TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. sausio 25 d.*

Byloje C-48/05

dėl *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Vokietija) 2005 m. sausio 28 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2005 m. vasario 8 d., pagal EB sutarties 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Adam Opel AG

prieš

Autec AG,

dalyvaujant

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas P. Jann, teisėjai K. Schiemann ir M. Ilešič (pranešėjas),

* Proceso kalba: vokiečių.

generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer,
posėdžio sekretorė M. V. Ferreira, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2006 m. vasario 2 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Adam Opel AG*, atstovaujamos advokatų S. Völker ir A. Klett,

— *Autec AG*, atstovaujamos advokatų R. Prager ir T. Nägele bei patentinio patikėtinio D. Tergau,

— *Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV*, atstovaujamos advokato T. Nägele,

— Prancūzijos vyriausybės, atstovaujamos G. de Bergues ir A. Bodard-Hermant,

— Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos M. Bethell, padedamo *barrister* M. Tappin ir *barrister* S. Malynicz,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos G. Braun, B. Rasmussen ir W. Wils,

susipažinęs su 2006 m. kovo 7 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – Direktyva) 5 straipsnio 1 dalies a punkto ir 6 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimu.

Teisės aktai

2 Direktyvos 5 straipsnyje „Prekių ženklo suteikiamos teisės“ nurodyta:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje:

a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui.

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, *inter alia*, uždrausti:

a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;

b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;

c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;

d) naudoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje.

<...>

5. 1–4 dalių nuostatos neturės įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl apsaugos prieš žymens naudojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl tokio žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo geram vardui." (Pataisytas vertimas)

3 Direktyvos 6 straipsnio „Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas" 1 dalyje numatyta:

„1. Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudoti:

a) savo vardą arba adresą;

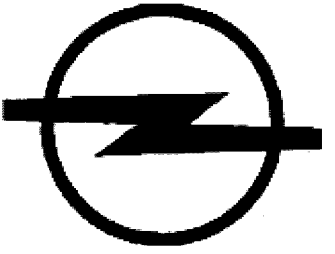
b) požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis;

c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį;

su sąlyga, kad toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.“ (Pataisytas vertimas)

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

4 Automobilių gamintoja *Adam Opel AG* (toliau – *Adam Opel*) yra toliau atvaizduoto nacionalinio vaizdinio prekių ženklo, įregistruoto 1990 m. balandžio 10 d. Vokietijoje automobiliams ir žaislams (toliau – *Opel* emblema), savininkė:



5 *Autec AG* (toliau – *Autec*) gamina, be kita ko, automobilių modelius su distanciniu valdymu, žymimus prekių ženklu *cartronic*.

6 2004 m. pradžioje *Adam Opel* pastebėjo, kad Vokietijoje parduodamas 24 kartus sumažintas automobilio *Opel Astra V8* kupė modelis su distanciniu valdymu, prie kurio radiatoriaus grotelių, kaip ir tikrame automobilyje, buvo pritvirtinta *Opel* emblema. Šį žaislą gamino *Autec*.

7 Prie kiekvieno modelio pridedamos naudojimo instrukcijos viršelyje ir distancinio valdymo pulto viršuje yra aiškiai matomas prekių ženklas *cartronic* kartu su simboliu ®. Be to, naudojimo instrukcijos paskutiniame puslapyje ir distancinio valdymo pulto apačioje esančiame lipduke yra nuorodos „AUTEC® AG“ ir „AUTEC® AG D 90441 Nürnberg“.

8 *Landgericht Nürnberg-Fürth* pareikštu ieškiniu *Adam Opel* pareikalavo įpareigoti *Autec* prekybos veikloje neženklinti automobilių modelių *Opel* emblema, nesiūlyti prekybai, neišleisti į rinką ir tuo tikslu nesandėliuoti, neimportuoti ir neeksportuoti šiuo prekių ženklu paženklintų automobilių modelių, nustatant 250 000 EUR baudą už kiekvieną pažeidimą arba laisvės atėmimą iki šešių mėnesių.

