaran alkuperästä voi syntyä sekaannusta. Tämä kuuluu kuitenkin kansalliselle tuomioistuimelle, jonka tehtävänä on viedä loppuun tämä arvio, kuten esitin asiassa Arsenal antamassani ratkaisuehdotuksessa. [13]

28. Tässä asiassa annetussa tuomiossa vahvistettiin rajat direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tavaramerkin haltijalle annetuille oikeuksille epäämällä tältä mahdollisuus kieltää toisen samanlaisen merkin käyttö, kun tämä käyttö ei aiheuta haittaa rekisteröinnin mukaisesti määritellyn tavaramerkin haltijan oikeuksille tavaramerkin haltijana, joten tietyn tyyppinen puhtaasti kuvaileva tarkoitus jää käsitteen soveltamisalan ulkopuolelle. [14]

29. Asiassa Anheuser-Busch annetussa tuomiossa [15] muotoiltiin menetelmä mahdollisen vahingon toteamiseksi siten, että sen katsotaan syntyvän, kun tapa, jolla kolmas käyttää liiketoiminnassaan merkkiä, osoittaa sen tavaroiden ja merkin haltijan välillä olevan konkreettinen yhteys, minkä vuoksi on selvitettävä, syntyykö asianomaisille kuluttajille tunnuksesta, sellaisena kuin kolmas sitä käyttää, sellainen käsitys, että se osoittaisi tavaramerkin haltijan yrityksen. [16] Tuomion seuraavassa kohdassa todetaan, että ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä on suorittaa tämä selvitys pääasiassa kyseessä olevan tapauksen tosiseikkojen perusteella. [17]

2. Käyttö muuten kuin tavaramerkin varsinaisen tehtävän mukaisesti

30. Merkin käyttö edellä mainitussa asiassa BMW annetussa tuomiossa vahvistettujen sääntöjen mukaan on ainoa tekijä, joka ei direktiivin systematiikassa kuulu kokonaan sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa haltijalle annettuihin yksinoikeuksiin.

12 – Asia 102/77, Hoffmann La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta); asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta) ja asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok. 2003, s. I-2439, 43 kohta).

13 – 53 ja 54 kohta.

14 – Asia Arsenal, tuomion 54 kohta.

15 – Asia C-245/02, tuomio 16.11.2004 (Kok. 2004, s. I-10989).

16 – Edellisessä alaviitteessä mainittu asia, tuomion 60 kohta. Siinä yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Arsenal antaman tuomion 56 ja 57 kohdassa omaksuma lähestymistapa saa yleisen toteamuksen arvon.

17 – Tuomion 61 kohta.

31. Direktiivin 6 artiklan ja erityisesti sen 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia sovelletaan silloin kun rekisteröityä tunnusta käytetään tavaramerkin tavanomaisen tehtävän mukaisesti, mutta kolmansien sallitaan yleisen edun vuoksi tietyissä olosuhteissa hyödyntää sitä.

32. Oikeuskäytännön mukaan "käyttöä tavaramerkkinä" ei ole viittaaminen rekisteröityyn merkkiin ainoastaan kuvailevasti, koska tällainen käyttö ei loukkaa mitään niistä intresseistä, joita 5 artiklan 1 kohdalla on tarkoitus suojata. [18]

33. Asiassa Arsenal esittämässäni ratkaisuehdotuksessa asetuin puoltamaan kantaa, joka käsittää ei-kaupallisen, kuten yksityisen käytön, sellaisten tunnusten käytön, jotka eivät täytä rekisteröinnin edellytyksiä, ja käytön opetustarkoituksiin. [19] Ennen kuin annetaan kansallisen tuomioistuimen ratkaista, milloin käyttö on "käyttöä tavaramerkkinä", on nähdäkseni kuitenkin tarpeen punnita muita seikkoja, erityisesti riidan kohteena olevien tavaroiden luonnetta, markkinoiden rakennetta tai merkin asemaa markkinoilla. [20]

34. Tavaramerkin käyttö muuten kuin sille tunnusomaisen tehtävän mukaisesti pitää sisällään avoimen ryhmän käyttötapoja, jota on täydennettävä tapauskohtaisesti ja vähitellen, mikä ei direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta poiketen edellytä suppeaa tulkintaa, koska kyse ei ole poikkeuksista, vaan yksinoikeuden käytön rajoista.

