# YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
14 päivänä toukokuuta 2002 *

Asiassa C-2/00,

jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

**Michael Hölterhoff**

vastaan

**Ulrich Freiesleben**

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: viidennen jaoston puheenjohtaja P. Jann, joka hoitaa presidentin tehtäviä, jaostojen puheenjohtajat F. Macken, N. Colneric ja S. von Bahr sekä tuomarit C. Gulmann (esittelevä tuomari), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet ja V. Skouris,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Hölterhoff, edustajanaan Rechtsanwalt M. Samer,

— Freiesleben, edustajanaan Rechtsanwalt E. Keller,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään R. Abraham ja A. Maitrepierre,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään G. Amodeo, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään K. Banks, avustajinaan avocat I. Brinker ja avocat W. Berg,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Freieslebenin, Ranskan hallituksen ja komission 12.6.2001 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 20.9.2001 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

**tuomion**

1 Oberlandesgericht Düsseldorf on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 23.12.1999 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 5.1.2000, EY 234 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat kahden rekisteröidyn tavaramerkin haltija Freiesleben sekä Höltershoff, joka on käyttänyt näitä tavaramerkkejä elinkeinotoiminnassa kuvailutarkoitukseen.

## Asiaa koskevat oikeussäännöt

*Yhteisön lainsäädäntö*

3 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"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."

*Saksan lainsäädäntö*

4 Direktiivi pantiin Saksassa täytäntöön 25.10.1994 annetulla Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (laki tavaramerkkien ja muiden

tunnusmerkkien suojasta) -nimisellä säädöksellä (BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä Saksan tavaramerkkilaki). Lain 14 §:n 2 momentissa toistetaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan säännökset lähes samoin sanoin.

**Pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymys**

5 Freiesleben on kahden Saksassa rekisteröidyn tavaramerkin — Spirit Sun ja Context Cut — haltija. Näistä ensin mainittu kattaa "koruiksi jalostettavat timantit" ja viimeksi mainittu "koruiksi jalostettavat jalokivet".

6 Näillä tavaramerkeillä markkinoitavat kahdenlaiset tavarat eroavat toisistaan erityiseltä hionnaltaan. Tavaramerkkiä Spirit Sun käytetään pyöreästä hionnasta, jossa on keskustan ympärille säteileviä fasetteja, ja tavaramerkkiä Context Cut neliskulmaisesta hionnasta, jossa on vinoon kulkeva suippokärkinen risti.

7 Hölterhoff käy kauppaa kaikenlaisilla jalokivillä, jotka hän hioo itse tai ostaa muilta kauppiailta. Hän pitää kaupan niin itse valmistamiaan kuin kolmansilta hankkimiaan kiviä.

8 Liikeneuvottelujen yhteydessä 3.7.1997 Hölterhoff kauppasi eräälle kultaseppä-jalokivikauppiaalle suunnittelemiaan puolijalokiviä ja korukiviä nimillä "Spirit Sun" ja "Context Cut". Tämä tilasi Hölterhoffilta kaksi granaattikiveä "Spirit Sun -hionnalla". Kivien myynnistä laaditussa tilauslomakkeessa ja laskussa ei mainittu tavaramerkkejä Spirit Sun ja Context Cut; kivet nimettiin "rhodoliiteiksi".

9 Kaupan seurauksena Freiesleben nosti Saksan tavaramerkkilain 14 §:n nojalla Hölterhoffia vastaan Landgericht Düsseldorfissa (Saksa) kanteen, joka koski ensin mainitulle rekisteröityjen tavaramerkkien loukkausta. Kyseinen tuomioistuin hyväksyi 19.8.1998 antamassaan tuomiossa käsiteltävänään olleen kanteen. Hölterhoff on hakenut tuomioon muutosta Oberlandesgericht Düsseldorfilta; Freiesleben vaatii muutoksenhaun hylkäämistä.

10 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo selvitetyksi, että liikeneuvottelujen kuluessa 3.7.1997 Hölterhoff käytti nimityksiä Spirit Sun ja Context Cut ainoastaan kuvaillakseen laatua — eli tarkemmin sanoen myytäväksi tarjottujen jalokivien hionnan tyyppiä — ja että niin muodoin tällaisten nimitysten käytön tarkoituksena ei ollut tuoda esiin, että kivet olivat peräisin Freieslebenin yrityksestä.

