YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
23 päivänä helmikuuta 1999 *

Asiassa C-63/97,

jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV

vastaan

Ronald Karel Deenik

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5—7 artiklan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet ja P. Jann sekä tuomarit C. Gulmann (esittelevä tuomari), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet ja R. Schintgen,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

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

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV, edustajanaan asianajaja G. van der Wal, Bryssel, ja asianajaja H. Ferment, Haag,

— Italian hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön diplomaattisten riita-asioiden osaston osastopäällikkö U. Leanza, avustajanaan valtionasiamies O. Fiumara,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies L. Nicoll, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellisen yksikön virkamies B. J. Drijber,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Bayerische Motorenwerke AG:n (BMW) ja BMW Nederland BV:n, edustajanaan asianajaja G. van der Wal, Deenikin, edustajanaan asianajaja J. L. Hofdijk, Haag, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenään Treasury

Solicitor's Departmentin virkamies S. Ridley, avustajanaan D. Alexander, ja komission, asiamiehenään B. J. Drijber, 13.1.1998 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 2.4.1998 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Hoge Raad der Nederlanden on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 7.2.1997 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 13.2.1997, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla viisi ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 5—7 artiklan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajina ovat saksalainen yhtiö Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja hollantilainen yhtiö BMW Nederland BV (jäljempänä BMW AG ja BMW BV sekä nämä kaksi yhdessä BMW) ja vastaajana autokauppias Ronald Karel Deenik, kotipaikka Almere (Alankomaat), ja joka koskee Deenikin mainontaa, jonka kohteena on ollut käytettyjen BMW-autojen myynti sekä BMW-autojen korjaus ja huolto.

3 Tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia koskevassa direktiivin 5 artiklassa 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 erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle 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.

4. Jos jäsenvaltion lain mukaan ei ole voitu kieltää merkin käyttämistä 1 kohdan b alakohdassa tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen päivää, jona tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset ovat tulleet voimaan asianomaisessa jäsenvaltiossa, oikeus tavaramerkkiin ei estä jatkamasta merkin käyttämistä.

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 erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle."

4 Tavaramerkkiin kohdistuvia rajoituksia koskevassa direktiivin 6 artiklassa säädetään muun muassa seuraavaa:

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

— —

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

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen".

5 Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista koskevassa direktiivin 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle."

6 BMW AG markkinoi useissa maissa, ja vuodesta 1930 myös Benelux-maissa, valmistamiaan henkilöautoja, joiden tavaramerkiksi se on rekisteröinyt Beneluxin tavaramerkkivirastossa kirjainmerkin BMW sekä kaksi kuviomerkkiä erityisesti moottorien ja autojen sekä moottorien ja autojen varaosien ja lisävarusteiden osalta (jäljempänä BMW-tavaramerkki).

7 BMW AG markkinoi autojaan jälleenmyyjien muodostaman jakeluverkoston välityksellä. Sillä on Alankomaissa BMW BV:n hallinnoima jakeluverkosto. Jälleenmyyjillä on oikeus käyttää BMW-tavaramerkkiä liiketoiminnassaan, mutta niiden on noudatettava korkeita laatuvaatimuksia, joiden BMW katsoo olevan jälleenmyyjien antaman palvelun ja takuun sekä myynninedistämisen yhteydessä välttämättömiä.

8 Deenik harjoittaa autokauppaa ja on erikoistunut käytettyjen BMW-autojen myyntiin sekä BMW-autojen korjaukseen ja huoltoon. Hän ei kuulu BMW:n jälleenmyyjien jakeluverkostoon.

9 BMW on väittänyt kansallisessa tuomioistuimessa, että Deenik on käyttänyt elinkeinotoimintansa yhteydessä kielletyllä tavalla ilmoituksissaan BMW-tavaramerkkiä tai ainakin samankaltaisia merkkejä. Niinpä se vaati 21.2.1994 päivätyllä haastehakemuksella Rechtbank te Zwollea kieltämään Deenikiltä muun muassa BMW-tavaramerkin tai kaikkien samankaltaisten merkkien käytön ilmoituksissaan, mainoksissaan tai muissa lähettämissään tai hänen yritykseensä millä tahansa tavalla liittyvissä tiedotteissa ja velvoittamaan tämän maksamaan vahingonkorvausta. BMW vetosi Benelux-maiden yhtenäistetyn tavaramerkkilain 13 §:n A momentista, sellaisena kuin kyseinen säännös tuolloin oli voimassa, johtuviin oikeuksiinsa.

