



Oikeustapauskokoelma

Asia C-334/22

Audi AG
vastaan
GQ

(Sąd Okręgowy w Warszawien esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 25.1.2024

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Asetus (EU) 2017/1001 – 9 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan a–c alakohta – EU-tavaramerkin tuottama oikeus – Käsite ”merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa” – 14 artiklan 1 kohdan c alakohta – EU-tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat rajoitukset – EU-tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki auton varaosia varten – Etusäleikön osa, joka on tarkoitettu autonvalmistajan tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen

1. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin vaikutukset – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Autonvalmistajien ja muiden kuin alkuperäisten varaosien myyjien välisen vääristymättömän kilpailun suojaamisen tavoite – Asetuksen N:o 6/2002 niin sanottua korjauslauseketta ei voida soveltaa analogisesti EU-tavaramerkkiin (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 9 ja 14 artikla; neuvoston asetuksen N:o 6/2002 110 artikla)*

(ks. 25–29 kohta)

2. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin vaikutukset – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Oikeus kieltää tavaramerkin käyttö – Käytön käsite – Merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja joka muodostuu kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitetun kyseisten etusäleikköjen osan muodosta, paneminen etusäleikköihin ja kyseisten etusäleikköjen maahantuonti ja kaupan pitäminen kuuluvat käytön käsitteen soveltamisalaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan a–c alakohta)*

(ks. 38–40 ja 49 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

3. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin vaikutukset – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Oikeus kieltää kolmatta käyttämästä etusäleikoissa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki – Merkki, joka muodostuu sellaisen etusäleikön osan muodosta, joka on tarkoitettu kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen*

kyseisiin etusäleikköihin – Hyväksyttävyyys – Sillä, onko kyseisen tunnuksen kiinnittäminen kyseisiin etusäleikköihin teknisesti mahdollista panematta kyseistä merkkiä etusäleikköön, ei ole merkitystä

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohta)

(ks. 53–55, 58 ja 60 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)

Tiivistelmä

Unionin tuomioistuin, jolle on esitetty ennakkoratkaisupyyntö, täsmentää tavaramerkin käyttämistä elinkeinotoiminnassa koskevaa käsitettä tilanteessa, jossa kolmas tuo maahan ja pitää kaupan auton varaosia ilman sellaisen autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija, suostumusta. Unionin tuomioistuin täsmentää lisäksi sitä, miten laaja on kyseisen autonvalmistajan yksinoikeus kieltää kyseistä kolmatta osapuolta käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tällaisia varaosia varten.

GQ on luonnollinen henkilö, joka myy verkkosivuston kautta auton varaosia. Tämän toiminnan puitteissa GQ mainosti ja piti kaupan Audin vanhoihin malleihin mukautettuja ja tarkoitettuja etusäleikköjä. Etusäleiköissä oli osa, joka oli tarkoitettu autoja valmistavan Audin tavaramerkin tunnuksen kiinnittämiseen.

Audi, joka on EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn neljää limittäin olevaa ympyrää esittävän kuviomerkin (jäljempänä AUDI-tavaramerkki) haltija, nosti ennakkoratkaisua pyytäneessä Sąd Okręgowy w Warszawissa (Varsovan alueellinen tuomioistuin, Puola) kanteen, jossa se vaati, että GQ:ta kielletään mainostamasta, tuomasta maahan, pitämästä kaupan tai saattamasta markkinoille muita kuin alkuperäisiä etusäleikköjä, joissa on sama tai samankaltainen merkki kuin AUDI-tavaramerkki.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on päättänyt esittää unionin tuomioistuimelle kysymyksiä asetuksen 2017/1001¹ tulkinnasta ja on pyytänyt unionin tuomioistuinta täsmentämään merkin käyttämistä elinkeinotoiminnassa koskevaa käsitettä sekä sitä, miten laaja on autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija, oikeus kieltää kolmatta käyttämästä varaosia varten merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Unionin tuomioistuin täsmentää ensinnäkin, ettei unionin lainsäätäjä ole asetuksessa 2017/1001 säätänyt niin sanotusta korjauslausekkeesta, josta on säädetty mallioikeudessa,² ja muistuttaa, ettei kyseisellä lausekkeella vaikuteta unionin tavaramerkkioikeutta koskeviin säännöksiin.

¹ Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).

² Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) 110 artikla. Kyseisen artiklan mukaan ”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”.

