YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

23 päivänä helmikuuta 2006 *

Asiassa C-59/05,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 2.12.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 10.2.2005, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Siemens AG

vastaan

VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit J. N. Cunha Rodrigues (esittelevä tuomari), K. Lenaerts, M. Ilešič ja E. Levits,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

julkisasiamies: A. Tizzano,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Siemens AG, edustajinaan Rechtsanwalt S. Jackermeier ja Patentanwalt D. Laufhütte,

— VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH, edustajinaan Rechtsanwalt A. Osterloh ja Rechtsanwalt E. Osterloh,

— Puolan tasavalta, asiamiehenään T. Nowakowski,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään A. Aresu ja F. Hoffmeister,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY (EYVL L 250, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY (EYVL L 290, s. 18; jäljempänä direktiivi 84/450), 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Siemens AG -niminen yhtiö (jäljempänä Siemens) ja VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH -niminen yhtiö (jäljempänä VIPA) ja joka koskee VIPA:n mainontaa, jolla on edistetty Siemensin valmistamien ja myymien ohjauslaitteiden kanssa yhteensopivien komponenttien myyntiä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivin 84/450 2 artiklan 2 a kohdan mukaan vertailevalla mainonnalla tarkoitetaan tässä direktiivissä "kaikkea mainontaa, josta suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut".

4 Saman direktiivin 3 a artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Vertaileva mainonta on vertailun osalta sallittua, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

— —

c) siinä vertaillaan puolueettomasti näiden tavaroiden tai palvelujen yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, todennettavissa olevaa ja edustavaa piirrettä, joihin voi kuulua myös hinta;

— —

g) siinä ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta taikka kilpailevan tuotteen alkuperänimitystä;

— —."

5 Direktiivin 97/55 johdanto-osan toisen, 14 ja 15 perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:

"(2) sisämarkkinoiden toteuttaminen merkitsee yhä laajempaa valinnanvaraa; se, että kuluttajat voivat ja heidän täytyy hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla

sisämarkkinoista ja että mainonta on erittäin merkittävä keino kaikenlaisten tavaroiden ja palvelujen tosiasiallisten jakelukanavien muodostamiseksi kautta koko yhteisön, merkitsee, että vertailevan mainonnan muotoa ja sisältöä koskevien perustavaa laatua olevien säännösten on oltava yhtenäisiä ja että vertailevan mainonnan käyttöä koskevat edellytykset jäsenvaltioissa on yhdenmukaistettava; näillä edellytyksillä tämän avulla voidaan osoittaa puolueettomasti vastaavien tuotteiden edut; vertaileva mainonta voi myös piristää tavaroiden ja palvelujen toimittajien kilpailua kuluttajien eduksi,

— —

(14) vertailevan mainonnan tehostamiseksi voi kuitenkin olla välttämätöntä yksilöidä kilpailijan tavarat tai palvelut viittaamalla viimeksi mainitun hallussa olevaan tavaramerkkiin tai kauppanimitykseen,

(15) toisen tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten käyttö edellä mainitulla tavalla ei riko yksinoikeutta, jos siinä noudatetaan tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä, koska aiottuna tavoitteena on ainoastaan erottaa tavarat tai palvelut toisistaan ja siten puolueettomasti korostaa eroja."

Kansallinen lainsäädäntö

6 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb -nimisen lain (vilpillisestä kilpailusta annettu laki), joka annettiin 7.6.1909, 6 §:ssä säädetään muun muassa seuraavaa:

"(1) Vertailevaa mainontaa on kaikki mainonta, josta suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut.

(2) Vilpillisesti menettelee se, joka vertailevassa mainonnassa

— —

4. käyttää epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan käyttämän tunnuksen mainetta tai vahingoittaa sitä. — —."

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

7 Siemens valmistaa ja myy muun muassa ohjelmoitavia ohjauslaitteita, jotka on varustettu tunnuksella Simatic. Se otti käyttöön vuonna 1983 näitä ohjauslaitteita ja niiden lisälaitteita varten useamman ison kirjaimen ja lukujen yhdistelmästä muodostuvan tilausnumerojärjestelmän.

8 Myös VIPA valmistaa ja myy Simatic-ohjauslaitteiden kanssa yhteensopivia komponentteja, joiden osalta se on käyttänyt vuodesta 1988 lähtien lähestulkoon samanlaista tunnistusjärjestelmää kuin Siemens. Siemensin tilausnumeron ensimmäinen tunnusryhmä, esimerkiksi 6ES5 tai 6ES7, nimittäin korvataan yrityslyhenteellä VIPA ja siihen liitetään Siemensin alkuperäistuotteiden kanssa samanlainen

tilausnumeron ydinosa. Tämä tilausnumeron ydinosa sisältää viittauksen kyseessä olevan tuotteen ominaisuuksiin ja sen käyttöön laiteryhmässä, koska ohjauslaitteen käyttöön ottamista varten kyseiseen laiteryhmään on annettava tämä tilausnumeron ydinosa.

