

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 25. januarja 2007*

V zadevi C-48/05,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Landgericht Nürnberg-Fürth (Nemčija) z odločbo z dne 28. januarja 2005, ki je prispela na Sodišče 8. februarja 2005, v postopku

Adam Opel AG

proti

Autec AG,

ob udeležbi

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi P. Jann, predsednik senata, K. Schiemann in M. Ilešič (poročevalec), sodnika,

* Jezik postopka: nemščina.

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 2. februarja 2006,

ob upoštevanju stališč, so jih predložili:

- za Adam Opel AG S. Völker in A. Klett, odvetnika,
- za Autec AG R. Prager in T. Nägele, odvetnika, ter D. Tergau, Patentanwalt,
- za Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV T. Nägele, odvetnik,
- za francosko vlado G. de Bergues in A. Bodard-Hermant, zastopnika,
- za vlado Združenega kraljestva M. Bethell, zastopnik, skupaj z M. Tappinom, barrister, in S. Malyniczom, barrister,
- za Komisijo Evropskih skupnosti G. Braun, B. Rasmussen in W. Wils, zastopniki,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi
7. marca 2007

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 5(1)(a) in 6(1)(b) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva).

Pravni okvir

- 2 Člen 5 Direktive, naslovljen „Pravice iz znamke“, določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

- (a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

- (b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

- (a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
- (b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;
- (c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;
- (d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

[...]

5. Odstavki 1 do 4 ne vplivajo na predpise v katerikoli državi članici v zvezi z varstvom proti uporabi znaka razen za razlikovanje blaga in storitev, če uporaba tega znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke.“

3 Člen 6 Direktive, naslovljen „Omejitev učinkov znamke“, v odstavku 1 določa:

„Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu,

(a) lastnega imena in naslova;

(b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;

(c) znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- 4 Družba Adam Opel AG (v nadaljevanju: Adam Opel), proizvajalka avtomobilov, je imetnica spodaj prikazane figurativne nacionalne znamke, registrirane v Nemčiji 10. aprila 1990 med drugim za motorna vozila in igrače (v nadaljevanju: logotip Opel):



- 5 Družba Autec AG (v nadaljevanju: Autec) proizvaja med drugim pomanjšane modele vozil na daljinsko upravljanje, ki jih prodaja pod znamko Cartronic.
- 6 V začetku leta 2004 je družba Adam Opel ugotovila, da se v Nemčiji trži pomanjšani model – v razmerju 1 : 24 – na daljinsko upravljanje oppla astre V8 kupe, na katerega maski hladilnika je bil po zgledu pravega vozila nalepljen logotip Opel. To igračo izdeluje družba Autec.

- 7 Znamka Cartronic, ob kateri je znak ®, je razločno vidna na naslovnici navodil, priloženih vsakemu pomanjšanemu modelu, in na daljinskem upravljalniku. Poleg tega sta na zadnji strani navodil oznaki „AUTECH® AG“ in „AUTECH® AG D 90441 Nürnberg“, zadnja oznaka pa je tudi na nalepki na spodnji strani daljinskega upravljalnika.

- 8 Družba Adam Opel je pri Landgericht Nürnberg-Fürth vložila tožbo, s katero je želela, da se družbi Autec v gospodarskem prometu prepove med drugim opremljanje pomanjšanih modelov vozil z logotipom Opel in ponujanje, dajanje na trg ali skladiščenje v te namene, uvoz ali izvoz pomanjšanih modelov vozil s tem znakom; sicer naj se za vsako kršitev naloži globa 250.000 EUR, ali podredno, izreče zaporna kazen do šest mesecev.

- 9 Družba Adam Opel meni, da uporaba logotipa Opel na igračah – pomanjšanih modelih vozil, ki jih proizvaja in prodaja – pomeni kršitev te znamke. Zatrjuje, da se navedena znamka uporablja za proizvode, enake tistim, za katere je registrirana, in sicer igrače. Šlo naj bi za uporabo znamke v smislu sodne prakse Sodišča, saj naj bi javnost predpostavljala, da proizvajalec pomanjšanih modelov vozil neke znamke te proizvaja in prodaja na podlagi licence, ki mu jo je dodelil imetnik znamke.