9 *Adam Opel* mano, kad *Opel* emblemos naudojimas ženklinant jos gaminamų ir platinamų automobilių žaislinius modelius yra šio prekių ženklo pažeidimas. Jos teigimu, šis ženklas naudojamas prekėms, tapačioms toms, kurioms jis yra įregistruotas, t. y. žaislams. Pagal Teisingumo Teismo praktiką, tai yra žymens naudojimas kaip prekių ženklo, nes visuomenė darys prielaidą, kad konkrečios markės automobilių modelių gamintojas juos gamina ir platina turėdamas prekių ženklo savininko suteiktą licenciją.

10 Remdamasi įvairių Vokietijos teismų sprendimais, *Autec*, palaikoma Vokietijos žaislų pramonės asociacija (*Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV*), atsako, kad modelių, kurie yra tiksli šios markės automobilių kopija, ženklinimas saugomu prekių ženklų nėra jo naudojimas kaip prekių ženklo. Nagrinėjamu atveju *Opel* emblemos kilmės nuorodos funkcija nėra pažeidžiama, nes dėl prekių ženklų *cartronic* ir *AUTEC* naudojimo visuomenei bus aišku, kad modelio gamintojas nėra

transporto priemonės, kurią jis kopijuoja, gamintojas. Apskritai visuomenė priprato prie to, kad daugiau nei šimtmetį žaislų pramonė tiksliai (netgi uždėdama atitinkamą prekių ženklą) atkartoja tikrus gaminius.

11 Atsižvelgdamas į 1999 m. vasario 23 d. Sprendimą *BMW* (C-63/97, Rink. p. I-905), *Landgericht Nürnberg-Fürth* daro išvadą, kad uždrausti *Autec* naudoti *Opel* emblemą, remiantis Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktu, galima, tik jei emblema būtų naudojama kaip prekių ženklas.

12 *Landgericht Nürnberg-Fürth* linkęs manyti, kad *Autec* šią emblemą naudoja būtent kaip prekių ženklą, nes ši emblema yra nuoroda į tikrojo modelio gamintoją. Be to, jam kyla klausimas, ar tokį naudojimą, kuris, kaip jam atrodo, kartu yra aprašomasis Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies prasme, galima leisti remiantis šia nuostata, kai minėtas prekių ženklas taip pat yra įregistruotas žaislams.

13 Dėl šios priežasties, manydamas, kad jo nagrinėjamo ginčo sprendimui būtinas direktyvos išaiškinimas, *Landgericht Nürnberg-Fürth* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos klausimus:

„1. Ar toks prekių ženklo, apsaugoto ir „žaislų“ atžvilgiu, naudojimas, kai žaislinio automobilio modelio gamintojas imituoja sumažintą realiai egzistuojančio automobilio modelį kartu su automobilį ženklinančiu prekių ženklo savininkui priklausančiu prekių ženklu ir išleidžia šį sumažintą modelį į rinką, reiškia prekių ženklo naudojimą <...> direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme?

2. Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar pirmajame klausime aprašytas prekių ženklo naudojimas reiškia automobilio modelio rūšies ar kokybės žymėjimą <...> direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punkto prasme?

3. Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, kokie kriterijai yra lemiantys nustatant, ar prekių ženklo naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje?

Ar šiai praktikai neprieštaraujama, kai automobilio modelio gamintojas pakuotę ir modelio naudojimui reikalingus priedus ženklina žymeniu, visuomenei žinomu kaip jo prekių ženklas, ir savo įmonės pavadinimu, nurodydamas savo įmonės buveinę?"

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo

Dėl Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto aiškinimo

14 Savo pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar tuo atveju, kai prekių ženklas įregistruotas kartu automobiliams ir

žaislams, trečiojo asmens be prekių ženklo savininko leidimo atliekamas šios markės automobilių modelių ženklinimas prekių ženklui tapačiu žymeniu, siekiant tiksliai atgaminti šiuos automobilius, ir šių modelių tiekimas į rinką yra Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas naudojimas, kurį prekių ženklo savininkas gali uždrausti.