10 Rechtbank katsoi, että tietyissä Deenikin ilmoituksissa esitetyissä toteamuksissa käytettiin väärin BMW-tavaramerkkiä, koska niiden perusteella saattoi saada sen vaikutelman, että kyseessä oli yritys, jolla oli oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, eli BMW:n jakeluverkostoon kuuluva yritys. Tuomioistuin siis kielsi Deenikiä käyttämästä BMW-tavaramerkkiä tällä tavoin. Rechtbank kuitenkin katsoi, että Deenikillä oli oikeus käyttää ilmoituksissaan sellaisia ilmaisuja kuin "BMW-korjaukset ja -huollot", koska niistä käy riittävän selvästi ilmi, että ne koskevat ainoastaan BMW-merkkisiä tuotteita. Rechtbank piti sallittuina myös sellaisia ilmaisuja kuin "BMW-asiantuntija" tai "erikoistunut BMW:hen", koska BMW ei ollut kiistänyt sitä, että Deenikillä oli erityistä BMW-autojen asiantuntemusta, ja koska ei ollut BMW:n

asiana määritellä niitä henkilöitä, joilla oli oikeus ilmoittaa olevansa BMW-autojen asiantuntijoita. Rechtbank hylkäsi BMW:n vahingonkorvausvaatimukset.

11 BMW valitti tuomiosta ja vaati Gerechtshof te Arnhemia muun muassa toteamaan, että Deenik oli loukannut BMW:n tavaramerkkioikeuksia, kun hän oli käyttänyt ilmoituksissaan ilmaisuja "BMW-korjaukset ja -huollot" ja ilmoittanut olevansa "BMW-asiantuntija" tai "erikoistunut BMW:hen". Koska Gerechtshof pysytti Rechtbankin tuomion, BMW valitti 10.11.1995 kyseisestä tuomiosta Hoge Raadiin.

12 Hoge Raad on tässä tilanteessa päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Koska direktiiviin sisältyy tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien osalta ainoastaan 5 artiklan 4 kohdassa kuvattua tapausta koskeva siirtymäsäännös, voivatko jäsenvaltiot muutoin antaa vapaasti siirtymäsäännöksiä vai onko yleisesti yhteisön oikeuden perusteella ja erityisesti direktiivin tavoitteen ja ulottuvuuden perusteella katsottava, että jäsenvaltioilla ei ole tältä osin täyttä toimintavapautta vaan että niiden toimintaa koskevat tietyt rajoitukset, ja jos näin on, mitä nämä rajoitukset ovat?

2) Jos joku käyttää tavaramerkin haltijan suostumuksetta tämän yksinomaan tiettyjä tavaroita varten rekisteröimää tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle

a) korjaavansa ja huoltavansa sellaisia tuotteita, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille, tai

b) olevansa kyseisten tuotteiden asiantuntija tai erikoistuneensa niihin,

onko kyseessä direktiivin 5 artiklan kannalta

i) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin käyttäminen samoja tavaroita varten kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

ii) kyseisen tavaramerkin käyttäminen palvelujen yhteydessä, mitä on pidettävä tavaramerkin käyttämisenä 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla tai tavaramerkin käyttämisenä 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos kyseisiä palveluja ja niitä tavaroita, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, voidaan pitää samankaltaisina;

iii) tavaramerkin käyttäminen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, vai

iv) tavaramerkin käyttäminen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

3) Onko kysymykseen 2 vastaamiseksi merkitystä sillä seikalla, onko kyseessä kohdassa a vai kohdassa b kuvattu ilmoitus?

4) Kun otetaan huomioon erityisesti direktiivin 7 artiklan säännökset, onko siihen kysymykseen vastaamiseksi, voiko tavaramerkin haltija riitauttaa tiettyjä tavaroita varten rekisteröidyn tavaramerkkinsä käyttämisen, merkitystä sillä, onko kysymys kysymyksen 2 i, ii, iii vai iv kohdan mukaisesta tavaramerkin käyttämisestä?

5) Jos oletetaan, että molemmissa kysymyksen 2 alussa kuvatuissa tapauksissa tai toisessa niistä on kysymys tavaramerkin käyttämisestä 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, voiko tavaramerkin haltija riitauttaa kyseisen tavaramerkin käyttämisen ainoastaan silloin, kun kyseisen tavara-

merkin käyttäjä antaa sellaisen vaikutelman, että hänen yrityksensä kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon, vai voiko tavaramerkin haltija riitauttaa tavaramerkin käyttämisen myös silloin, jos on selvästi mahdollista, että se tapa, jolla kyseinen henkilö käyttää tavaramerkkiä ilmoituksissa, antaa yleisölle sellaisen käsityksen, että hän käyttää tavaramerkkiä lähinnä mainostaakseen yritystään sellaisena kuin se on ja luodakseen sille tietyn laatumielikuvan?"