3. Yhteys pääasian tosiseikkoihin

35. Edellä on hahmoteltu kokonaiskuva relevantista oikeuskäytännöstä, ja jotta ennakkoratkaisupyynnön esittäneelle tuomioistuimelle voitaisiin antaa hyödyllinen vastaus, on nyt ryhdyttävä selvittämään, mitkä ovat ne tulkinnalliset suuntaviivat, jotka soveltuvat ennakkoratkaisukysymyksissä esiin tuleviin erityisiin tosiseikkoihin.

36. Pääasiassa Opel-salama-tunnuksen käyttö leluissa kuuluu tavaramerkin "muuhun käyttöön" kahdesta syystä:

18 – Asia C-2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002 (Kok. 2002, s. I-4187, 16 kohta). Asiassa oli kyse myyntineuvottelusta, jossa Hölterhoff kauppasi eräälle kultaseppä-jalokivikauppiaalle suunnittelemiaan puolijalokiviä ja korukiviä nimillä "Spirit Sun" ja "Context Cut". Tämä tilasi Hölterhoffilta kaksi granaattikiveä "Spirit Sun -hionnalla"; nämä oli rekisteröity tavaramerkkeinä Freiesleben-nimiselle henkilölle. Asiakas tilasi Hölterhoffilta kaksi Spirit Sun -hiottua granaattia, ja vaikkei tilauslomakkeessa ja laskussa mainittukaan näitä merkkejä, tavaramerkin haltija nosti kanteen Hölterhoffia vastaan.

19 – Asia Arsenal, ratkaisuehdotuksen 55–64 kohta.

20 – Em. ratkaisuehdotuksen 53 kohta.

a) Riidan kohteena olevan tavaran luonne

37. Leluteollisuudessa on vuodesta 1898 tavanomaisesti valmistettu ja myyty oikeiden autojen ja muiden liikennevälineiden (junat, lentokoneet ja laivat) pienoismalleja. Pikkuautoista on tullut täysi-ikäisille välineitä, joiden avulla hetkittäin palataan lapsuusmuistoihin ja päästetään haaveet valloilleen. * [21]

38. Aluksi pyrittiin luomaan todellisuutta vastaavia pienoismalleja täsmällisesti määritellylle kohderyhmälle, lapsille, ja tarjoamaan heille pääsy aikuisten maailmaan lapsille sopivan kokoisena. [22] Ajan myötä kohderyhmä laajeni aikuisiin keräilijöihin. Todennäköisesti tämä ryhmä nosti jäljennökseen kohdistuvat laatuvaatimukset korkeammalle ja edellytti, että pienoismallit ovat tarkemmin alkuperäisten kaltaisia. Tämän jälkeen näitä esineitä on valmistettu jäljentämällä olennaisimpien ominaisuuksien lisäksi myös kaikkein pienimmät yksityiskohdat.

39. Komissio on todennut, että pienoismallien valmistajan on asiakkaiden vaatimuksiin vastatakseen jäljiteltävä alkuperäistä niin uskollisesti, että kaikki yksityiskohdat on otettu mitä tarkimmin huomioon, alkuperäisessä mallissa olevat maininnat mukaan lukien, sellaisina kuin ne ovat esimerkiksi autonvalmistajan luetteloissa.

40. Opel AG:n mukaan autoteollisuus on kuitenkin vasta viime vuosina ymmärtänyt näiden markkinoinnissa käytettävien sivutuotteiden taloudelliset mahdollisuudet mainosteknisenä keinona kasvattaakseen asiakasuskollisuutta. Se toteaa tämän johdosta vasta 1990-luvulla ulottaneensa tunnuksensa koskemaan leluja. On siis vaikea kuvitella, että yleisö yhdistäisi automaattisesti autoissa käytetyn tunnuksen ja valmistajan.

41. Samoin ja kuten komissio on huomauttanut, pienoismallimarkkinoita varjostaa monopolivaara, joka johtuu yksinoikeuskäsitteen liian tiukasta tulkinnasta – jonka mukaan ainoastaan lisenssinhaltijat voivat yksinoikeudella valmistaa yksityiskohtaisia jäljennöksiä oikeista autoista – ja rajoittaa perusteettomasti kilpailijoiden elinkeinon harjoittamisen vapautta.

21 – Defraudat, S., *Majorette, ma voiture miniature préférée*, ed. Du May, Boulogne-Billancourt, s. 8.

