



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

6 päivänä lokakuuta 2015\*

Ennakkoratkaisupyyntö — Mallit — Direktiivi 98/71/EY — 14 artikla — Asetus (EY) N:o 6/2002 — 110 artikla — Niin sanottu korjauslauseke — Tilanne, jossa kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä ilman sen haltijan suostumusta moottoriajoneuvojen varaosissa tai tarvikkeissa, jotka ovat samoja kuin tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity

Asiassa C-500/14,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka Tribunale di Torino (Torinon alioikeus, Italia) on esittänyt 21.10.2014 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 10.11.2014, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

**Ford Motor Company**

vastaan

**Wheeltrims srl,**

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič (esittelevä tuomari) sekä tuomarit A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas ja C. G. Fernlund,

julkisasiamies: M. Wathelet,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisen menettelyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Ford Motor Company, edustajanaan avvocato A. Camusso,
- Wheeltrims srl, edustajanaan avvocato D. Rizzo,
- Saksan hallitus, asiamiehinään T. Henze ja J. Kemper,
- Euroopan komissio, asiamiehinään V. Di Bucci ja J. Samnadda,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian perustellulla määräyksellä unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artiklan mukaisesti,

\* Oikeudenkäyntikieli: italia.

on antanut seuraavan

### **määräyksen**

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/71/EY (EYVL L 289, s. 28) 14 artiklan ja yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL L 3, s. 1) 110 artiklan tulkintaa.
- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Ford Motor Company (jäljempänä Ford) ja Wheeltrims srl (jäljempänä Wheeltrims) ja joka koskee sitä, että Wheeltrims kauppasi auton pyörien pölykapseleita, joissa oli samanlainen tunnus kuin tavaramerkki, jonka Ford oli rekisteröinyt muun muassa tällaisia tavaroita varten.

### **Asiaa koskevat oikeussäännöt**

#### *Unionin oikeus*

Malleja koskeva säännöstö

- 3 Direktiivin 98/71 johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”tällä direktiivillä ei estetä sellaisen kansallisen tai yhteisön lainsäädännön soveltamista malleihin, joka tarjoaa muuta kuin mallin rekisteröinnin tai julkaisemisen nojalla annettavaa suojaa, esimerkiksi lainsäädäntöä, joka koskee rekisteröimättömiä malleja, tavaramerkkejä, patentteja ja hyödyllisyysmalleja, vilpillistä kilpailua tai siviilioikeudellista vastuuta”.

- 4 Tämän direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikko on ”Soveltamisala”, säädetään seuraavaa:

”1. Tätä direktiiviä sovelletaan:

- a) teollisoikeuksia käsittelevissä jäsenvaltioiden keskusvirastoissa rekisteröityihin malleihin;
- b) Benelux-maiden mallivirastossa rekisteröityihin malleihin;
- c) jäsenvaltiossa voimassa olevien kansainvälisten sopimusten nojalla rekisteröityihin malleihin;
- d) edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja mallioikeuksia koskeviin hakemuksiin.

2. Tässä direktiivissä mallin rekisteröintiin sisältyy myös julkistaminen sen jälkeen, kun mallia koskeva hakemus on tehty teollisoikeuksia käsittelevälle virastolle sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa mallioikeus tulee voimaan tällaisella julkistamisella.”

- 5 Kyseisen direktiivin 14 artiklassa, jonka otsikko on ”Siirtymäsäännös”, säädetään seuraavaa:

”Siihen saakka kunnes direktiivin tarkistukset on hyväksytty [Euroopan] komission ehdotuksesta 18 artiklan säännösten mukaisesti, jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa nykyiset säädöksensä, jotka liittyvät osan suojatun mallin käyttöön moniosaisen tuotteen korjaamiseen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi, ja niiden on tehtävä muutoksia näihin säännöksiin vain, jos tarkoituksena on tällaisten osien markkinoiden vapauttaminen.”