Ensimmäinen kysymys

13 Aluksi on täsmennettävä tämän kysymyksen pohjana olevia oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja.

14 Direktiivin 89/104/ETY soveltamista koskevien kansallisten säännösten voimaansaattamispäivän lykkäämisestä 19 päivänä joulukuuta 1991 annetusta neuvoston päätöksestä 92/10/ETY (EYVL 1992, L 6, s. 35) ilmenee, että jäsenvaltioiden oli täytäntöönpantava direktiivi viimeistään 31.12.1992. Benelux-maiden yhtenäistetyn tavaramerkkilain muuttamista koskevat oikeussäännöt tulivat kuitenkin vasta 1.1.1996 voimaan 2.12.1992 tehdyn Benelux-pöytäkirjan nojalla (jäljempänä muutettu Benelux-laki ja aikaisemmin voimassa olleen version osalta aikaisempi Benelux-laki).

15 Pääasia, joka on yksityisten välinen riita-asia, on tullut vireille sen jälkeen, kun päätöksen 92/10/ETY mukainen määräaika direktiivin kansallisten täytäntöönpanosäännösten täytäntöönpanolle oli päättynyt, mutta muutettu Benelux-laki ei vielä ollut tullut voimaan. Myös valitus Hoge Raadiin on tehty ennen muutetun Benelux-lain voimaantuloa.

16 Hoge Raadin julkisasiamies tutki tästä syystä ratkaisuehdotuksessaan sitä, pitikö Hoge Raadin soveltaa käsiteltävänään olevassa asiassa aikaisemman Benelux-lain sääntöjä, jotka olivat olleet voimassa silloin, kun asia oli tullut vireille Rechtbankissa ja kun valitus oli tehty, vai sitä vastoin muutetun Benelux-lain säännöksiä, jotka olisivat voimassa silloin, kun se antaisi tuomionsa. Hän arvioi, että jollei oikeussäännöstä, jonka mukaan kansallista lakia pitää tulkita mahdollisimman pitkälle direktiivin mukaisesti, kun direktiivin täytäntöönpanolle säädetty määräaika on päättynyt, muuta johtuisi, Hoge Raadin oli analogisesti Alankomaiden uuden siviililain siirtymäsäännöksiä koskevan lain 74 §:n 4 momentin kanssa sovellettava aikaisempaa Benelux-lakia.

17 Hoge Raad on ennakkoratkaisupyynnössään korostanut,

— että Benelux-maiden yhtenäistetyn tavaramerkkilain muuttamisesta 2 päivänä joulukuuta 1992 tehtyyn Benelux-pöytäkirjaan ei sisälly siirtymäsäännöksiä, jotka koskisivat kyseisen lain 13 §:n A momenttia, jonka 1 kohdalla on täytäntöönpantu Benelux-oikeudessa direktiivin 5 artiklan 1, 2 ja 5 kohta, ja

— että se on esittänyt Benelux-tuomioistuimelle kysymyksen siitä, onko Benelux-maiden tavaramerkkioikeutta tulkittava siten, että jos tavaramerkin haltijan aikaisemman Benelux-lain nojalla vireille panemassa menettelyssä valitetaan tuomiosta, joka oli annettu ennen 1.1.1996, sovelletaan ennen tätä päivämäärää voimassa ollutta lainsäädäntöä.

18 Tästä syystä Hoge Raad pohtii sitä, onko yhteisön oikeus otettava huomioon ratkaistaessa Benelux-tuomioistuimelle esitettyä ongelmaa.

19 Tältä osin Hoge Raad muistuttaa, että direktiiviin ei sisälly muita 5—7 artiklaa koskevia siirtymäkauden ongelmiin liittyviä sääntöjä kuin 5 artiklan 4 kohta. Se pohtii

tästä syystä, voivatko jäsenvaltiot säännellä kansallisilla säännöksillä siirtymäkauteen liittyviä ongelmatilanteita muissa kuin kyseisessä säännöksessä tarkoitetuissa tapauksissa. Hoge Raad kysyy erityisesti, onko sellainen kansallinen siirtymäsäännös ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa, jonka mukaan sellaisesta päätöksestä tehty valitus, joka oli tehty ennen sitä päivämäärää, jona direktiivin täytäntöönpanemiseksi kansallisessa oikeudessa annetut oikeussäännöt olivat tulleet liian myöhään voimaan, on ratkaistava ennen tätä päivämäärää sovellettavien oikeussääntöjen mukaisesti, vaikka tuomio annettaisiin tämän päivämäärän jälkeen.

20 Tältä osin on aluksi todettava, että direktiivin 5 artiklan 4 kohdassa pyritään rajoittamaan direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen uusien kansallisten oikeussääntöjen ajallisia vaikutuksia. Siinä säädetään, että jos jäsenvaltion lain mukaan ei ole mahdollista kieltää merkin käyttämistä 1 kohdan b alakohdassa tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen päivämäärää, jona direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset ovat tulleet voimaan asianomaisessa jäsenvaltiossa, oikeus tavaramerkkiin ei estä jatkamasta merkin käyttämistä.