9 Siten VIPA myy Siemensin tilausnumerolla 6ES5 928-3UB21 varustettua alkuperäistuotetta vastaavia komponentteja tilausnumerolla VIPA 928-3UB21. Se käyttää tätä numeroa tuotteissaan ja tuoteluettelossaan, jossa on seuraava täydentävä toteamus: "Tarkistakaa tarvitsemanne ohjausmoduulin tilausnumero laiteryhmänne käsikirjasta taikka soittakaa meille! Tilausnumerot vastaavat Siemens-ohjausmoduulien tilausnumeroita."

10 Siemens nosti VIPA:ta vastaan kanteen, ja se moitti VIPA:ta siitä, että tämä käyttää laittomasti hyväkseen Siemensin tuotteiden mainetta. Asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt tuomioistuin hyväksyi Siemensin vaatimukset päätöksellä, jota muutettiin muutoksenhaun johdosta. Tämän jälkeen Siemens teki Bundesgerichtshofiin Revision-valituksen.

11 Koska Bundesgerichtshof katsoi, että direktiivin 84/450 tulkinta on välttämätöntä sen käsiteltävänä olevan asian ratkaisemiseksi, se päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Käytetäänkö kilpailijan 'muiden erottavien tunnusten' mainetta direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla epäoikeutetusti hyväksi, jos mainostaja ottaa ammattipiireissä tunnettujen kilpailijan erottavien tunnusten (tässä tilausnumerojärjestelmä) ydinosan samanlaisena käyttöönsä ja viittaa mainonnassaan tähän samanlaiseen käyttöön?

2) Onko direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun maineen epäoikeutetun hyväksi käyttämisen tarkastelussa ratkaisevaa samanlaisesta käyttämisestä mainostajalle ja kuluttajalle syntynyt etu?"

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

12 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksillään, joita on tarkasteltava yhdessä, käytetäänkö valmistajan erottavan tunnuksen mainetta direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla epäoikeutetusti hyväksi, jos kilpaileva tavarantoimittaja käyttää tuoteluetteloissaan ydinosaa kyseisen valmistajan erottavasta tunnuksesta eli sen ammattipiireissä tunnetusta tilausnumerojärjestelmästä, ja onko tätä tarkasteltaessa otettava huomioon tällaisesta käyttämisestä kuluttajille ja mainostajalle koituva etu.

13 Direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaan vertaileva mainonta on sallittua muun muassa, jos siinä ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta taikka kilpailevan tuotteen alkuperänimitystä.

14 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan arvioitaessa sitä, täyttyykö direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettu edellytys, on otettava huomioon direktiivin 97/55 johdanto-osan 15 perustelukappale, jonka mukaan tavaramerkin tai erottavan tunnuksen käyttö ei riko tavaramerkkioikeutta, jos siinä noudatetaan direktiivissä 84/450 säädettyjä edellytyksiä, koska aiottuna tavoitteena on ainoastaan erottaa mainostajan ja kilpailijan tuotteet ja palvelut toisistaan ja siten puolueettomasti korostaa eroja (ks. asia C-112/99, Toshiba Europe, tuomio 25.10.2001, Kok. 2001, s. I-7945, 53 kohta).

15 Mainostajan ei voida katsoa käyttävän epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan erottavien tunnuksien mainetta, jos viittaus näihin tunnuksiin on kyseisten markkinoiden toimivan kilpailun edellytys (ks. em. asia Toshiba Europe, tuomion 54 kohta).

16 Yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, että kolmas voi käyttää epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta tai aiheuttaa niille vahinkoa esimerkiksi siten, että kohdeyleisölle on syntynyt väärä mielikuva mainostajan ja tavaramerkin haltijan välisistä suhteista (ks. em. asia Toshiba Europe, tuomion 55 kohta).

17 Kuten ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, sillä, että VIPA on ottanut käyttöönsä Siemensin tilausnumerojärjestelmän ydinosan, yleisö saa tietoonsa, että nämä kaksi tuotetta vastaavat toisiaan teknisiltä ominaisuuksiltaan. Kyse on näin ollen näiden tuotteiden olennaisten, merkityksellisten, todennettavissa olevien ja edustavien piirteiden vertailusta direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. em. asia Toshiba Europe, tuomion 56 kohta).