- 6 Saman direktiivin 16 artiklassa, jonka otsikko on ”Suhde muihin suojamuotoihin”, säädetään seuraavaa:

”Tämän direktiivin säännökset eivät rajoita niiden yhteisön tai kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön säännösten soveltamista, jotka koskevat rekisteröimättömiä malleja, tavaramerkkejä ja muita erottavia merkkejä, patentteja ja hyödyllisyysmalleja, kirjasinlajeja, siviilioikeudellista vastuuta tai vilpillistä kilpailua.”

- 7 Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 5 ja 31 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(5) Tämän vuoksi on luotava yhteisömalli, jota sovelletaan suoraan kaikissa jäsenvaltioissa, sillä vain näin voidaan, toimittamalla yhtenäisen lainsäädännön mukaista yhtenäistä menettelyä noudattaen yksi hakemus sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit), saada mallisuoja, joka on voimassa kaikki jäsenvaltiot käsittävällä alueella.

--

(31) Tämä asetus ei estä teollisoikeuksia koskevien tai muiden asiaan liittyvien jäsenvaltioiden lakien, kuten rekisteröinnillä saatuun tai rekisteröimättömään mallisuojaan, tavaramerkkeihin, patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin, vilpilliseen kilpailuun tai siviilioikeudelliseen vastuuseen liittyvien lakien soveltamista yhteisömalleilla suojattuihin malleihin.”

- 8 Tämän asetuksen 1 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteisömalli”, säädetään seuraavaa:

”1. Mallia, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt ehdot, kutsutaan jäljempänä ’yhteisömalliksi’.

2. Yhteisömalli suojataan:

- a) ’rekisteröimättömänä yhteisömallina’, jos se on tehty tunnetuksi tässä asetuksessa säädetyllä tavalla,
- b) ’rekisteröitynä yhteisömallina’, jos se on rekisteröity tässä asetuksessa säädetyllä tavalla.

3. Yhteisömalli on luonteeltaan yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla [Euroopan unionissa]. Se voidaan rekisteröidä ja luovuttaa, siitä voidaan luopua, se voidaan julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko [unionissa]. Tätä periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”

- 9 Kyseisen asetuksen 96 artiklan, jonka otsikko on ”Suhde muihin kansallisiin suojamuotoihin”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta rekisteröimättömiä malleja, tavaramerkkejä ja muita erottavia merkkejä, patentteja ja hyödyllisyysmalleja, kirjasinlajeja, siviilioikeudellista vastuuta tai vilpillistä kilpailua koskevaan [unionin] oikeuteen tai kyseisen jäsenvaltion oikeuteen.”

- 10 Saman asetuksen 110 artiklassa, jonka otsikko on ”Siirtymäsäännös”, säädetään seuraavaa:

”1. Kunnes tähän asetukseen komission ehdotuksesta tehtävät muutokset tulevat voimaan, yhteisömalliin perustuvaa suojaa ei ole mallilla, joka on osa moniosaista tuotetta, jota käytetään 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu komission ehdotus esitetään samanaikaisesti kuin muutokset, joita komissio samasta aiheesta esittää direktiivin [98/71] 18 artiklan mukaisesti, ja ehdotuksessa otetaan huomioon kyseiset muutokset.”

## Tavaramerkkejä koskeva säännöstö

- 11 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25 ja oikaisu EUVL 2009, L 11, s. 86) 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 miellelyhtymästä.

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 [oikeammin: erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle [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.

4. Jos jäsenvaltion lain mukaan ei ole voitu kieltää merkin käyttämistä 1 kohdan b alakohdassa tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen päivää, jona [jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston] direktiivin 89/104/ETY [(EYVL L 40, s. 1)] 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 [oikeammin: erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle [erottamiskyvylle] tai maineelle.”

- 12 Tämän direktiivin 6 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:

”1. 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.

2. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta alueella, jolla se on voimassa, jos se jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on voimassa vain erityisellä alueella.”

- 13 Kyseisen direktiivin 7 artikla koskee tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista.
- 14 Saman direktiivin 8 artiklassa on säännökset käyttöluvasta, joka tavaramerkkiin voidaan antaa.
- 15 Direktiivin 2008/95 17 artiklassa säädetään, että direktiivi 89/104 kumotaan ja viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina ensiksi mainittuun direktiiviin.
- 16 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 9 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin tuottamat 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 yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;
- b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä;
- c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu yhteisössä, ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

2. Edellä 1 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää erityisesti:

- 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.

3. Yhteisön tavaramerkin tuottamat oikeudet ovat voimassa kolmansiin nähden vasta, kun tavaramerkin rekisteröinti on julkaistu. Kohtuullista korvausta voidaan kuitenkin vaatia yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jälkeisistä toimista, jotka yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin julkaisemisen jälkeen olisivat kiellettyjä. Tuomioistuin, jossa asia on vireillä, ei saa ratkaista pääasiaa ennen rekisteröinnin julkaisemista.”

- 17 Tämän asetuksen 12 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään kolmatta 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 tavaroiden tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos tämä käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

#### *Italian oikeus*

- 18 Teollisoikeuskoodeksista 10.2.2005 annetun asetuksen nro 30 (decreto legislativo n. 30 – Codice della proprietà industriale; GURI nro 52, 4.3.2005), sellaisena kuin se on muutettuna 13.8.2010 annetulla asetuksella nro 131 (decreto legislativo n. 131; GURI nro 192, 18.8.2010; jäljempänä teollisoikeuskoodeksi), 20 §:ssä, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin tuottamat oikeudet”, säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien sisältönä on yksinomainen käyttöoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa

- a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity
- b) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille, jos merkkien samuudesta tai samankaltaisuudesta ja tavaroiden tai palvelujen samuudesta tai samankaltaisuudesta voi aiheutua yleisön keskuudessa sekaannusvaara, johon sisältyy myös vaara merkkien välisestä miellelyhtymästä
- c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille tavaramerkki on rekisteröity, jos se on laajalti tunnettu ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

2. Tavaramerkin haltijalla on 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa oikeus kieltää kaikilta muilta erityisesti merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin, tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen, tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen sekä merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

3. Elinkeinonharjoittajalla on oikeus panna oma tavaramerkkinsä myymiinsä tavaroihin muttei oikeutta poistaa sen valmistajan tai elinkeinonharjoittajan tavaramerkkiä, jolta hän on vastaanottanut tavarat.”

19 Teollisoikeuskoodeksin 21 §:ssä, jonka otsikko on ”Tavaramerkkioikeuden rajoitukset”, säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvat oikeudet eivät anna tavaramerkin haltijalle oikeutta kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvää liiketapaa noudattaen

- a) omaa nimeään ja osoitettaan
- b) mainintaa tavarain tai palvelun lajista, laadusta, määrästä, käyttötarkoituksesta, arvosta, maantieteellisestä alkuperästä tai tavarain valmistusajankohdasta taikka tavarain muista ominaisuuksista
- c) tavaramerkkiä, jos sitä tarvitaan ilmaisemaan tavarain tai palvelun käyttötarkoitus erityisesti tarvikkeena tai varaosana.

2. Tavaramerkkiä ei saa käyttää lainvastaisella tavalla eikä erityisesti sellaisella tavalla, joka voi markkinoilla aiheuttaa sekaannusvaaran muihin merkkeihin, joita tunnetusti käytetään muiden yrityksiä, tavaroita tai palveluja erottavina tunnuksina, eikä muutenkaan sellaisella tavalla, joka voi tavaramerkin käyttötavan tai käyttöyhteyden vuoksi aiheuttaa yleisölle erehdyksen tavarain tai palvelujen lajista, laadusta tai alkuperästä, eikä myöskään sellaisella tavalla, joka loukkaa muille kuuluvia tekijänoikeuksia, teollisoikeuksia tai muita yksinoikeuksia.