21 On myös todettava, että siirtymäkautta koskeva ongelma, joka on konkreettisesti Hoge Raadin käsiteltävänä, on toisenlainen kuin 5 artiklan 4 kohdassa säännelty tilanne ja että direktiivissä ei säädetä tällaisessa tilanteessa sovellettavasta kansallisesta oikeudesta. Koska yleisesti yhteisön oikeuden tai erityisesti direktiivin tehokkaaseen vaikutukseen liittyvät näkökohdat eivät edellytä jotakin tiettyä ratkaisua, kansallisen tuomioistuimen asiana on ratkaista sovellettavien kansallisten oikeussääntöjen perusteella, onko sen käsiteltävänä oleva valitus ratkaistava aikaisemman Benelux-lain vai muutetun Benelux-lain säännösten perusteella (ks. vastaavasti asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6227, 18 kohta).

22 On kuitenkin huomattava, että olipa sovellettava kansallinen laki kumpi hyvänsä, sitä on tulkittava mahdollisimman pitkälle direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta direktiivillä tavoiteltu tulos saavutettaisiin ja näin ollen noudatettaisiin EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan kolmatta kohtaa (ks. mm. asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990, Kok. 1990, s. I-4135, 8 kohta ja asia C-91/92, Faccini Dori, tuomio 14.7.1994, Kok. 1994, s. I-3325, 26 kohta).

23 Tätä velvoitetta sovelletaan myös kansallisen oikeuden siirtymäsäännöksiin. Niinpä kansallisen tuomioistuimen on tulkittava näitä sääntöjä mahdollisimman pitkälle siten, että direktiivin 5—7 artiklan tehokas vaikutus varmistetaan täydellisesti niissä tapauksissa, joissa tavaramerkkiä on käytetty sen päivämäärän jälkeen, johon mennessä direktiivi olisi pitänyt täytäntöönpanna.

24 Edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että jollei kansallisen tuomioistuimen velvollisuudesta tulkita kansallista oikeutta mahdollisimman pitkälle yhteisön oikeuden mukaisesti muuta johdu, sellainen kansallinen siirtymäsäännös ei ole yhteisön oikeuden vastainen, jonka mukaan sellaisesta päätöksestä tehty valitus, joka oli tehty ennen sitä päivämäärää, jona direktiivin täytäntöönpanemiseksi kansallisessa oikeudessa annetut oikeussäännöt olivat tulleet liian myöhään voimaan, ratkaistaan ennen tätä päivämäärää sovellettavien oikeussääntöjen mukaisesti, vaikka tuomio annettaisiin tämän päivämäärän jälkeen.

Kysymyksiä 2—5 koskevia alustavia huomautuksia

25 Hoge Raad pyytää kysymyksillään 2—5 yhteisöjen tuomioistuinta tulkitsemaan direktiivin 5—7 artiklaa, jotta kansallinen tuomioistuin voisi ratkaista, loukkaako BMW-tavaramerkin käyttö sellaisissa ilmoituksissa kuin "BMW-korjaukset ja -huollot", "BMW-asiantuntija" ja "BMW:hen erikoistunut" kyseistä tavaramerkkiä.

26 Hoge Raad esittää ensin kysymyksiä ratkaistakseen sen, minkä direktiivin 5 artiklan säännöksen perusteella kyseisen tavaramerkin käyttöä olisi arvioitava. Tämän jälkeen se esittää kysymyksiä ratkaistakseen, onko tällainen tavaramerkin käyttö direktiivin mukaan sallittua.

27 Aluksi on muistutettava, että

— direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohta koskee tilannetta, jossa käytetään merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity,

— direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee tilannetta, jossa käytetään merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran,

— direktiivin 5 artiklan 2 kohta koskee tilannetta, jossa käytetään merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, mutta tavarat tai palvelut, jotka on varustettu merkillä, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa, ja

— direktiivin 5 artiklan 5 kohta koskee tilannetta, jossa merkkiä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseen toisistaan.

28 Tämän jälkeen on muistutettava, että direktiivin 5 artiklan 2 ja 5 kohdassa asetetaan niiden soveltamista koskeva lisäedellytys, eli se, että perusteettomalla käytöllä saadaan tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden ansiosta perusteetonta hyötyä tai aiheutetaan tavaramerkille vahinkoa.

29 On lisäksi huomautettava, että direktiivin 6 ja 7 artiklaan sisältyy oikeussääntöjä, joilla rajoitetaan tavaramerkin haltijan 5 artiklaan perustuvaa oikeutta kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä. Direktiivin 6 artiklassa säädetään tästä muun muassa, että tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä tavaramerkkiä, jos sen

käyttäminen on tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi, mikäli hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen. Lisäksi 7 artiklassa säädetään, että tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen, ellei tavaramerkin haltijalla ole perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle.