15 Direktyvos 5 straipsnis apibrėžia „prekių ženklo suteikiamas teises“, o jos 6 straipsnis išdėsto su „prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimu“ susijusias taisykles.

16 Pagal Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Pagal šios dalies a punktą, remdamasis šia išimtine teise, savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas. Direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje pateikiamas pavyzdinis sąrašas veiksmų, kuriuos galima uždrausti remiantis šio straipsnio 1 dalimi. Kitos Direktyvos nuostatos, pavyzdžiui, 6 straipsnis, apibrėžia tam tikrus prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimus (2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rink. p. I-10273, 38 punktas).

17 Siekiant išvengti prekių ženklo savininkui suteikiamos apsaugos skirtumų skirtingose valstybėse, Teisingumo Teismas turi pateikti vienodą Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies ir ypač joje esančios „naudojimo“ sąvokos išaiškinimą (minėto sprendimo *Arsenal Football Club* 45 punktas).

18 Pagrindinėje byloje akivaizdu, kad tapatus prekių ženklui žymuo buvo naudojamas būtent prekybos veikloje, nes jis naudojamas komercijoje, siekiant ekonominės naudos, o ne asmeniniais tikslais (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Arsenal Football Club* 40 punktą).

19 Taip pat akivaizdu, kad žymuo buvo naudojamas be prekių ženklo savininko sutikimo.

20 Be to, kadangi *Opel* emblema buvo įregistruota žaislams, toks naudojimas atitinka Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatytą atvejį, kai naudojamas prekių ženklui tapatus žymuo, kuriuo žymimos prekės – žaislai – yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas. Šiuo klausimu ypač pažymėtina, kad pagrindinėje byloje kalbama apie naudojimą „prekėms" Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme, nes jis susijęs su prekių ženklinimu tapačiu prekių ženklui žymeniu, jų siūlymu, išleidimu į rinką ar sandėliavimu tuo tikslu Direktyvos 5 straipsnio 3 dalies a ir b punktų prasme (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Arsenal Football Club* 40 ir 41 punktus).

21 Vis dėlto reikia priminti, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką Direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtinė teisė buvo įtvirtinta siekiant suteikti prekių ženklo savininkui galimybę apginti savo, kaip šio ženklo savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad prekių ženklas atliktų savo funkcijas, todėl naudotis šia teise galima, tik jei trečiajam asmeniui naudojant šį žymenį padaroma arba galėtų būti padaryta žala prekių ženklo funkcijoms, ypač pagrindinei funkcijai – garantuoti vartotojams prekės kilmę (žr. minėto sprendimo *Arsenal Football Club* 51 punktą ir 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimo *Anheuser-Busch*, C-245/02, Rink. p. I-10989, 59 punktą).

22 Dėl šios priežasties trečiojo asmens atliekamas automobilių modelių ženklinimas žaislams įregistruotam prekių ženklui tapačiu žymeniu gali būti uždraustas remiantis Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktu, tik jei tuo padaroma arba galėtų būti padaryta žala šio prekių ženklo funkcijoms.

23 Pagrindinėje byloje, kurios ypatumas tas, kad nagrinėjamas prekių ženklas įregistruotas kartu automobiliams ir žaislams, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas paaiškino, jog Vokietijoje paprastas pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus vartotojas yra įpratęs, kad modeliai remtųsi tikrais pavyzdžiais, ir skiria daug dėmesio visiškam originalo atkartojimui, todėl toks vartotojas supras *Autec* gaminiuose esančią *Opel* emblemą kaip įrodymą, kad tai yra sumažinta *Opel* markės automobilio kopija.