18 On kuitenkin vielä tutkittava, voiko tämän käyttöönoton vaikutuksena olla se, että VIPA:n harjoittaman mainonnan kohdeyleisön keskuudessa syntyy mielleyhtymä pääasiassa kyseessä olevien ohjauslaitteiden sekä niiden lisälaitteiden valmistajan ja kilpailevan tavarantoimittajan välillä, koska mainitun yleisön keskuudessa yhdistetään valmistajan tuotteiden maine kyseisen tavarantoimittajan tuotteisiin.

19 Ensinnäkin on todettava, että pääasiassa kyseessä olevat tuotteet on tarkoitettu asiantuntijayleisölle. Siemensin ja VIPA:n tuotteiden maine yhdistetään toisiinsa

huomattavasti epätodennäköisemmin kuin siinä tapauksessa, että nämä tuotteet olisi tarkoitettu kuluttajille (ks. vastaavasti em. asia Toshiba Europe, tuomion 52 kohta).

20 Sen seikan perusteella, että VIPA käyttää omaa lyhennettään tilausnumeron ensimmäisessä osassa ja täsmentää tuoteluettelossaan, että nämä numerot vastaavat Siemens-ohjausmoduulien numeroita, on mahdollista erottaa VIPA ja Siemens toisistaan, ja sen perusteella ei synny vääriä mielikuvia VIPA:n tuotteiden alkuperästä tai näiden kahden yrityksen välisestä mielleyhtymästä (ks. vastaavasti em. asia Toshiba Europe, tuomion 59 kohta).

21 Yhteisöjen tuomioistuimelle toimitetuista asiakirjoista ilmenee lisäksi, että tilausnumeron ydinosan muodostavat numerot ja kirjaimet sisältävät viittauksen sekä kyseessä olevan tuotteen ominaisuuksiin että sen käyttöön laiteryhmässä. Ohjauslaitteen käyttöön ottaminen nimittäin edellyttää, että nämä numerot ja kirjaimet annetaan mainittuun laiteryhmään.

22 Yhtäältä yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut sen edun osalta, joka syntyy mainostajalle ja kuluttajalle erottavan tunnuksen ottamisesta käyttöön samanlaisena, että vertailevan mainonnan tarkoituksena on antaa kuluttajille mahdollisuus hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla sisämarkkinoista, kun otetaan huomioon, että mainonta on erittäin merkittävä keino kaikenlaisten tavaroiden ja palvelujen tosiasiallisten jakelukanavien muodostamiseksi kautta koko yhteisön (ks. asia C-44/01, Pippig Augenoptik, tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3095, 64 kohta).

23 Toisaalta direktiivin 97/55 johdanto-osan toisesta perustelukappaleesta seuraa, että vertailevan mainonnan tarkoituksena on myös piristää tavaroiden ja palvelujen toimittajien kilpailua kuluttajien eduksi.

24 Tästä seuraa, että vertailevasta mainonnasta kuluttajille aiheutuva etu on otettava välttämättä huomioon, kun tarkastellaan sitä, käyttääkö mainostaja epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta.

25 Sitä vastoin mainostajan vertailevasta mainonnasta saama hyöty, joka on joka tapauksessa itsestäänselvyys jo pelkästään tämänkaltaisen mainonnan luonteesta johtuen, ei ole sellaisenaan ratkaiseva seikka tarkasteltaessa mainitun mainostajan menettelyn lainmukaisuutta.

26 Tässä tapauksessa se, että VIPA:n myymissä tuotteissa, joita on tarkoitettu käytettävän lisälaitteina Siemensin ohjauslaitteissa, olisi otettu käyttöön muunlainen tilausnumeroiden ydinosa, edellyttäisi sitä, että kyseessä olevat käyttäjät etsivät vertailuluettelon avulla vastaavat Siemensin tarjoamien tuotteiden tilausnumerot. Tästä aiheutuisi, kuten ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on todennut, haittaa kuluttajille ja VIPA:lle. Kilpailua rajoittavia vaikutuksia Siemensin valmistamien ohjauslaitteiden lisälaitteiden markkinoilla ei voitaisi siis pitää poissuljettuina.

27 Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa valmistajan erottavan tunnuksen mainetta ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi, jos kilpaileva tavarantoimittaja käyttää tuoteluetteloissaan kyseisen valmistajan ammattipiireissä tunnetun erottavan tunnuksen ydinosaa.

Oikeudenkäyntikulut

28 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:

Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY, 3 a artiklan 1 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa valmistajan erottavan tunnuksen mainetta ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi, jos kilpaileva tavarantoimittaja käyttää tuoteluetteloissaan kyseisen valmistajan ammattipiireissä tunnetun erottavan tunnuksen ydinosaa.

Allekirjoitukset