30 Lopuksi on korostettava, myös yhteisöjen tuomioistuimessa pidettyjen istuntojen perusteella, että kyseisen tavaramerkin käytön mahdollinen luokittelu pikemminkin jonkin tietyn 5 artiklan säännöksen kuin jonkin toisen saman artiklan säännöksen piiriin kuuluvaksi ei välttämättä vaikuta kyseisen käytön hyväksyttävyyden arviointiin.

Toinen ja kolmas kysymys

31 Toisessa ja kolmannessa kysymyksessään, joita on käsiteltävä yhdessä, kansallinen tuomioistuin kysyy lähinnä, merkitseekö tavaramerkin käyttäminen tavaramerkin haltijan suostumuksetta tarkoituksin ilmoittaa yleisölle, että tietty muu yritys korjaa ja huoltaa tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai on erikoistunut kyseisiin tavaroihin tai on niiden asiantuntija, tämän tavaramerkin direktiivin 5 artiklan säännöksissä tarkoitettua käyttämistä.

32 Tältä osin on Hoge Raadin tavoin korostettava,

— että pääasiassa kyseessä oleva tavaramerkki on rekisteröity yksinomaan tiettyjä tavaroita (lähinnä autoja) varten,

— että kyseiset mainonnalliset ilmaisut — "BMW-korjaukset ja -huollot", "BMW-asiantuntija" ja "erikoistunut BMW:hen" — koskevat tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun tätä tavaramerkkiä käyttäen markkinoille saattamia tavaroita ja

— että maininnat "BMW-asiantuntija" ja "erikoistunut BMW:hen" koskevat sekä käytettyjen BMW-autojen myyntiä että kyseistä merkkiä olevien autojen korjausta ja huoltoa.

33 Esitetyt kysymykset koskevat siis tilannetta, jossa BMW-tavaramerkkiä on käytetty tarkoituksin ilmoittaa yleisölle, että mainostaja korjaa ja huoltaa BMW-autoja tai on erikoistunut BMW-autojen myyntiin tai korjaukseen ja huoltoon tai on siinä asiantuntija.

34 Tällä tavoin täsmennettynä kyseessä on tilanne, jossa ainakin ensi arviolta — kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on korostanut — kyseinen käyttö kuuluu direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan piiriin, koska BMW-tavaramerkkiä käytetään alkuperäisiä BMW-tavaroita varten.

35 Tätä luokittelua on arvosteltu tietyissä yhteisöjen tuomioistuimelle jätetyissä huomautuksissa, ja arvostelua on perusteltu lähinnä kahdella eri tavalla.

36 Ensimmäinen perustelu on se, että kyseisissä ilmaisuissa ja erityisesti ilmaisussa "BMW-asiantuntija tai erikoistunut BMW:hen" käytetään BMW-tavaramerkkiä muihin tarkoituksiin kuin erottamaan tavarat tai palvelut toisistaan, joten ne kuuluvat direktiivin 5 artiklan 5 kohdan soveltamisalaan.

37 Toisen perustelun mukaan "BMW:n korjauksia ja huoltoja" koskevassa ilmoituksessa ei käytetä BMW-tavaramerkkiä kuvaamaan tavaroita vaan palvelua, jonka osalta tavaramerkkiä ei ole rekisteröity. Tästä syystä direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei voitaisi soveltaa, joten olisi selvitettävä, voidaanko 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tai 2 kohtaa mahdollisesti soveltaa.

38 On totta, että tältä osin yhtäältä direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisala ja toisaalta 5 artiklan 5 kohdan soveltamisala riippuvat siitä, käytetäänkö tavaramerkkiä erottamaan kyseiset tavarat tai palvelut tietystä yrityksestä peräisin oleviksi, eli tavaramerkkinä, vai käytetäänkö sitä muihin tarkoituksiin. Pääasian kohteena olevan kaltaisessa tilanteessa on selvästi kyse siitä, että samaa tavaramerkkiä käytetään erottamaan kyseiset tavarat mainostajan antamien palvelujen kohteeksi.

39 Mainostaja käyttää BMW-tavaramerkkiä yksilöidäkseen antamansa palvelun kohteena olevien tavaroiden alkuperän ja siis erottaakseen nämä tavarat muista tavaroista, jotka voisivat olla saman palvelun kohteena. Vaikka tavaramerkin käyttämisellä käytettyjen BMW-autojen myyntiä koskevissa ilmoituksissa pyritään epäilemättä erottamaan palvelun kohde, BMW-autojen korjausta ja huoltoa koskevia ilmoituksia ei ole syytä kohdella tältä osin eri tavalla. Tässäkin tapauksessa tavaramerkkiä käytetään yksilöimään palvelun kohteena olevien tavaroiden alkuperä.