24 Jei šiais paaiškinimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas norėjo pabrėžti, kad atitinkama visuomenė *Autec* parduodamuose modeliuose esančio *Opel* emblemai tapataus žymens nesupras kaip nuorodos į tai, kad šias prekes gamina *Adam Opel* ar su ja ekonomiškai susijusi įmonė, jis turi padaryti išvadą, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas naudojimas nepažeidžia *Opel* emblemos, įregistruotos kaip prekių ženklas žaislams, pagrindinės funkcijos.

25 Pats prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, remdamasis nuoroda į paprastą žaislų vartotoją Vokietijoje, turi nustatyti, ar pagrindinėje byloje nagrinėjamas naudojimas pažeidžia *Opel* emblemos, įregistruotos kaip prekių ženklas žaislams, funkcijas. Apskritai neatrodo, kad *Adam Opel* teigtų, jog šis naudojimas pažeidžia kitas šio prekių ženklo funkcijas, išskyrus pagrindinę.

26 Be to, remdamasis minėtu sprendimu *BMW*, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas kelia klausimą, ar *Autec* naudojo *Opel* emblemą kaip automobiliams įregistruotą prekių ženklą.

27 Šiuo atžvilgiu tiesa, kad minėtas sprendimas *BMW* buvo susijęs su prekių ženklui tapataus žymens naudojimu paslaugoms, netapačioms toms paslaugoms, kurioms šis

prekių ženklas buvo įregistruotas, nes pagrindinėje byloje nagrinėtas *BMW* prekių ženklas buvo įregistruotas automobiliams, bet ne automobilių taisymo paslaugoms. Tačiau *BMW* prekių ženklo savininko parduodamiems šios markės automobiliams tretieji asmenys teikė paslaugas – juos taisė, todėl buvo būtina nurodyti šių paslaugų objektu esančių *BMW* markės automobilių kilmę. Būtent atsižvelgdamas į ypatingą ir nenutraukiamą ryšį tarp prekių ženklu pažymėtų prekių ir trečiojo asmens teikiamų paslaugų, Teisingumo Teismas nusprendė, kad konkrečiomis minėtos *BMW* bylos aplinkybėmis trečiojo asmens naudojimas prekių ženklui tapataus žymens ne trečiojo asmens, o prekių ženklo savininko parduodamoms prekėms patenka į Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

28 Išskyrus šį specifinį atvejį dėl paslaugas teikiančio trečiojo asmens naudojimo prekių ženklo, kai paslaugų objektas yra šiuo ženklu pažymėtos prekės, Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas kaip apimantis prekių ženklui tapataus žymens naudojimą trečiųjų asmenų parduodamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, tapačioms toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas.

29 Iš tikrųjų, viena vertus, aiškinimas, kad Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatytos prekės ar paslaugos turi būti parduodamos ar teikiamos trečiųjų asmenų, išplaukia iš paties šios nuostatos teksto, ypač iš žodžių „naudoti <...> prekėms arba paslaugoms“. Kita vertus, kitoks aiškinimas reikštų, kad Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte vartojami žodžiai „prekės“ ir „paslaugos“ žymi prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas, nors Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose esantys žodžiai „prekės“ ir „paslaugos“ akivaizdžiai reiškia trečiųjų asmenų parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, taigi pažeidžiant Direktyvos sistemą tie patys žodžiai būtų aiškinami skirtingai, atsižvelgiant į tai, ar jie vartojami 5, ar 6 dalyje.

30 Kadangi pagrindinėje byloje *Autec* neparduoda automobilių, ji nenaudoja *Opel* emblemos kaip automobiliams įregistruoto prekių ženklo Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme.

Dėl Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies aiškinimo

31 Pagal nusistovėjusią praktiką Teisingumo Teismas turi pateikti nacionaliniam teismui visapusišką Bendrijos teisės aiškinimą, kuris gali būti naudingas sprendimui šio teismo nagrinėjamoje byloje priimti, neatsižvelgiant į tai, ar nacionalinis teismas apie tai užsimena savo pateiktuose klausimuose (žr. 2004 m. rugsėjo 7 d. Sprendimo *Trojani*, C-456/02, Rink. p. I-7573, 38 punktą ir 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo *Ioannidis*, C-258/04, Rink. p. I-8275, 20 punktą).