- 10 Družba Autec ob podpori Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (nemška industrijska zveza za igrače) in opirajoč se na odločbe različnih nemških sodišč odgovarja, da namestitev varovane znamke na pomanjšane modele, ki so popolna kopija vozil navedene znamke, ne pomeni uporabe znamke kot take. V obravnavani zadevi naj izvirna naloga logotipa Opel ne bi bila prizadeta, saj je zaradi uporabe znamk

Cartronic in AUTEK očem javnosti očitno, da pomanjšanega modela ne proizvaja proizvajalec vozila, katerega kopija je. Poleg tega naj bi bila javnost navajena, da industrija igrač že več kot sto let natančno posnema – in sicer vključno z nameščanjem pripadajoče znamke – dejanske proizvode.

- 11 Landgericht Nürnberg-Fürth je ob upoštevanju sodbe z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW (C-63/97, Recueil, str. I-905) presodilo, da je uporabo logotipa Opel s strani družbe Autec mogoče v skladu s členom 5(1)(a) Direktive prepovedati le, če gre za uporabo znamke kot znamke.

- 12 Landgericht Nürnberg-Fürth se nagiba k temu, da gre pri uporabi tega logotipa s strani družbe Autec za uporabo znamke kot znamke, saj ta logotip napotuje na proizvajalca pravega vozila. Poleg tega se sprašuje, ali je tako uporaba – za katero se mu zdi, da hkrati pomeni opisno uporabo v smislu člena 6(1) Direktive – mogoče na podlagi navedene določbe dopustiti, čeprav je bila ta znamka registrirana tudi za igrače.

- 13 Ker je za rešitev spora, o katerem odloča Landgericht Nürnberg-Fürth, potrebna razlaga Direktive, je to prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali pomeni uporaba znamke, ki je varovana tudi za ‚igrače‘, uporabo znamke kot znamke v smislu člena 5(1)(a) Direktive [...], če proizvajalec igrače v obliki pomanjšane modela avtomobila v pomanjšani izvedbi posnema dejansko obstoječi avtomobil, pri čemer posnema tudi znamko imetnika znamke, ki je nameščena na pravem avtomobilu, in ta pomanjšani model prodaja?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali je način uporabe znamke, opisan v prvem vprašanju, označba glede vrste in kakovosti modela avtomobila v smislu člena 6(1)(a) Direktive [...]?

3. Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen:

Katera merila so v takih primerih odločilna za presojo, kdaj je uporaba znamke v skladu z dobrimi poslovnimi običaji?

Ali gre za tak primer predvsem takrat, kadar proizvajalec pomanjšanega modela avtomobila embalažo in dodatek, ki je potreben za uporabo pomanjšanega modela, opremi z znakom, ki je v prometu razpoznaven kot njegova lastna znamka, in z označbo podjetja z navedbo njegovega sedeža?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

Razlaga člena 5(1)(a) Direktive

¹⁴ Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali – če je znamka varovana hkrati za motorna vozila in za igrače – dejstvo, da tretji brez dovoljenja imetnika

znamke na pomanjšane modele vozil te znamke zaradi doslednega posnemanja teh vozil namesti znak, enak tej znamki, in da se ti pomanjšani modeli prodajajo, v smislu člena 5(1)(a) Direktive pomeni uporabo, ki jo ima imetnik znamke pravico prepovedati.

- 15 Člen 5 Direktive opredeljuje „pravice iz znamke“, medtem ko člen 6 vsebuje pravila, ki se nanašajo na „omejitev učinkov znamke“.

- 16 Na podlagi člena 5(1), prvi stavek, Direktive registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. V skladu z odstavkom 1(a) ima imetnik pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka. V odstavku 3 člena 5 Direktive so eksemplifikativno naštet vrste uporabe, ki jih imetnik znamke lahko prepove na podlagi odstavka 1 tega člena. Druge določbe Direktive, med njimi člen 6, opredeljujejo nekatere omejitve učinkov znamke (sodba z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 38).

- 17 Da bi se preprečilo, da se varstvo, dano imetniku znamke, razlikuje od države do države, mora Sodišče dati enotno razlago člena 5(1) Direktive, zlasti pojma „uporaba“, ki je v tem členu (zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club, točka 45).

- 18 V zadevi v postopku v glavni stvari ni sporno, da je bila uporaba znaka, enakega znamki, dejansko uporaba „v gospodarskem prometu“, saj se je uporabljal v okviru poslovne dejavnosti zaradi pridobivanja gospodarske koristi, in ne na zasebnem področju (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Arsenal Football Club, točka 40).