3. Kukaan ei saa käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä rekisteröinnin mitättömäksi julistamisen jälkeen, jos mitättömyyden peruste on sellainen, että tavaramerkin käyttäminen on sen vuoksi lainvastaista.”

20 Teollisoikeuskoodeksin 241 §:ssä, jonka otsikko on ”Moniosaisen tuotteen osien yksinoikeudet”, säädetään seuraavaa:

”Ennen kuin direktiiviä [98/71] on komission ehdotuksesta muutettu kyseisen direktiivin 18 artiklan mukaisesti, moniosaisen tuotteen osien yksinoikeuksiin ei voida vedota osien valmistamisen ja myynnin estämiseksi alkuperäisen ulkonäön palauttamiseen tarkoitettussa moniosaisen tuotteen korjaamisessa.”

### **Pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymykset**

21 Ford, joka on moottoriajoneuvojen ja niiden tarvikkeiden ja varaosien valmistaja, yksilöi tuotteensa panemalla niihin soikion muotoisen merkin, joka on sijoitettu pituussuuntaisesti, jonka sisällä on teksti ”Ford” kursivoidulla kaunokirjoituksella ja joka voi olla värillinen tai väritön (jäljempänä Ford-tavaramerkki). Tälle merkille on myönnetty useita rekisteröintejä sekä autoja että niiden tarvikkeita ja varaosia, myös pölykapseleita, varten. Ford panee tämän tavaramerkin muun muassa valmistamiensa autojen vanteiden pölykapseleihin.

22 Wheeltrims, joka on moottoriajoneuvojen varaosien toimittaja, pitää kaupan pölykapseleita, joissa on tarkka jäljennös eri autonvalmistajien tavaramerkeistä, Ford mukaan luettuna, vaikka sillä ei ole tähän tavaramerkin haltijoiden lupaa. Yhtiö valmistaa ja pitää kaupan myös niin sanottuja yleisiä pölykapseleita, joissa ei ole tavaramerkkiä ja jotka myydään alempaan hintaan kuin valmistajan tavaramerkillä varustetut pölykapselit.

