YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

25 päivänä tammikuuta 2007 *

Asiassa C-48/05,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Landgericht Nürnberg-Fürth (Saksa) on esittänyt 28.1.2005 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 8.2.2005, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Adam Opel AG

vastaan

Autec AG,

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV:n

osallistuessa asian käsittelyyn,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit K. Schiemann ja M. Ilešič (esittelevä tuomari),

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 2.2.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Adam Opel AG, edustajinaan Rechtsanwalt S. Völker ja Rechtsanwalt A. Klett,

– Autec AG, edustajinaan Rechtsanwalt R. Prager, Rechtsanwalt T. Nägele ja Patentanwalt D. Tergau,

– Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, edustajanaan Rechtsanwalt T. Nägele,

– Ranskan hallitus, asiamiehinään G. de Bergues ja A. Bodard-Hermant,

– Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään M. Bethell, avustajinaan barrister M. Tappin ja barrister S. Malynicz,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään G. Braun, B. Rasmussen ja W. Wils,

ottaen huomioon julkisasiamiehen 7.3.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Direktiivin 5 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet", 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 [erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle.

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

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

– –

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 [erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle."

3 Direktiivin 6 artiklan, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset", 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeään tai osoitettaan,

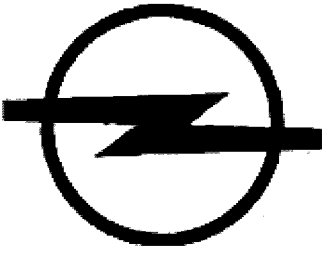
b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

4 Adam Opel AG (jäljempänä Adam Opel), ajoneuvojen valmistaja, on alla esitetyn kansallisen kuviomerkin, joka on rekisteröity Saksassa 10.4.1990 muun muassa ajoneuvoja ja leluja varten (jäljempänä Opel-logo), haltija:



5 Autec AG (jäljempänä Autec) valmistaa muun muassa ajoneuvojen kauko-ohjattavia pienoismalleja, joita se myy cartronic-tavaramerkkiä käyttäen.

6 Vuoden 2004 alkupuolella Adam Opel havaitsi, että Saksassa myytiin mittakaavan 1:24 mukaisesti valmistettuja Opel Astra V8 coupén kauko-ohjattavia pienoismalleja, joiden etusäleikköön oli kiinnitetty samalla tavoin kuin alkuperäisajoneuvossa Opel-logo. Autec valmistaa tätä lelua.

7 Tavaramerkki cartronic, johon on liitetty ®-tunnus, näkyy selvästi kunkin pienoismallin yhteydessä olevien käyttöohjeiden etukannessa sekä kauko-ohjaimen etupuolella. Lisäksi maininnat AUTEC® AG ja AUTEC® AG D 90441 Nürnberg esiintyvät käyttöohjeen takakannessa ja toiseksi kauko-ohjaimen takapuolelle liimatussa tarrassa.

8 Adam Opel vaati Landgericht Nürnberg-Fürthissä nostamallaan kanteella kyseistä tuomioistuinta velvoittamaan Autecia muun muassa olemaan kiinnittämättä elinkeinotoiminnassa Opel-logoa ajoneuvojen pienoismalleihin ja tarjoamatta myytäväksi, laskematta liikkeelle tai pitämättä hallussa tällaista tarkoitusta varten, maahantuomatta tai maastaviemättä ajoneuvojen pienoismalleja, joissa on tämä tavaramerkki, kaikenlaisesta rikkomisesta määrättävän 250 000 euron uhkasakon tai toissijaisesti enintään kuuden kuukauden vapaudenmenetyksen uhalla.

9 Adam Opel katsoo, että Opel-logon käyttäminen leluissa, jotka muodostuvat sen valmistamien ja myymien ajoneuvojen pienoismalleista, loukkaa tätä tavaramerkkiä. Se väittää, että kyseistä tavaramerkkiä käytetään tavaroissa, jotka ovat samanlaisia kuin tavarat, joita varten se on rekisteröity, eli leluissa. Kyseessä on sen mukaan käyttö tavaramerkkinä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, koska yleisö lähtee liikkeelle periaatteesta, jonka mukaan tietyllä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismallien valmistaja valmistaa ja myy niitä tavaramerkin haltijan myöntämän lisenssin nojalla.