32 Atsižvelgiant į pagrindinės bylos aplinkybes, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui reikia išaiškinti taip pat Direktyvos 5 straipsnio 2 dalį.

33 Žinoma, skirtingai nuo Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies, jos 5 straipsnio 2 dalis neįpareigoja valstybių narių į nacionalinę teisę įtraukti jos numatomos apsaugos, o tik suteikia joms teisę numatyti šią apsaugą (2003 m. sausio 9 d. Sprendimo *Davidoff*, C-292/00, Rink. p. I-389, 18 punktas). Vis dėlto iš minėtoje *Davidoff* byloje *Bundesgerichtshof* (Vokietija) pateiktų ir Teisingumo Teismo išnagrinėtų klausimų atrodo, kad Vokietijos įstatymų leidėjas įgyvendino Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies nuostatas, nors prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi galutinai tai patikrinti.

34 Pagrindinėje byloje, pirma, *Opel* emblema taip pat įregistruota automobiliams, antra, tai Vokietijoje gerą vardą turintis prekių ženklas šios rūšies prekėms, nors prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi galutinai tai patikrinti, ir, galiausia, automobilis ir jo modelis nėra panašios prekės. Dėl šios priežasties

pagrindinėje byloje nagrinėjamą naudojimą taip pat galima uždrausti remiantis Direktyvos 5 straipsnio 2 dalimi, jei dėl šio naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama automobiliams įregistruoto prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu, arba jiems pakenkiama.

35 Per Teisingumo Teismo posėdį *Adam Opel* teigė esanti suinteresuota gera *Opel* markės automobilių modelių kokybe ir jų šiuolaikiškumu, nes priešingu atveju būtų pakenkta šio automobiliams įregistruoto prekių ženklo reputacijai.

36 Bet kuriuo atveju tai yra faktų vertinimo klausimas. Pats prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prireikus turi nustatyti, ar dėl pagrindinėje byloje nagrinėjamo naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama įregistruoto prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu, arba jiems pakenkiama.

37 Dėl šios priežasties į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad tuo atveju, kai prekių ženklas įregistruotas kartu automobiliams, kurių atžvilgiu jis įgijo gerą vardą, ir žaislams, trečiojo asmens be prekių ženklo savininko leidimo atliekamas šios markės automobilių modelių ženklinimas prekių ženklui tapačiu žymeniu, siekiant tiksliai atgaminti šiuos automobilius, ir šių modelių tiekimas rinkai yra:

— Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas naudojimas, kurį prekių ženklo savininkas gali uždrausti, jei šiuo naudojimu padaroma arba galėtų būti padaryta žala žaislams įregistruoto prekių ženklo funkcijoms,

— Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatytas naudojimas, kurį prekių ženklo savininkas gali uždrausti, kai šioje nuostatoje numatyta apsauga yra įtraukta į nacionalinę teisę, jei dėl šio naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama automobiliams įregistruoto prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu, arba jiems pakenkiama.

Dėl antrojo klausimo

38 Nors formaliai savo antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo išaiškinti Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punktą, iš jo sprendimo dėl prašymo pateikimo aiškiai matyti, kad iš tikrųjų jis siekia tos dalies b punkto išaiškinimo.

39 Visų pirma, pažymėtina, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamo *Opel* emblemos naudojimo negalima leisti remiantis Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies c punktu. Iš tikrųjų *Autec* gaminamų modelių ženklinimu šiuo prekių ženklu nėra siekiama nurodyti šių žaislų paskirties.

40 Pagal Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punktą, prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudoti požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis.