- 23 Ford nosti Tribunale di Torinossa (Torinon alioikeus) 15.5.2013 Wheeltrimsiä vastaan tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen, jossa vaadittiin muun muassa, että Wheeltrimsiä kielletään valmistamasta ja pitämästä kaupan Ford-tavaramerkillä varustettuja pölykapseleita tai muutenkaan käyttämästä tätä tavaramerkkiä luvattomasti unionissa ja että Wheeltrims veloitetaan korvaamaan Fordille aiheutunut vahinko. Fordin mukaan kyseisen tavaramerkin luvaton paneminen Wheeltrimsin kaupan pitämiin pölykapseleihin loukkaa teollisoikeuskoodeksin 20 §:ssä ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklassa tarkoitettuja Fordin yksinoikeuksia. Tällainen käyttö ei myöskään ole oikeutettua millään teollisoikeuskoodeksin 21 §:ssä ja asetuksen N:o 207/2009 12 artiklassa tarkoitetuista poikkeuksista, koska Ford-tavaramerkin paneminen Wheeltrimsin kaupan pitämiin pölykapseleihin ei ole tarpeen tällaisen varaosan käyttötarkoituksen osoittamiseksi eikä myöskään näissä säännöksissä tarkoitettujen kuvailevien tarkoitusten toteutumiseksi.
- 24 Wheeltrims katsoo päinvastoin, että se käyttää Ford-tavaramerkkiä ainoastaan kuvailevalla tavalla. Yhtiö vetoaa tältä osin teollisoikeuskoodeksin 241 §:ään sisältyvään korjauslausekkeeksi kutsuttuun poikkeukseen, jonka mukaan moniosaisen tuotteen tavaramerkillä suojattujen osien valmistaminen ilman tavaramerkin haltijan etukäteen antamaa lupaa on sallittua, koska tämän valmistamisen tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi moniosaisen tuotteen alkuperäisen ulkoasun palauttaminen. Wheeltrims ei pane kaupan pitämiinsä pölykapseleihin Ford-tavaramerkkiä näiden varaosien alkuperän ilmaisemiseksi vaan osoittaakseen, kuka on valmistanut kyseessä olevan koko tuotteen eli moottoriajoneuvon, johon pölykapselit asennetaan. Tällä Ford-tavaramerkin käyttämisellä on tarkoituksena toisintaa varaosassa asianomaisen alkuperäisosan eli pölykapselin esteettinen ja kuvaileva ominaisuus, jota on pidettävä välttämättömänä alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi moottoriajoneuvon kokonaisuutena muodostamalle moniosaiselle tuotteelle. Jolleivät moottoriajoneuvojen varaosien valmistajat saisi käyttää tavaramerkkejä tässä tarkoituksessa, vapaa kilpailu asianomaisilla markkinoilla estettäisiin.
- 25 Tribunale di Torino (Torinon alioikeus) katsoo, että oikeudenkäynnin kohteena oleva Wheeltrimsin menettely on Ford-tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien loukkaamista, joka ei ole oikeutettua millään teollisoikeuskoodeksin 21 §:ssä tai asetuksen N:o 207/2009 12 artiklassa tarkoitetuista perusteista. Kyseinen tuomioistuin viittaa tältä osin tuomioon Gillette Company ja Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177) ja katsoo, ettei Wheeltrimsin ole tarpeen käyttää Ford-tavaramerkkiä osoittaakseen yleisölle kyseessä olevien pölykapseleiden käyttötarkoituksen tai myöskään niiden yhteensopivuuden Ford-merkkisen tuotteen kanssa siten kuin kyseisessä tuomiossa tarkoitetaan.
- 26 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mielestä on sen sijaan olemassa varteenotettava epä tietoisuus korjauslausekkeen soveltamisalasta. Se katsoo, ettei unionin tuomioistuin ole vielä ottanut kantaa tavaramerkkiin perustuvien suojattujen oikeuksien ja korjauslausekkeen väliseen suhteeseen. Kyseisen tuomioistuimen mukaan teollisoikeuskoodeksin 241 § ja asetuksen N:o 6/2002 110 artikla mahdollistavat kaksi eri tulkintaa, joiden kesken Italian oikeuskäytäntö on jakaantunut.
- 27 Ensimmäisen tulkintavaihtoehdon mukaan näiden säännösten sanamuoto ja niiden sijainti säännöstoissa, joihin ne sisältyvät, antavat aihetta olettaa, että korjauslauseke oikeuttaa Wheeltrimsin kaltaisen valmistajan pitämään kaupan alkuperäisosiin verrattuna täysin samanlaisia varaosia vain siinä tapauksessa, että näiden varaosien valmistamisen tarkoituksena on moniosaisen tuotteen palauttaminen alkuperäiseen ulkoasuunsa, ja että korjauslauseke on poikkeus pelkästään mallille myönnetystä suojasta eikä muiden teollisoikeuksien, kuten erityisesti rekisteröidystä tavaramerkistä johtuvien oikeuksien, suojasta.
- 28 Jälkimmäisen tulkintavaihtoehdon mukaan korjauslauseke on luonteeltaan yleinen ja sen soveltamisala on tulkittava laajasti, ottaen huomioon tarve palauttaa monimutkaisille tuotteille niiden alkuperäinen ulkoasu muiden teollisoikeuksien suojan, kuten rekisteröidystä tarvarmerkistä johtuvien oikeuksien, olemassaolosta riippumatta. Tämän tarpeen perusteella varaosien valmistajalla on mahdollisuus toimia



markkinoilla yhdenvertaisessa asemassa alkuperäisosien valmistajaan nähden tämän vaatimasta oikeuksien suojasta riippumatta siten, että varaosien valmistajalla on oikeus valmistaa tuotteita, jotka ovat toiminnallisilta ja esteettisiltä ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin alkuperäiset osat.