10 Autec, jota Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (Saksan leluteollisuuden toimialajärjestö) tukee, nojautuu eri saksalaistuomioistuinten päätöksiin ja vastaa, että suojatun tavaramerkin kiinnittäminen pienoismalleihin, jotka ovat tarkka jäljennös kyseisellä tavaramerkillä varustetuista ajoneuvoista, ei ole tavaramerkin käyttöä tavaramerkkinä. Käsiteltävänä olevassa asiassa Opel-logon tehtävään alkuperän osoittajana ei Autecin mukaan vaikuteta, sillä tavaramerkkien cartronic

ja AUTEC käytön ansiosta yleisölle on ilmeistä, että pienoismalli ei ole peräisin sen ajoneuvon valmistajalta, jonka jäljennös se on. Yleisö on sen mukaan lisäksi tottunut siihen, että yli sadan vuoden ajan leluteollisuus on jäljitellyt näitä tavaroita tarkasti eli jopa todellisissa tavaroissa käytetyt tavaramerkit leluihin kiinnittäen.

11 Asiassa C-63/97, BMW, 23.2.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. I-905) valossa Landgericht Nürnberg-Fürth katsoo, että se, että Autec käyttää Opel-logoa, voidaan kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ainoastaan siinä tapauksessa, että on kyse käytöstä tavaramerkkinä.

12 Landgericht Nürnberg-Fürth on taipuvainen katsomaan, että Autec käyttää tätä logoa tavaramerkkinä, koska kyseinen logo viittaa alkuperäismallin valmistajaan. Se pohtii lisäksi, voidaanko tällainen käyttö, joka sen mielestä on samanaikaisesti direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kuvailevaa käyttöä, sallia tämän säännöksen mukaisesti, vaikka kyseinen tavaramerkki on rekisteröity myös leluja varten.

13 Koska Landgericht Nürnberg-Fürth katsoo, että sen käsiteltävänä oleva asia edellyttää direktiivin tulkintaa, se on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko myös leluja varten rekisteröidyn tavaramerkin käyttö direktiivin – – 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 – – 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla auton pienoismallin lajia tai laatua?

3) Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

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

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?"

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta

14 Ensimmäisellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko tilanteessa, jossa tavaramerkki on rekisteröity samanaikaisesti ajoneuvoja ja leluja

varten, se, että kolmas kiinnittää ilman tavaramerkin haltijan lupaa tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseisellä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jäljentääkseen tarkasti nämä ajoneuvot ja pitää kaupan kyseisiä pienoismalleja, direktiiviin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua käyttöä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää.

15 Direktiivin 5 artiklassa määritellään "tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet", kun taas sen 6 artikla sisältää säännöt, jotka liittyvät "tavaramerkkiin kohdistuviin rajoituksiin".

16 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan rekisteröity tavaramerkki antaa tavaramerkin haltijalle yksinoikeuden. Saman kohdan a alakohdan mukaan tämä yksinoikeus merkitsee sitä, että haltija voi kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa luetellaan esimerkinomaisesti käyttömuodot, jotka haltija voi 5 artiklan 1 kohdan nojalla kieltää. Direktiivin muissa säännöksissä, kuten sen 6 artiklassa, säädetään tietyistä tavaramerkkeihin kohdistuvista rajoituksista (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 38 kohta).

17 Sen välttämiseksi, että tavaramerkin haltijalle annettavan suojan laajuus vaihtelee valtiosta toiseen, yhteisöjen tuomioistuimen on annettava yhdenmukainen tulkinta direktiivin 5 artiklan 1 kohdasta ja erityisesti siihen sisältyvästä "käytön" käsitteestä (em. asia Arsenal Football Club, tuomion 45 kohta).

18 Pääasiassa on kiistatonta, että kyseessä olevan tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa, koska merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä sitä siis käytetä täysin yksityisesti (ks. vastaavasti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 40 kohta).

19 On myös kiistatonta, että tämä käyttö tapahtui ilman asianomaisen tavaramerkin haltijan suostumusta.

20 Koska Opel-logo on rekisteröity leluja varten, kyseessä on lisäksi direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tilanne, eli asianomaista tavaramerkkiä täysin vastaavaa merkkiä on käytetty samoja tavaroita – leluja – varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Tältä osin on erityisesti huomattava, että pääasiassa merkkiä on käytetty direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla "tavaroita varten", koska tavaramerkkiä täysin vastaava merkki on pantu tavaroihin ja koska tavaroita on tarjottu, laskettu liikkeelle tai varastoitu tällaista tarkoitusta varten direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 40 ja 41 kohta).