41 *Adam Opel* ir Prancūzijos vyriausybė teigia, kad šios nuostatos tikslas yra neleisti prekių ženklo savininkui uždrausti trečiajam asmeniui naudoti jo prekių ir paslaugų charakteristikas apibūdinančių nuorodų. Tačiau *Opel* emblema visiškai nenurodo

modelių rūšies, kokybės ar kitų charakteristikų. Europos Bendrijų Komisija laikosi tos pačios nuomonės dėl pagrindinėje byloje nagrinėjamo naudojimo, nors neatmeta galimybės, kad kitomis faktinėmis aplinkybėmis, kai modeliai būtų skirti kolekcionieriams, kiekvienos tikrojo automobilio detalės tikslus atgaminimas būtų šios rūšies prekių esminė charakteristika, todėl Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punktas taip pat galėtų būti taikomas tiksliai prekių ženklo kopijai.

42 Šiuo atžvilgiu, net jei šia nuostata pirmiausia siekiama neleisti prekių ženklo savininkui uždrausti konkurentams naudoti vieną ar kelis jo ženklą sudarančius aprašomuosius žodžius tam tikrų jų prekių charakteristikų nurodymui (žr., pavyzdžiui, 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 28 punktą), jos formuluotė visai neapsiriboja tik šiuo konkrečiu atveju.

43 Taigi *a priori* negalima atmesti galimybės, kad ši nuostata leidžia trečiajam asmeniui naudoti prekių ženklą šio trečiojo asmens parduodamų prekių rūšies, kokybės ar kitų charakteristikų nurodymui, jei toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.

44 Vis dėlto automobiliams įregistruotam prekių ženklui tapačiu žymeniu ženklinant šios markės automobilių modelius, siekiant tiksliai atgaminti šiuos automobilius, nesiekiama nurodyti šių modelių charakteristikų. Toks ženklinimas yra tik tikrųjų automobilių tikslaus atgaminimo dalis.

45 Taigi į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad tuo atveju, kai prekių ženklas įregistruotas automobiliams, trečiojo asmens be prekių ženklo savininko leidimo atliekamas šios

markės automobilių modelių ženklinimas prekių ženklui tapačiu žymeniu, siekiant tiksliai atgaminti šiuos automobilius, ir šių modelių tiekimas rinkai nėra Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas su šių modelių charakteristikomis susijusių požymių naudojimas.

Dėl trečiojo klausimo

46 Atsižvelgiant į pateiktą atsakymą į antrąjį klausimą, į trečiąjį klausimą atsakyti nereikia.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

47 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia:

1. **Tuo atveju, kai prekių ženklas įregistruotas kartu automobiliams, kurių atžvilgiu jis įgijo gerą vardą, ir žaislams, trečiojo asmens be prekių ženklo savininko leidimo atliekamas šios markės automobilių modelių ženklini-**

mas prekių ženklui tapačiu žymeniu, siekiant tiksliai atgaminti šiuos automobilius, ir šių modelių tiekimas rinkai yra:

— **1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas naudojimas, kurį prekių ženklo savininkas gali uždrausti, jei šiuo naudojimu padaroma arba galėtų būti padaryta žala žaislams įregistruoto prekių ženklo funkcijoms,**

— **šios Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatytas naudojimas, kurį prekių ženklo savininkas gali uždrausti, kai šioje nuostatoje numatyta apsauga yra įtraukta į nacionalinę teisę, jei dėl šio naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama automobiliams įregistruoto prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu, arba jiems pakenkiama.**

2. **Tuo atveju, kai prekių ženklas įregistruotas automobiliams, trečiojo asmens be prekių ženklo savininko leidimo atliekamas šios markės automobilių modelių ženklinimas prekių ženklui tapačiu žymeniu, siekiant tiksliai atgaminti šiuos automobilius, ir šių modelių tiekimas rinkai nėra Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas su šių modelių charakteristikomis susijusių požymių naudojimas.**

Parašai.