22 – Lapsen mieli ei kuitenkaan aina ole samanlainen. On olemassa useita esimerkkejä lapsista, jotka käyttävät enemmän omaa mielikuvitustaan kuin matkivat vanhempiaan; Ana María Matute, kertoo tarinassaan "La rama seca", *Historias de la Artámila*, Ediciones Destino, Barcelona, 1993, s. 123 ja sitä seuraavat sivut, mieleenpainuvasti, kuinka lapsi leikkii Pipaksi nimittämällään nukella, joka oli vain kuiva oksa, johon oli narulla sidottu pala pumpulikangasta (s. 125). Pieni tyttö sairastuu ja joutuu jäämään sänkyyn; lelu on menetetty ikiajoiksi. Naapurin rouva Doña Clementina tuo lahjaksi uuden nuken, kiharatukkaisen, pyöreäsilmäisen (s. 128), ja lapsi huudahtaa pettyneenä: "Ei se ole Pipa! Ei se ole Pipa!" (s. 129) (käännetty yhteisöjen tuomioistuimessa tätä ratkaisuehdotusta varten).

* – Kirjoittaja viittaa tässä Marcel Proustiin ja hänen kirjoissaan usein esiin tuleviin, madelaine-nimisten kakkujen syömiseen liittyviin kaihoisiin, onnellisiin lapsuudenmuistoihin, elämään polvihousuisena pikkupoikana.

b) Kuluttajan käsitys

42. Edellä on jo viitattu siihen, että asiassa Anheuser-Busch annetun tuomion mukaan vahinko, joka on mahdollisesti aiheutunut siitä, että kolmas on käyttänyt tavaramerkkiä, on selvitettävä sen perusteella, synnyttääkö tämä liiketoiminnassa mielikuvan tuotteiden ja rekisteröidyn tavaramerkin haltijan yrityksen välisestä materiaalisesta yhteydestä, ja on tutkittava, syntyykö asianomaisille asiakkaille käsitys siitä, että tunnus osoittaa tavaramerkin haltijan yrityksen.

43. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on tutkinut pienoismalleihin kiinnitetyn Opelin tunnuksen ja alkuperäisen tavaramerkin välistä yhteyttä vakuuttuneena siitä, että yleisö pitää lelua alkuperäisen Opel-merkkisen auton pienoismallina, eli siitä, että yleisö liittää pienoismallin oikeaan ajoneuvoon eikä Opel AG:n lisenssinhaltijoiden Opel Ab:lle valmistamiin pienoismalleihin.

44. Komission tavoin on katsottava, ettei pääasiassa esitettyjen seikkojen perusteella voida katsoa tavaramerkin kärsivän vahinkoa, sillä näin olisi ainoastaan, jos kuluttaja liittäisi Opelin tunnuksen kolmansien valmistamissa pienoismalleissa siihen, jota Opel AG myymissään malleissa käyttää. Joka tapauksessa se, että kuluttaja yhdistää lelun tavaramerkin (sen esikuvana olleeseen) oikeaan tavaraan johtuu väistämättä siitä, että kyse on esineen jäljentämisestä niin tarkasti ja niin hyvin yleisön toiveisiin vastaten, että yleisö saadaan kiinnittämään siihen huomionsa. [23]

45. Muilta osin voidaan katsoa, että pienoismalli ja alkuperäinen esine eivät kuulu samaan tavararyhmään. Kyse ei tämän vuoksi ole samanlaisista tavaroista direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

46. Esitettyjen huomioiden perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua "käyttöä tavaramerkkinä" ei ole rekisteröidyn merkin käyttö leluissa silloin kun valmistaja tekee ja saattaa markkinoille olemassa olevasta oikeasta ajoneuvosta pienoismallin, jossa on myös esikuvansa mukainen tavaramerkki.

23 – Hans-Christian Andersen kuvaa hyvin tarinassaan Tinasotamies (julkisasiamies viittaa espanjankieliseen käännökseen *Cuentos de Andersen*, Todolibro Ediciones, Madrid, 2000, s. 64 ja sitä seuraavat sivut, käännetty yhteisöjen tuomioistuimessa tätä ratkaisuehdotusta varten) millaisia ovat kuluttajan odotukset ja kuinka huonosti kuluttaja voi, jos tavarat eivät vastaakaan näitä odotuksia, kirjoittaessaan seuraavaa: "– – Kun hän viimein sai kaivatun laatikon käsiinsä, juoksi hän kiihkeästi huoneeseensa ja vasta siellä, yksin, suljetun oven takana avasi sen kuin pyhää rituaalia noudattaen. Pojan sydän hakkasi onnesta. Vihreän silkkipaperin kätköistä löytyi sotamiehiä komeissa säihkyvissä univormuissaan, kiiltävä pyssy olallaan. Vaan voi kurjuutta! Yhdeltä noista kaikista terhakkaista ja hymyilevistä sotamiehistä puuttui toinen jalka."