40 Tässä yhteydessä on korostettava, ettei sitä, onko tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden ansiosta saatu tavaramerkkiä käytettäessä perusteetonta hyötyä tai aiheutettu tavaramerkille vahinkoa esimerkiksi siten, että yleisölle on syntynyt väärä mielikuva mainostajan ja tavaramerkin haltijan välisistä suhteista, tarvitse pohtia kuin 5 artiklan 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Tällaisia seikkoja ei siis tarvitse ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun luokitellaan tavaramerkin käyttöä 5 artiklan kannalta, vaan vasta arvioitaessa kyseisen tavaramerkin käytön laillisuutta 5 artiklan 2 kohdan tai 5 kohdan tapauksissa.

41 Lopuksi on korostettava, että pääasiassa kyseessä oleva tavaramerkin käyttö merkitsee todellisuudessa direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä "elinkeinotoiminnassa". Esimerkkinä sellaisesta tavaramerkin käytöstä, joka voidaan kieltää 5 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, mainitaan kyseisen säännöksen 3 kohdassa nimenomaisesti tavaramerkin käyttö mainonnassa.

42 Tästä syystä toiseen ja kolmanteen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkin käyttäminen tavaramerkin haltijan suostumuksetta tarkoituksin ilmoittaa yleisölle, että tietty muu yritys korjaa tai huoltaa tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai että se on erikoistunut kyseisiin tavaroihin tai on niiden asiantuntija, merkitsee ennakkoratkaisupyynnössä kuvatun kaltaisessa tilanteessa tavaramerkin käyttämistä direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Neljäs ja viides kysymys

43 Neljännessä ja viidennessä kysymyksessään, joita on käsiteltävä yhdessä, kansallinen tuomioistuin kysyy lähinnä, onko tavaramerkin haltijalla direktiivin 5—7 artiklan perusteella oikeus kieltää toista käyttämästä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle, että hän korjaa ja huoltaa tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille, tai että hän on erikoistunut kyseisten tavaroiden myyntiin tai korjaukseen ja huoltoon tai on niissä asiantuntija.

44 Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään tältä osin antamaan ratkaisu erityisesti siitä, voiko tavaramerkin haltija vastustaa tällaista käyttöä vain siinä tapauksessa, että mainostaja antaa sen vaikutelman, että hänen yrityksensä kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon, vai onko se mahdollista myös silloin, jos tapa, jolla tavaramerkkiä käytetään ilmoituksissa, saattaa todellisuudessa synnyttää yleisössä mielikuvan siitä, että mainostaja käyttää tavaramerkkiä lähinnä mainostaakseen yritystään sellaisena kuin se on ja luodakseen sille tietyn laatumielikuvan.

45 Tähän kysymykseen vastaamiseksi on huomautettava, että kun otetaan huomioon toiseen ja kolmanteen kysymykseen annettu vastaus, jonka mukaan tavaramerkin käyttö pääasian kohteena olevissa ilmoituksissa kuuluu direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, tavaramerkin haltija voi kieltää tällaisen käytön,

ellei ole sovellettava tavaramerkkiin kohdistuvia rajoituksia koskevaa 6 artiklaa tai tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista koskevaa 7 artiklaa.

46 Tätä kysymystä on tarkasteltava ensin käytettyjen autojen myyntiä koskevien ilmoitusten ja tämän jälkeen autojen korjausta ja huoltoa koskevien ilmoitusten kannalta.

Käytettyjen BMW-autojen myyntiä koskevat ilmoitukset

47 Tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun BMW-tavaramerkkiä käyttäen markkinoille saattamien käytettyjen autojen myyntiä koskevien ilmoitusten osalta on muistutettava yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka koskee tavaramerkin käyttöä tarkoituksin ilmoittaa yleisölle tietyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jälleenmyynnistä.

48 Yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa C-337/95, Parfums Christian Dior, 4.11.1997 antamansa tuomion (Kok. 1997, s. I-6013) 38 kohdassa, että direktiivin 5 ja 7 artiklaa on tulkittava siten, että jos tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut yhteisön markkinoille tavaroita tavaramerkkiä käyttäen, niin jälleenmyyjällä on oikeus paitsi myydä näitä tavaroita, myös käyttää tavaramerkkiä ilmoittaakseen asiakkaille näiden tavaroiden laskemisesta uudelleen liikkeelle.