11 Oberlandesgericht Düsseldorf on katsonut riidan ratkaisun edellyttävän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa ja lykännyt asian käsittelyä pyytääkseen yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua seuraavaan kysymykseen:

"Onko oikeutta tavaramerkkiin loukattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetulla tavalla myös siinä tapauksessa, että vastaaja ilmoittaa valmistaneensa tavaran itse ja käyttää kantajalle rekisteröityä tavaramerkkiä pelkästään kuvaamaan tarjoamansa tavaran erityispiirteitä niin, ettei ole mitenkään mahdollista tulkita tavaramerkin käyttöä viittaukseksi yritykseen, josta tavara on peräisin?"

12 Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetty tulkintakysymys koskee direktiivin 5 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (5 artiklan 1 kohdan a alakohta), sekä merkkiä, joka sen vuoksi, että

se on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki ja samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran (5 artiklan 1 kohdan b alakohta).

13 Kysymyksellä kysytään sitä, voiko tavaramerkin haltija direktiivin 5 artiklan 1 kohdan nojalla kieltää merkin käytön kolmannelta kansallisen tuomioistuimen tarkemmin kuvaamien tosiseikkojen muodostamassa tilanteessa.

14 On kiistatonta, että tällaisessa tilanteessa tavaramerkin käyttö on käyttöä elinkeinotoiminnassa samoja tai samankaltaisia tavaroita varten kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

15 Tämän seurauksena esitetyllä kysymyksellä tarkoitetaan sitä, onko pääasian oikeudenkäynnissä kyseessä olevan kaltainen tavaramerkin käyttö direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä, joka loukkaa tavaramerkin haltijan yksinoikeutta.

16 Tältä osin on riittävää todeta, että kansallisen tuomioistuimen kuvaaman kaltaisessa tilanteessa tavaramerkin käyttö ei loukkaa mitään niistä intresseistä, joita 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan suojata. Näihin intresseihin ei näet kajota tilanteessa, jossa

— kolmas mainitsee tavaramerkin liikeneuvotteluissa sellaisen potentiaalisen asiakkaan kanssa, joka on jalokivialan ammattilainen

— maininta tehdään vain puhtaasti kuvailevassa tarkoituksessa eli sellaiselle potentiaaliselle asiakkaalle myytäväksi tarjottavan tavaran ominaisuuksien tietoon saattamiseksi, joka tuntee asianomaisella tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ominaisuudet

— potentiaalinen asiakas ei voi tulkita tavaramerkkiä koskevan maininnan ilmaisevan tavaran alkuperää.

17 Näin ollen ja ilman, että käsiteltävänä olevassa asiassa on tarpeen tarkastella enempää sitä, mikä on direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin käyttöä, esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija ei voi vedota yksinoikeuteensa, kun kolmas liikeneuvottelujen yhteydessä ilmoittaa valmistaneensa tavaran itse ja käyttää kyseistä tavaramerkkiä pelkästään kuvaamaan tarjoamansa tavaran erityispiirteitä niin, ettei ole mahdollista tulkita tavaramerkin käyttöä viittaukseksi yritykseen, josta tavara on peräisin.

## Oikeudenkäyntikulut

18 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille sekä Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja 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

on ratkaissut Oberlandesgericht Düsseldorfin 23.12.1999 tekemällään päätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti:

**Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija ei voi vedota yksinoikeuteensa, kun kolmas liikeneuvottelujen yhteydessä ilmoittaa valmistaneensa tavaran itse ja käyttää kyseistä tavaramerkkiä pelkästään kuvaamaan tarjoamansa tavaran erityispiirteitä niin, ettei ole mahdollista tulkita tavaramerkin käyttöä viittaukseksi yritykseen, josta tavara on peräisin.**

| | | |
|---|---|---|
| Jann | Macken | Colneric |
| von Bahr | Gulmann | La Pergola |
| Puissochet | Wathelet | Skouris |

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä toukokuuta 2002.

R. Grass — kirjaaja

G. C. Rodríguez Iglesias — presidentti