B *Toinen ja kolmas ennakkoratkaisukysymys*

47. Toinen ja kolmas kysymys on esitetty ainoastaan siltä varalta, että ensimmäiseen vastataan myöntävästi. Edellä tehdyn ehdotuksen vuoksi niihin ei olisi välttämätöntä paneutua. Tästä huolimatta seuraavassa joitakin toissijaisia ja puhtaasti teoreettisia huomioita.

48. Lähdetään siis oletuksesta, että Opel AG:n tavaramerkkioikeutta on pääasiassa loukattu ja tämän johdosta pitäisi selvittää, voitaisiinko tilanne sijoittaa direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan alaan ja katsoa, että kyse on siinä tarkoitetusta poikkeuksesta oikeuksien loukkaamisen osalta.

49. Landgericht Nürnberg-Fürth näyttää hyväksyvän pelkästään sen, että riidan kohteena olevan tavaramerkin käyttöä voidaan pitää mainintana, joka viittaa tavaran lajiin tai laatuun mutta ei tässä artiklassa tarkoitettuihin muihin ominaisuuksiin.

50. Tämä sääntö tasapainottelee teollisoikeuden haltijan yksinoikeuden ja sen liiketoiminnan intressin välillä, joka pyrkii turvaamaan sellaisten käsitteiden käyttövapauden, joilla tavaroita ja palveluja kuvataan. [24] On kuitenkin niin – kuten komissio on perustellusti todennut – että tämän intressin poikkeusluonne suhteessa 5 artiklan pääsääntöön edellyttää suppeaa tulkintaa, joten on vaikea hyväksyä, että Opel-merkin jäljentämistä autojen pienoismalleihin on pidettävä tavaran lajiin ja laatuun liittyvänä mainintana.

51. Kun kerran jo pienoismallien valmistaminen luonteeltaan perustuu todellisuuden täsmälliseen ja yksityiskohtaiseen jäljentämiseen, on katsottava, että tavaramerkin sisältämä tunnus on sellainen alkuperäiseen esineeseen luontaisesti liittyvä tekijä, joka kuluttajien paremman tiedonsaannin ja samojen kilpailuedellytysten [25] turvaamiseksi alalla kuuluu direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin muihin ominaisuuksiin.

52. Tällainen ratkaisu pitää sisällään sen, että jokainen ajoneuvosta tehty pienoisjäljennös katsottaisiin tavaran lajiksi ja että näitä pienoismalleja on tarjolla monenlaisia.

53. Sen jälkeen kun pääasian tosiseikkojen on katsottu kuuluvan direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, on kolmannessa kysymyksen vastaamiseksi selvitettävä, onko Opel-

24 – Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 12 artiklan ensimmäisen kohdan osalta Von Mühlendahl, A. / Ohlgart, D. C., emt., s. 54.

25 – Fernández-Nóvoa, C., emt., s. 459, kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka kuvatussa säännöksessä pyritään turvaamaan näitä intressejä.

tavaramerkkiä käytettäessä noudatettu hyvää liiketapaa tämän säännöksen soveltamisen edellyttämällä tavalla.

54. Tähän saadaan selkeä suuntaviitta yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä, joten riittää lyhyt viittaus siihen.

55. Yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneesti todennut, että jotta tavaramerkin käytön voidaan katsoa noudattavan markkinoilla vallitsevaa tapaa, on sen oltava lojaalia tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden. [26]

56. Asiassa Gillette Company ja Gillette Group Finland annetussa tuomiossa [27] selitettiin näitä käsitteitä edelleen toteamalla, että tavaramerkin käyttö ei ole hyvän liiketavan mukaista, erityisesti jos käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on kaupallinen yhteys, jos käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta, jos vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä tai jos kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavaran jäljitelmänä tai toisintona, jonka haltija se ei ole.