49 Yhteisöjen tuomioistuin totesi kyseisen tuomion 43 kohdassa seuraavaksi, että tavaramerkin maineen vahingoittuminen voi periaatteessa olla direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe, jonka vuoksi tavaramerkin haltija voi kieltää hänen itsensä tai jonkun muun hänen suostumuksellaan yhteisössä markkinoille saattamien tavaroiden laskemisen uudelleen liikkeelle. Yhteisöjen tuomioistuin korosti prestiisituotteiden osalta tuomion 45 kohdassa, että jälleenmyyjän ei pidä toimia epälojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden, vaan

hänen on yritettävä välttää sitä, että hänen mainontansa heikentäisi tavaramerkin arvoa vahingoittamalla kyseisten tuotteiden ylellistä mielikuvaa. Lopuksi yhteisöjen tuomioistuin totesi tuomion 48 kohdassa, ettei tavaramerkin haltija voi direktiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla kieltää jälleenmyyjää käyttämästä tavaramerkkiä tavoilla, jotka ovat tavanomaisia hänen toimialallaan, ilmoittaakseen asiakkaille näiden tavaroiden laskemisesta uudelleen liikkeelle, ellei sitten osoiteta, että tavaramerkin käyttö tähän tarkoitukseen vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta.

50 Tämä oikeuskäytäntö tarkoittaa nyt käsiteltävässä asiassa sitä, että se, että BMW-tavaramerkin haltija kieltää toista käyttämästä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle olevansa erikoistunut käytettyjen BMW-henkilöautojen myyntiin tai olevansa sen asiantuntija, on ristiriidassa direktiivin 7 artiklan kanssa edellyttäen, että mainonnan kohteena ovat tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun tätä tavaramerkkiä käyttäen yhteisössä markkinoille saattamat autot ja ettei tavaramerkkiä käytetä mainonnassa sellaisella tavalla, että tämä olisi 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe, jonka vuoksi tavaramerkin haltija voi vastustaa sitä.

51 Direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe voi tässä mielessä olla tavaramerkin käyttäminen jälleenmyyjän mainonnassa sillä tavoin, että sen perusteella voi syntyä mielikuva siitä, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde ja erityisesti että jälleenmyyjän yritys kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden yrityksen välillä on erityinen suhde.

52 Tällainen mainonta ei ole välttämätöntä tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun yhteisössä markkinoille saattamien tavaroiden laskemiseksi uudelleen liikkeelle ja näin ollen direktiivin 7 artiklassa säädetyn oikeuksien sammumista koskevan oikeussäännön tavoitteen toteutumiseksi. Tällä tavoin laiminlyödään lisäksi velvoite toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden ja heikennetään tavaramerkin arvoa saamalla perusteetonta hyötyä sen erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden ansiosta. Se on siis ristiriidassa tavaramerkkioikeuden erityisen tavoitteen kanssa, joka yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäy-

tännön mukaan on erityisesti tavaramerkin haltijan suojaaminen sellaisia kilpailijoita vastaan, jotka haluavat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta (ks. mm. asia C-10/89, Hag II, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, 14 kohta).

53 Jos ei sitä vastoin ole pelkoa siitä, että yleisö saattaisi kuvitella, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, pelkästään se seikka, että jälleenmyyjälle koituu siinä mielessä etua tavaramerkin käyttämisestä, että tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntiä koskeva muutoin asianmukainen ja totuudenmukainen mainonta antaa jälleenmyyjän omasta toiminnasta laadukkaan mielikuvan, ei ole direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe.

54 Tästä on vain todettava, että jälleenmyyjä, joka myy käytettyjä BMW-autoja ja joka on todellisuudessa erikoistunut tällaisten autojen myyntiin tai on sen asiantuntija, ei käytännössä voi ilmoittaa tästä asiakkailleen käyttämättä BMW-tavaramerkkiä. Tästä syystä tällainen BMW-tavaramerkin informatiivinen käyttö on välttämätöntä direktiivin 7 artiklaan perustuvien jälleenmyyntioikeuksien toteuttamiseksi eikä merkitse perusteettoman hyödyn saamista kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden perusteella.

55 Kysymys siitä, saattaako mainonta antaa sen mielikuvan, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jota kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kuhunkin tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella.

BMW-autojen korjausta ja huoltoa koskevat ilmoitukset

56 Aluksi on todettava, että direktiivin 7 artiklan mukaista tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista koskevaa oikeussääntöä ei voida soveltaa BMW-autojen korjausta ja huoltoa koskeviin ilmoituksiin.

57 Direktiivin 7 artiklalla pyritään näet yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojaamista koskevat intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä koskevat intressit siten, että tavaramerkillä varustetun tavaran laskeminen uudelleen liikkeelle on mahdollista ilman että tavaramerkin haltija voisi sitä vastustaa (ks. vastaavasti em. asia Parfums Christian Dior, tuomion 37 ja 38 kohta). Autojen korjausta ja huoltoa koskevat ilmoitukset eivät kuitenkaan koske kyseisten tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle.

58 On kuitenkin vielä tutkittava, voiko tavaramerkin käyttö näissä ilmoituksissa olla lainmukaista, kun otetaan huomioon direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä tavaramerkkiä osoittamaan tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen, jos hän käyttää tavaramerkkiä hyvää liiketapaa noudattaen.