- 19 Prav tako ni sporno, da je ta uporaba potekala brez dovoljenja imetnika zadevne znamke.
- 20 Ker je bil logotip Opel registriran za igrače, gre poleg tega za primer iz člena 5(1)(a) Direktive, in sicer primer, da je znak, enak zadevni znamki za proizvode – igrače – enake tistim, za katere je bila znamka registrirana. V zvezi s tem je treba zlasti ugotoviti, da je pri uporabi, ki je predmet postopka v glavni stvari, uporabljeno „blago“ v smislu člena 5(1)(a) Direktive, saj gre pri uporabi za namestitev znaka, enakega znamki, na proizvode in za ponujanje teh proizvodov, njihovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene v smislu člena 5(3)(a) in (b), Direktive (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Arsenal Football Club, točki 40 in 41).
- 21 Vendar je treba opomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča izključne pravice iz člena 5(1) Direktive, dane zato, da imetnik znamke lahko zavaruje svoje posebne interese kot imetnik znamke, namreč, da se zagotovi, da znamka lahko opravi svoje naloge, in da mora biti zato izvrševanje teh pravic pridržano za primere, v katerih uporaba znaka s strani tretjega vpliva ali lahko vpliva na naloge znamke in predvsem na njeno bistveno nalogo, da potrošnikom zagotavlja izvor blaga (zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club, točka 51, in sodba z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch, C-245/02, ZOdl., str. I-10989, točka 59).
- 22 Zato je to, da tretji namesti znak, enak znamki, registrirani za igrače, na pomanjšane modele vozil te znamke, mogoče na podlagi člena 5(1)(a) Direktive prepovedati samo, če vpliva ali bi lahko vplivalo na naloge te znamke.

- 23 V zadevi v postopku v glavni stvari, v kateri je zadevna znamka varovana hkrati za motorna vozila in za igrače, je predložitveno sodišče pojasnilo, da je v Nemčiji povprečni potrošnik proizvodov industrije igrač, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, navajen na to, da se pomanjšani modeli opirajo na prave primere, in da je celo zelo pozoren na popolno skladnost z izvirnikom, tako da bo razumel, da logotip Opel, ki je na proizvodih družbe Autec, ponazarja, da gre za posnemanje v manjšem merilu vozila znamke Opel.
- 24 Če je predložitveno sodišče s temi pojasnili želelo poudariti, da upoštevena javnost znaka, enakega logotipu Opel, ki je na pomanjšanih modelih, ki jih prodaja družba Autec, ne zaznava kot podatek, da te proizvode proizvaja družba Adam Opel ali podjetje, ki je z njo gospodarsko povezano, potem bi moralo ugotoviti, da uporaba, ki je predmet postopka v glavni stvari, ne vpliva na bistveno nalogo logotipa Opel kot znamke, registrirane za igrače.
- 25 Predložitveno sodišče mora določiti – glede na povprečnega potrošnika igrač v Nemčiji – ali uporaba, ki je predmet postopka v glavni stvari, vpliva na bistveno nalogo logotipa Opel kot znamke, registrirane za igrače. Poleg tega ni videti, da bi družba Adam Opel zatrjevala, da ta uporaba vpliva na druge naloge te znamke kot na njeno bistveno nalogo.
- 26 Predložitveno sodišče se opirajoč se na zgoraj navedeno sodbo BMW sprašuje, ali gre pri uporabi logotipa Opel s strani družbe Autec za uporabo kot znamke, registrirane za motorna vozila.
- 27 V zvezi s tem je res, da se je zgoraj navedena zadeva BMW nanašala na uporabo znaka, enakega znamki, za storitve, ki niso bile enake storitvam, za katere je bila

znamka registrirana, saj je bila znamka BMW, ki je bila predmet postopka v glavni stvari, registrirana za vozila, ne pa za storitve popravila vozil. Vendar so bila vozila, ki jih je pod znamko BMW prodajal imetnik te znamke, sam predmet storitev – popravila vozil – ki jih je opravljal tretji, tako da je bilo nujno opredeliti izvor vozil znamke BMW, ki so bila predmet teh storitev. Ob upoštevanju te posebne in neločljive zveze med proizvodi, opremljenimi z znamko, in storitvami, ki jih je opravljal tretji, je Sodišče presodilo, da je v posebnih okoliščinah zgoraj navedene zadeve BMW uporaba znaka, enakega znamki, s strani tretjega za proizvode, ki jih ne prodaja tretji, ampak imetnik znamke, spadala na področje uporabe člena 5(1)(a) Direktive.