Näin ollen niin sanottua korjauslauseketta ei voida soveltaa analogisesti autonvalmistajien ja muiden kuin alkuperäisten varaosien myyjien välisen vääristymättömän kilpailun suojaamisen tavoitteeseen pyrkimiseksi, kun unionin lainsäätäjä on ottanut tämän tavoitteen huomioon asetuksessa 2017/1001,³ eikä EU-tavaramerkin haltijalle annettua oikeutta voida kyseisen lausekkeen perusteella rajoittaa.⁴

Toiseksi unionin tuomioistuin huomauttaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen katsovan, että AUDI-tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitettu etusäleikön osa on muodoltaan samanlainen tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki. Kyseinen muoto on siten asetuksessa 2017/1001⁵ tarkoitettu merkki. Tämän merkin paneminen tai sisällyttäminen kyseisiin etusäleikköihin niiden pitämiseksi kaupan on kyseisessä asetuksessa⁶ tarkoitettua merkin käyttämistä, ja siltä osin kuin GQ tuo maahan ja pitää kaupan kyseisellä merkillä varustettuja etusäleikköjä, sen voidaan katsoa käyttävän merkkiä kyseisessä asetuksessa tarkoitettulla tavalla. Se seikka, että kyseinen osa on sijoitettu varaosaan eli etusäleikköön siten, että sama tai samankaltainen merkki kuin autonvalmistajan tavaramerkki on kohdeyleisön nähtävissä sen nähdessä varaosan, on omiaan havainnollistamaan, että kyseisen varaosan, jota kolmas tuo maahan, mainostaa ja pitää kaupan, ja AUDI-tavaramerkin haltijan välillä vallitsee aineellinen yhteys.

Unionin tuomioistuin katsoo siten, että kolmas, joka ilman sellaisen autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija, suostumusta tuo maahan ja pitää kaupan auton varaosia, nimittäin kyseisten autojen etusäleikköjä, joissa on kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitettu osa, joka on muodoltaan samanlainen tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, käyttää merkkiä elinkeinotoiminnassa tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtäville, mikä on kansallisen tuomioistuimen varmistettava.

Kolmanneksi unionin tuomioistuin korostaa, että yksi niistä tilanteista, joissa tavaramerkin antamaa yksinoikeutta ei voida käyttää kolmatta vastaan, on se, että tavaramerkin haltija ei voi kieltää kolmatta käyttämästä kyseistä tavaramerkkiä, jos sen käyttäminen on välttämätöntä tavarain tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeen tai varaosan, käyttötarkoituksen osoittamiseksi ja jos tavaramerkkiä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen.

Tässä tilanteessa kyseessä olevalla rajoituksella pyritään sallimaan se, että tavaramerkin haltijan tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin nähden täydentävien tavaroiden ja palvelujen toimittajat käyttävät tavaramerkkiä ilmoittaakseen ymmärrettävästi ja kattavasti yleisölle kaupan pitämiensä tavaroiden tai tarjoamiensa palvelujen käyttötarkoituksen eli toisin sanoen ilmoittaakseen omien tavaroidensa tai palvelujensa ja tavaramerkin haltijan tavaroiden tai palvelujen väliseen käyttöön liittyvän suhteen.

Jos merkki, joka on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, on sellainen auton varaosan osa, joka on tarkoitettu kyseisten autojen valmistajan tunnuksen kiinnittämiseen kyseiseen varaosaan ja jota ei käytetä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina vaan kyseisen tavaramerkin haltijan tavarain jäljentämiseksi mahdollisimman tarkasti, tämänkaltainen tavaramerkin käyttäminen ei kuitenkaan kuulu edellä mainitun tilanteen alaan.

³ Asetuksen 2017/1001 14 artikla

⁴ Saman asetuksen 9 artikla.

⁵ Kyseisen asetuksen 9 artiklan 2 kohta.

⁶ Asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan a–c alakohta.

Unionin tuomioistuin katsoo näin ollen, että autonvalmistajalla, joka on EU-tavaramerkin haltija, on oikeus kieltää kolmatta⁷ käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä kuin kyseinen tavaramerkki kyseisten autojen varaosia, nimittäin etusäleikköjä, varten, kun tämä merkki muodostuu kyseistä tavaramerkkiä esittävän tunnuksen kiinnittämiseen tarkoitetun etusäleikön osan muodosta, eikä tässä suhteessa ole merkitystä sillä, onko kyseisen tunnuksen kiinnittäminen etusäleikköön teknisesti mahdollista panematta kyseistä merkkiä etusäleikköön.

⁷ Asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.