- 29 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin täsmentää, että eräät muut Italian tuomioistuimet, esimerkiksi Corte di appello di Milano (Milanon ylioikeus), ovat omaksuneet jälkimmäisen tulkinnan.
- 30 Tribunale di Torino (Torinon alioikeus) toteaa, että tämä tulkinta on omaksuttu myös tuomioistuimessa, joka hylkäsi Fordin tekemän välitoimia koskevan hakemuksen, joka perustui samoihin tosiseikkoihin kuin sen käsiteltävänä oleva pääasia. Välitoimista päättävä tuomioistuin katsoi lähinnä, että teollisoikeuskoodeksin 241 §:ssä säädettyyn korjauslausekkeeseen voidaan vedota Fordia vastaan, koska tässä lausekkeessa turvataan varaosien valmistajille perustavanlaatuinen taloudellinen oikeus monimutkaisen tuotteen alkuperäisosaa täysin vastaavan osan valmistamiseen.
- 31 Tässä tilanteessa Tribunale di Torino (Torinon alioikeus) päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

- ”1) Onko unionin oikeuden mukaista tulkita direktiivin 98/71 14 artiklaa ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklaa siten, että näillä säännöksillä annetaan varaosien ja tarvikkeiden valmistajille oikeus käyttää kolmansille rekisteröityjä tavaramerkkejä moniosaisen tuotteen alkuperäisen ulkonäön palauttamiseksi lopulliselle ostajalle ja että tämä oikeus koskee myös tapauksia, joissa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää kyseistä erottavaa merkkiä moniosaiseen tuotteeseen asennettavaksi tarkoitettussa varaosassa tai tarvikkeessa siten, että merkki näkyy ulospäin ja vaikuttaa siis osaltaan moniosaisen tuotteen ulkonäköön?
- 2) Onko direktiivin 98/71 14 artiklassa ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklassa säädettyä korjauslauseketta tulkittava siten, että se muodostaa kolmansille varaosien ja tarvikkeiden valmistajille subjektiivisen oikeuden, ja onko näillä kolmansilla tällaisen subjektiivisen oikeuden perusteella oikeus käyttää toiselle rekisteröityä tavaramerkkiä varaosissa ja tarvikkeissa asetuksen N:o 207/2009 ja direktiivin 89/104 säännöksistä poiketen ja siis myös silloin, kun tavaramerkkioikeuden haltija käyttää kyseistä erottavaa merkkiä myös moniosaiseen tuotteeseen asennettavaksi tarkoitettussa varaosassa tai tarvikkeessa siten, että merkki näkyy ulospäin ja vaikuttaa siis osaltaan moniosaisen tuotteen ulkonäköön?”

### **Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu**

- 32 Jos ennakkoratkaisukysymykseen annettavasta vastauksesta ei ole perusteltua epäilystä, unionin tuomioistuin voi työjärjestyksensä 99 artiklan mukaisesti esittelevän tuomarin ehdotuksesta ja julkisasiamiestä kuultuaan milloin tahansa päättää ratkaista asian perustellulla määräyksellä.
- 33 Tätä määräystä on aiheellista soveltaa nyt käsiteltävään ennakkoratkaisupyyntöön.

### *Tutkittavaksi ottaminen*

- 34 Saksan hallitus esittää epäilyjä ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä. Sen mielestä nimittäin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei esitä syitä, joiden vuoksi pääasian ratkaisu edellyttäisi vastausta kysymykseen mahdollisuudesta soveltaa tavaramerkkien yhteydessä korjauslauseketta, joka kuuluu mallioikeuksien alaan. Näin esitetty ongelma on siten luonteeltaan hypoteettinen.