21 On kuitenkin muistutettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetty 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, ja että tätä oikeutta saadaan siksi käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle (em. asia Arsenal Football Club, tuomion 51 kohta ja asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. I-10989, 59 kohta).

22 Näin ollen se, että kolmas kiinnittää leluja varten rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin ajoneuvojen pienoismalleihin, voidaan kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtäville.

23 Pääasiassa, jota luonnehtii se, että asianomainen tavaramerkki on rekisteröity samanaikaisesti ajoneuvoja ja leluja varten, kansallinen tuomioistuin selitti, että Saksassa tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen leluteollisuuden tavaroiden keskivertokuluttaja on tottunut siihen, että pienoismallit perustuvat todellisiin esikuviin, ja hän pitää ehdotonta uskollisuutta alkuperäiselle jopa erittäin tärkeänä, joten kyseinen kuluttaja ymmärtää Autecin tavaroissa esiintyvän Opel-logon siten, että se osoittaa, että kyseessä on Opel-tavaramerkillä varustetun ajoneuvon pienoismallijäljennös.

24 Jos kansallinen tuomioistuin pyrki näillä selityksillä korostamaan sitä, että kohdeyleisö ei ymmärrä Opel-logon kanssa samanlaista merkkiä, joka esiintyy Autecin myymissä pienoismalleissa, osoitukseksi siitä, että nämä tavarat ovat peräisin Adam Opelilta tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä, sen on näin ollen todettava, että pääasiassa kyseessä oleva käyttö ei aiheuta vahinkoa Opel-logon keskeiselle tehtävälle leluja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä.

25 Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on määritellä ottamalla huomioon lelujen keskivertokuluttaja Saksassa, aiheuttaako pääasiassa kyseessä oleva käyttö vahinkoa Opel-logon tehtäville leluja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä. Adam Opel ei sitä paitsi näytä väittäneen, että tällä käytöllä aiheutettaisiin vahinkoa tämän tavaramerkin muille tehtäville kuin sen keskeiselle tehtävälle.

26 Kansallinen tuomioistuin tukeutuu edellä mainitussa asiassa BMW annettuun tuomioon ja pohtii lisäksi, onko Autec käyttänyt Opel-logoa tavaramerkkinä, joka on rekisteröity ajoneuvoja varten.

27 Tämän osalta on totta, että edellä mainitussa asiassa BMW annettu tuomio koski tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttöä sellaisia palveluja varten, jotka

eivät olleet samat kuin palvelut, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity, koska pääasiassa kyseessä ollut tavaramerkki BMW oli rekisteröity ajoneuvoja muttei ajoneuvojen korjauspalveluja varten. Palvelujen eli autojen korjauksen kohteena olivat kuitenkin tavaramerkin BMW haltijan tätä tavaramerkkiä käyttäen myymät autot, joten oli välttämätöntä yksilöidä kyseisten BMW-tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen, joita kyseiset palvelut koskivat, alkuperä. Tämän erityisen ja erottamattoman yhteyden tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ja kolmansien suorittamien palvelujen välillä huomioon ottaen yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että edellä mainitussa asiassa BMW annetun tuomion erityistilanteessa se, että kolmas käytti tavaramerkin kanssa identtistä merkkiä tavaroissa, joita tavaramerkin haltija eikä kolmas myi, kuului direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan.

28 Lukuun ottamatta tätä erityistilannetta, jossa tavaramerkkiä käyttää kolmas, joka suorittaa palveluja, jotka koskevat tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita, direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että se koskee tilannetta, jossa kolmas käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, sellaisia kaupan pitämiään tavaroita tai suorittamiaan palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

29 Yhtäältä tulkinta, jonka mukaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat kolmansien kaupan pitämiä tavaroita tai näiden suorittamia palveluja, perustuu tämän säännöksen sanamuotoon ja erityisesti sanoihin "käyttämästä – – tavaroita tai palveluja varten". Toisaalta päinvastainen tulkinta johtaisi siihen, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa käytetyt sanat "tavarat" ja "palvelut" osoittaisivat mahdollisesti tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluja, vaikka direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa esiintyvät sanat "tavara" ja "palvelu" tarkoittavat väistämättä kolmansien kaupan pitämiä tavaroita tai näiden suorittamia palveluja, mikä johtaisi täten direktiivin systematiikan vastaisesti samojen sanojen erilaiseen tulkintaan sen mukaan, esiintyvätkö ne 5 vai 6 artiklassa.