57. Viimeksi mainittu edellytys ei koske lelupienoismalleja, koska niillä ei matkita Opelin lisenssinhaltijoiden pienoismalleja vaan oikeata Opel Astra V8 Coupé -ajoneuvoa, jonka tämä autonvalmistaja on valmistanut.

58. Edellä mainitussa asiassa Anheuser-Busch annetussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin painotti sitä, että hyvää liiketapaa koskevan edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon se, kuinka laajalti kolmannen tapa käyttää toiminimeä ymmärretään kohderyhmässä, tai ainakin merkittävässä osassa sitä, osoitukseksi siitä, että kolmannen myymien tavaroiden ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilön, jolla on oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, välillä on yhteys, ja se, missä määrin tämän kolmannen olisi pitänyt olla tietoinen tästä käsityksestä, ja samalla on arvioitava myös sitä, onko kyse tavaramerkistä, jolla on jo tietty maine siinä jäsenvaltiossa, jossa se on rekisteröity ja jossa sille vaaditaan suojaa, ja voiko kolmas osapuoli hyödyntää tätä mainetta markkinoidakseen tavaroitaan. [28]

59. Kansallisella tuomioistuimella on käytettävissään nämä kriteerit, joita se voi soveltaa käsiteltävänään olevaan asiaan. Tuomiossa, johon edellä viitataan, todettiin lisäksi, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kokonaisuutena kaikkia asiassa merkityksellisiä olosuhteita sen ratkaisemiseksi, onko asiassa menetelty hyvän liiketavan mukaisesti edellä mainitulla tavalla. [29]

26 – Em. asia BMW, tuomion 61 kohta ja asia C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004 (Kok. 2004, s. I-691, 24 kohta).

27 – Asia C-228/03, tuomio 17.3.2005 (Kok. 2005, s. I-2337).

28 – Asia Anheuser-Busch, tuomion 83 kohta.

29 – Ibidem, tuomion 84 kohta.

60. Tämän johdosta voidaan siis ajatella, että tapa, jolla AUTEC tuo tuotteensa esiin merkitsemällä näkyvästi "Cartronic®"-merkkinsä ja maininnat "AUTEC® AG" ja "Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg" myös kauko-ohjaimessa, on osoitus kunnollisesta täysin hyvän liiketavan mukaisesta menettelystä. Siinä ei voida havaita minkäänlaista Opel-tavaramerkin väärinkäyttöä. Tavaramerkki on kyseisissä tavaroissa paikassa, jossa kuka tahansa kuluttaja odottaa näkevänsä sen, auton etusäleikössä.

61. Tämän johdosta ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa tarvittaessa toiseen ja kolmanteen kysymykseen edellä esitettyjen huomioiden mukaisesti.

VI Ratkaisuehdotus

62. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Landgericht Nürnberg-Fürthin kysymyksiin seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua "käyttöä tavaramerkkinä" ei ole rekisteröidyn merkin käyttö leluissa silloin kun valmistaja tekee ja saattaa markkinoille olemassa olevasta oikeasta ajoneuvosta pienoismallin, jossa on myös esikuvansa mukainen tavaramerkki.

63. Siltä varalta, ettei yhteisöjen tuomioistuin omaksu tätä kantaa ensimmäisen kysymyksen osalta, ehdotan, että se vastaa toiseen ja kolmanteen kysymykseen seuraavasti:

2) Ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettu tavaramerkin käyttötapa osoittaa direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla pienoismallin muita ominaisuuksia.

3) Esillä olevan pääasian kaltaisessa tapauksessa ratkaisevina kriteereinä sille, onko tavaramerkin käyttö hyvän liiketavan mukaista, ovat ne kriteerit, jotka yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Anheuser-Busch ja edellä mainitussa asiassa Gillet Company ja Gillet Group antamissaan tuomioissa vahvistanut.

Kun auton pienoismallin valmistaja laittaa pakkaukseen ja pienoismallin käyttämiseen tarvittavaan lisälaitteeseen merkin, jonka kohdeyleisö tunnistaa valmistajan omaksi tavaramerkiksi, sekä mainitsee niissä toiminimensä ja kotipaikkansa, menettelee se hyvän liiketavan mukaisesti, tämän estämättä kaikkien asiassa vaikuttavien olosuhteiden arviointia kokonaisuutena, mikä kansallisen tuomioistuimen on suoritettava.