- 35 Tältä osin on palautettava mieleen, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olettamana on, että kansallisen tuomioistuimen niiden oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen perusteella, joiden määrittämisestä se vastaa ja joiden paikkansapitävyyden selvittäminen ei ole unionin tuomioistuimen tehtävä, esittämällä unionin oikeuden tulkintaan liittyvillä kysymyksillä on merkitystä asian ratkaisun kannalta. Unionin tuomioistuin voi jättää tutkimatta kansallisen tuomioistuimen esittämän ennakkoratkaisupyynnön ainoastaan, jos on ilmeistä, että pyydettyllä unionin oikeuden tulkitsemisella ei ole mitään yhteyttä kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävän asian tosiseikkoihin tai kohteeseen, jos kyseinen ongelma on luonteeltaan hypoteettinen taikka jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niitä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyödyllisen vastauksen sille esitettyihin kysymyksiin (tuomio *Fish Legal ja Shirley*, C-279/12, EU:C:2013:853, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio *Idrodinamica Spurgo Velox ym.*, C-161/13, EU:C:2014:307, 29 kohta).
- 36 Käsiteltävänä olevassa asiassa ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että pääasiassa kyseessä olevissa Wheeltrimsin valmistamissa pölykapseleissa tosinnetaan Ford-tavaramerkki siten, että jos tämän määräyksen 27 kohdassa selostettua tulkintaa on pidettävä oikeana, kyseinen ei-alkuperäisten osien valmistaja on tuomittava tämän tavaramerkin loukkaamisesta, mutta jos etusija on annettava tämän määräyksen 28 kohdassa selostetulle tulkinnalle, kyseistä tavaramerkkiä ei ole loukattu.
- 37 Näin ollen ei ole ilmeistä, että ennakkoratkaisupyynnössä esitetty ongelma olisi luonteeltaan hypoteettinen. Ennakkoratkaisupyynnön on siten tutkittava.

#### *Asiakysymys*

- 38 Kysymyksillään, jotka on syytä käsitellä yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko direktiivin 98/71 14 artiklaa ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklaa tulkittava siten, että niissä direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 säännöksistä poiketen oikeutetaan moottoriajoneuvojen varaosien ja tarvikkeiden, kuten pölykapseleiden, valmistaja panemaan tuotteisiinsa ilman autonvalmistajan suostumusta merkki, joka on sama kuin autonvalmistajan muun muassa tällaisia tuotteita varten rekisteröimä tavaramerkki, sillä perusteella, että tavaramerkin tällainen käyttö on ainoa keino asianomaisen ajoneuvon korjaamiseksi palauttamalla sen kokonaisuutena muodostamalle moniosaiselle tuotteelle sen alkuperäinen ulkoasu.
- 39 Ensimmäiseksi on todettava, että direktiivin 98/71 14 artiklan ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan sanamuodosta johtuu, että näissä säännöksissä tehdään eräitä rajoituksia ainoastaan mallisuojaan mutta niissä ei millään tavoin viitata tavaramerkkiin perustuvaan suojaan.
- 40 Toiseksi on todettava, että direktiiviä 98/71 sovelletaan sen 2 artiklan mukaan vain mallien rekisteröintiin tietyissä kansallisissa ja kansainvälisissä viranomaisissa sekä mallien tällaista rekisteröintiä koskeviin hakemuksiin. Lisäksi asetuksen N:o 6/2002 1 artiklasta, luettuna yhdessä asetuksen johdanto-osan viidennen perustelukappaleen kanssa, ilmenee, että asetuksen tarkoituksena on pelkästään luoda yhteisömalli, jota sovelletaan suoraan kaikissa jäsenvaltioissa.
- 41 Kolmanneksi on todettava, että yhtäältä direktiivin 98/71 johdanto-osan seitsemännestä perustelukappaleesta ja 16 artiklasta ja toisaalta asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 31 perustelukappaleesta ja 96 artiklan 1 kohdasta johtuu, että näitä unionin oikeuden säädöksiä sovelletaan rajoittamatta niitä unionin oikeuden tai kansallisen oikeuden säännöksiä, jotka koskevat muun muassa tavaramerkkejä.
- 42 Näistä seikoista seuraa, ettei direktiivin 98/71 14 artiklaan ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklaan sisälly minkäänlaisia poikkeuksia direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 säännöksistä.