30 Koska pääasiassa Autec ei myy ajoneuvoja, se ei käytä Opel-logoa tavaramerkkinä, joka on rekisteröity ajoneuvoja varten, direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan tulkinta

31 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 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, Kok. 2004, s. I-7573, 38 kohta ja asia C-258/04, Ioannidis, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-8275, 20 kohta).

32 Kun otetaan huomioon pääasian olosuhteet, on myös syytä antaa kansalliselle tuomioistuimelle tulkinta direktiivin 5 artiklan 2 kohdasta.

33 On totta, että toisin kuin direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa, sen 5 artiklan 2 kohdassa ei velvoiteta jäsenvaltioita ottamaan kansallisessa oikeudessaan käyttöön siinä määriteltyä suojaa, vaan siinä ainoastaan annetaan niille mahdollisuus ottaa tällainen suoja käyttöön (asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok. 2003, s. I-389, 18 kohta). Edellyttäen, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin vahvistaa tämän, Bundesgerichtshofin (Saksa) edellä mainitussa asiassa Davidoff esittämien ja yhteisöjen tuomioistuimen tutkimien kysymysten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että Saksan lainsäätäjä on pannut direktiivin 5 artiklan 2 kohdan säännökset täytäntöön.

34 Pääasian osalta on huomattava, että Opel-logo on rekisteröity myös ajoneuvoja varten ja että edellyttäen, että kansallinen tuomioistuin vahvistaa tämän, kyseessä on Saksassa laajalti tunnettu tavaramerkki tämäntyyppisille tavaroille sekä että ajoneuvo ja tämän ajoneuvon pienoismalli eivät ole samankaltaisia tavaroita. Näiden seikkojen

takia pääasiassa kyseessä oleva käyttö voidaan myös kieltää direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jos tämä käyttö merkitsee kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä ajoneuvoja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä tai on haitaksi niille.

35 Adam Opel väitti suullisessa käsittelyssä yhteisöjen tuomioistuimessa, että on sen edun mukaista, että Opel-tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismallit ovat hyvälaatuisia ja että nämä mallit ovat täysin ajan tasalla, koska päinvastaisessa tapauksessa vaikutettaisiin tämän tavaramerkin maineeseen ajoneuvoja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä.

36 Kyseessä on joka tapauksessa tosiseikkojen arviointi. Kansallisen tuomioistuimen on tarvittaessa ratkaistava, merkitseekö pääasiassa kyseessä oleva käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä rekisteröitynä tavaramerkkinä tai on haitaksi sille.

37 Ensimmäiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että kun tavaramerkki on rekisteröity samanaikaisesti ajoneuvoja, joiden osalta se on laajalti tunnettu, ja leluja varten, se, että kolmas kiinnittää ilman tavaramerkin haltijan lupaa tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseisellä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jäljentääkseen tarkasti nämä ajoneuvot, sekä näiden pienoismallien myynti

– on direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua käyttöä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, jos tämä käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville leluja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä

– on direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, kun tässä säännöksessä määritelty suoja on otettu käyttöön kansallisessa oikeudessa, jos tämä käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä ajoneuvoja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä tai on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Toinen kysymys

38 Vaikka kansallinen tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellään muodollisesti direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa, ennakkoratkaisupyyntöpäätöksestä ilmenee selvästi, että se pyrkii tosiasiassa saamaan tulkinnan saman kohdan b alakohdasta.

39 Aluksi on todettava, että pääasiassa kyseessä olevan Opel-logon käyttöä ei voida sallia direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Tämän tavaramerkin kiinnittämisellä Autecin pienoismalleihin ei pyritä osoittamaan näiden lelujen käyttötarkoitusta.