59 Tästä on Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tavoin todettava, että tavaramerkin käyttäminen tarkoituksin ilmoittaa yleisölle, että mainostaja korjaa ja huoltaa tällä tavaramerkillä varustettuja tuotteita, merkitsee tavaramerkin käyttämistä osoittamaan palvelun käyttötarkoituksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Samalla tavalla kuin tavaramerkkiä käytetään yksilöimään autot, joihin muu kuin alkuperäinen varaosa sopii, tässä tapauksessa tavaramerkkiä käytetään yksilöimään tavarat, jotka ovat palvelun kohteena.

60 Lisäksi tällainen tavaramerkin käyttö on välttämätöntä palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Tästä seikasta on vain korostettava, kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 54 kohdassa, että jos itsenäinen elinkeinonharjoittaja huoltaa ja korjaa BMW-autoja tai on todellisuudessa erikoistunut niihin, hän ei käytännössä voi ilmoittaa tästä asiakkailleen käyttämättä BMW-tavaramerkkiä.

61 Lopuksi on todettava, että edellytys, jonka mukaan tavaramerkkiä on käytettävä hyvää liiketapaa noudattaen, ilmaisee lähinnä velvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden, samalla tavoin kuin jälleenmyyjällä on tällainen velvollisuus, kun hän käyttää toisen tavaramerkkiä ilmoittaessaan tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jälleenmyynnistä.

62 Direktiivin 6 artiklalla näet pyritään aivan samoin kuin 7 artiklallakin yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan ja säilyttämään (ks. mm. em. asia Hag II, tuomion 13 kohta).

63 Tästä syystä tämän tuomion 51—54 kohdassa, joita sovelletaan asianmukaisin muutoksin, todetuista syistä toisen tavaramerkin käyttäminen tarkoituksin ilmoittaa yleisölle tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden korjauksesta ja huollosta on sallittua samoin edellytyksin kuin niissä tapauksissa, joissa tavaramerkkiä käytetään tarkoituksin ilmoittaa yleisölle tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jälleenmyynnistä.

64 Edellä esitetyn perusteella neljänteen ja viidenteen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkin haltijalla ei ole direktiivin 5—7 artiklan perusteella oikeutta kieltää toista käyttämästä tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle korjaavansa ja huoltavansa tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun tätä tavaramerkkiä käyttäen markkinoille saattamia tavaroita tai olevansa erikoistunut

tällaisten tavaroiden myyntiin tai korjaukseen ja huoltoon tai olevansa niiden asiantuntija, ellei tavaramerkkiä käytetä sillä tavoin, että sen perusteella voi syntyä mielikuva siitä, että toisen yrityksen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde ja erityisesti että jälleenmyyjäyritys kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden yrityksen välillä on erityinen suhde.

Oikeudenkäyntikulut

65 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja 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 Hoge Raad der Nederlandenin 7.2.1997 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) Jollei kansallisen tuomioistuimen velvollisuudesta tulkita kansallista oikeutta mahdollisimman pitkälle yhteisön oikeuden mukaisesti muuta johdu, sellainen kansallinen siirtymäsäännös ei ole yhteisön oikeuden vastainen, jonka mukaan sellaisesta päätöksestä tehty valitus, joka oli tehty ennen sitä päivämäärää, jona jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä

21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY täytäntöönpanemiseksi kansallisessa oikeudessa annetut oikeussäännöt olivat tulleet liian myöhään voimaan, ratkaistaan ennen tätä päivämäärää sovellettavien oikeussääntöjen mukaisesti, vaikka tuomio annettaisiin tämän päivämäärän jälkeen.

2) Tavaramerkin käyttäminen tavaramerkin haltijan suostumuksetta tarkoituksin ilmoittaa yleisölle, että tietty muu yritys korjaa tai huoltaa tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai että se on erikoistunut kyseisiin tavaroihin tai on niiden asiantuntija, merkitsee ennakkoratkaisupyynnössä kuvatun kaltaisessa tilanteessa tavaramerkin käyttämistä ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

3) Tavaramerkin haltijalla ei ole ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 5—7 artiklan perusteella oikeutta kieltää toista käyttämästä tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle korjaavansa ja huoltavansa tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun tätä tavaramerkkiä käyttäen markkinoille saattamia tavaroita tai olevansa erikoistunut tällaisten tavaroiden myyntiin tai korjaukseen ja huoltoon tai olevansa niiden asiantuntija, ellei tavaramerkkiä käytetä sillä tavoin, että sen perusteella voi syntyä mielikuva siitä, että toisen yrityksen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde ja erityisesti että jälleenmyyjäyritys kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden yrityksen välillä on erityinen suhde.

Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet

Jann Gulmann Murray

Edward Ragnemalm Sevón

Wathelet Schintgen

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä helmikuuta 1999.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja presidentti