- 43 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämästä Wheeltrimsin näkemyksen mukaisesta olettamuksesta, jonka mukaan unionin tavoitteena olevan vääristymättömän kilpailun suojaaminen edellyttää direktiivin 98/71 14 artiklan ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan soveltamisalan ulottamista tavaramerkkiin perustuvaan suojaan, on puolestaan todettava, että unionin lainsäätäjä on ottanut tämän tavoitteen huomioon jo direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 yhteydessä. Kun nimittäin direktiivin 2008/95 6 artiklalla ja asetuksen N:o 207/2009 12 artiklalla rajoitetaan niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan perusteella tai yhteisön tavaramerkin haltijalla asetuksen 9 artiklan perusteella, niillä pyritään yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sisämarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on EUT-sopimuksen tavoitteena (ks. vastaavasti mm. tuomio BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, 62 kohta ja tuomio Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, 29 kohta).
- 44 Lisäksi unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että direktiivin 2008/95 5–7 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat säännöt, ja niissä määritellään siten oikeudet, jotka tavaramerkkien haltijoilla on unionissa. Lukuun ottamatta direktiivin 8 artiklalla ja sitä seuraavilla artikloilla säänneltyjä erityistapauksia kansallinen tuomioistuin ei näin ollen voi riita-asiassa, joka koskee tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden käyttöä, rajoittaa kyseistä yksinoikeutta tavalla, jolla ylitetään edellä mainittuihin 5-7 artiklaan perustuvat rajoitukset (tuomio Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, EU:C:2013:577, 54 ja 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 45 Esitettyihin kysymyksiin on edellä todettu perustein vastattava, että direktiivin 98/71 14 artiklaa ja asetuksen N:o 6/2002 110 artiklaa on tulkittava siten, että niissä ei oikeuteta direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 säännöksistä poiketen moottoriajoneuvojen varaosien ja tarvikkeiden, kuten pölykapseleiden, valmistajaa panemaan tuotteisiinsa ilman autonvalmistajan suostumusta merkkiä, joka on sama kuin autonvalmistajan muun muassa tällaisia tuotteita varten rekisteröimä tavaramerkki, sillä perusteella, että tavaramerkin tällainen käyttö on ainoa keino asianomaisen ajoneuvon korjaamiseksi palauttamalla sen kokonaisuutena muodostamalle moniosaiselle tuotteelle sen alkuperäinen ulkoasu.

### Oikeudenkäyntikulut

- 46 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin 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 unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on määrännyt seuraavaa:

**Mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/71/EY 14 artiklaa ja yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 110 artiklaa on tulkittava siten, että niissä ei oikeuteta jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY ja yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 säännöksistä poiketen moottoriajoneuvojen varaosien ja tarvikkeiden, kuten pölykapseleiden, valmistajaa panemaan tuotteisiinsa ilman autonvalmistajan suostumusta merkkiä, joka on sama kuin autonvalmistajan muun muassa tällaisia tuotteita varten rekisteröimä tavaramerkki, sillä perusteella, että tavaramerkin tällainen käyttö on ainoa keino asianomaisen ajoneuvon korjaamiseksi palauttamalla sen kokonaisuutena muodostamalle moniosaiselle tuotteelle sen alkuperäinen ulkoasu.**

Allekirjoitukset