40 Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkillä saatu oikeus ei salli sen haltijan kieltää kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkintöjä, jotka liittyvät tavaroiden tai palvelujen lajiin, laatuun, määrään, käyttötarkoitukseen, arvoon tai maantieteelliseen alkuperään, tavaroiden valmistusajankohtaan tai palvelujen suoritusajankohtaan tai muihin niiden ominaisuuksiin.

41 Adam Opel ja Ranskan hallitus väittävät, että tämän säännöksen tarkoituksena on muun muassa estää se, että tavaramerkin haltija voisi kieltää sen, että kolmas käyttää ilmaisua tai merkintää, joka kuvailee sen tavaroiden tai palvelujen ominaispiirrettä.

Niiden mukaan Opel-logo ei kuitenkaan osoita millään tavoin pienoismallien lajia, laatua tai muita ominaispiirteitä. Euroopan yhteisöjen komissio yhtyy tähän näkemykseen pääasiassa kyseessä olevan käytön osalta muttei sulje pois sitä, että tilanteissa, joissa tosiseikat ovat erilaiset ja joissa pienoismallit on suunnattu keräilijöille, alkuperäisajoneuvon jokaisen yksityiskohdan jäljentäminen sellaisenaan voi mahdollisesti olla tämän tavararyhmän keskeinen ominaispiirre, joten direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta voi myös koskea tavaramerkin tarkkaa jäljennöstä.

42 Tämän osalta vaikka tällä säännöksellä pyritään ensisijaisesti estämään tavaramerkin haltijaa kieltämästä kilpailijoita käyttämästä yhtä tai useampaa kuvailevaa tekijää, jotka ovat osa sen tavaramerkkiä, tavaroidensa tiettyjen ominaispiirteiden osoittamiseksi (ks. erityisesti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 28 kohta), sen sanamuoto ei liity yksinomaan tällaiseen tilanteeseen.

43 Ei siis voida sulkea a priori pois sitä, että kyseisessä säännöksessä annetaan kolmannelle lupa käyttää tavaramerkkiä, jos tämä käyttö muodostuu siitä, että ilmoitetaan tämän kolmannen myymien tavaroiden laji, laatu tai muita ominaispiirteitä edellyttäen, että kyseisessä käytössä noudatetaan hyvää liiketapaa.

44 Muun muassa ajoneuvoja varten rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kiinnittämisellä tällä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin näiden ajoneuvojen tarkaksi jäljentämiseksi ei kuitenkaan pyritä osoittamaan kyseisten pienoismallien ominaispiirrettä, vaan se on pelkkä tekijä, joka liittyy alkuperäisajoneuvojen tarkkaan jäljentämiseen.

45 Toiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että kun tavaramerkki on rekisteröity muun muassa ajoneuvoja varten, se, että kolmas kiinnittää ilman tavaramerkin

haltijan lupaa tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseisellä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jäljentääkseen nämä ajoneuvot tarkasti, sekä kyseisten pienoismallien myynti ei ole sellaisen merkinnän käyttämistä, joka liittyy näiden pienoismallien ominaispiirteeseen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kolmas kysymys

46 Kun otetaan huomioon toiseen kysymykseen annettu vastaus, kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen ei ole syytä vastata.

Oikeudenkäyntikulut

47 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

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

1) Kun tavaramerkki on rekisteröity samanaikaisesti ajoneuvoja, joiden osalta se on laajalti tunnettu, ja leluja varten, se, että kolmas kiinnittää ilman

tavaramerkin haltijan lupaa tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseisellä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jäljentääkseen tarkasti nämä ajoneuvot, sekä näiden pienoismallien myynti

– **on jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua käyttöä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, jos tämä käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville leluja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä**

– **on saman direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, kun tässä säännöksessä määritelty suoja on otettu käyttöön kansallisessa oikeudessa, jos tämä käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä ajoneuvoja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä tai on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.**

2) **Kun tavaramerkki on rekisteröity muun muassa ajoneuvoja varten, se, että kolmas kiinnittää ilman tavaramerkin haltijan lupaa tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseisellä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jäljentääkseen nämä ajoneuvot tarkasti, sekä kyseisten pienoismallien myynti ei ole sellaisen merkinnän käyttämistä, joka liittyy näiden pienoismallien ominaispiirteeseen direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.**

Allekirjoitukset