- 28 Razen tega posebnega primera uporabe znamke s strani tretjega ponudnika storitev, katerih predmet so proizvodi, opremljeni s to znamko, je člen 5(1)(a) Direktive treba razlagati tako, da se nanaša na uporabo znaka, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve – ki ga prodaja oziroma jih ponuja tretji – za katere je registrirana znamka.
- 29 Po eni strani namreč razlaga, da so blago oziroma storitve iz člena 5(1)(a) Direktive blago ali storitve, ki ga prodaja oziroma jih opravlja tretji, izhaja iz samega besedila te določbe, predvsem besed „uporabijo [...] za [...] blago ali storitve“. Po drugi strani bi nasprotna razlaga pripeljala do tega, da bi izraza „blago“ in „storitve“ iz člena 5(1)(a) Direktive glede na primer označevala blago ali storitve imetnika znamke, medtem ko bi se izraza „blago“ in „storitve“ iz člena 6(1)(b) in (c) Direktive nanašala nujno na blago ali storitve, ki ga prodaja oziroma jih opravlja tretji, kar bi v nasprotju z zasnovo Direktive vodilo do tega, da bi se enaki izrazi razlagali različno glede na to, ali so v členu 5 ali členu 6.

- 30 Ker družba Autec ne prodaja vozil, v zadevi v postopku v glavni stvari ne gre za uporabo logotipa Opel s strani družbe Autec kot znamke, registrirane za motorna vozila, v smislu člena 5(1)(a) Direktive.

Razlaga člena 5(2) Direktive

- 31 V skladu z ustaljeno sodno prakso mora Sodišče nacionalnemu sodišču podati vse elemente razlage prava Skupnosti, ki so lahko uporabni pri razsodbi v zadevi, o kateri odloča, ne glede na to, ali jih je to sodišče navedlo v svojih vprašanjih (glej sodbi z dne 7. septembra 2004 v zadevi Trojani, C-456/02, ZOdl., str. I-7573, točka 38, in z dne 15. septembra 2005 v zadevi Ioannidis, C-258/04, ZOdl., str. I-8275, točka 20).
- 32 Glede na okoliščine zadeve v postopku v glavni stvari je predložitvenemu sodišču treba dati tudi razlago člena 5(2) Direktive.
- 33 Res je, da drugače kot odstavek 1 člena 5 Direktive odstavek 2 tega člena državam članicam ne nalaga, da v nacionalno pravo vključijo varstvo, ki ga opredeljuje navedeni člen, ampak se omejuje na dajanje možnosti vključitve takega varstva (sodba z dne 9. januarja 2003 v zadevi Davidoff, C-292/00, Recueil, str. I-389, točka 18). Vendar – pod pogojem, da to preveri predložitveno sodišče – se iz vprašanj, ki jih je postavilo Bundesgerichtshof (Nemčija) in ki jih je sodišče preučilo v zgoraj navedeni zadevi Davidoff, zdi, da nemški zakonodajalec izvaja določbe člena 5(2) Direktive.
- 34 V zadevi v postopku v glavni stvari je, prvič, logotip Opel registriran tudi za motorna vozila, drugič – pod pogojem, da to preveri predložitveno sodišče – gre za poznano znamko v Nemčiji za to vrsto proizvodov, in nazadnje, avtomobil in pomanjšani

model tega vozila nista podobna proizvoda. Zato je uporabo, ki je predmet postopka v glavni stvari, v skladu s členom 5(2) Direktive mogoče prepovedati tudi, če brez upravičenega razloga izkorišča razlikovalni učinek ali ugled te znamke kot znamke, registrirane za motorna vozila, ali jima škoduje.

35 Družba Adam Opel je na obravnavi pred Sodiščem zatrjevala, da je v njenem interesu, da so pomanjšani modeli vozil znamke Opel dobri in da so povsem posodobljeni, saj bi bil sicer prizadet ugled te znamke kot znamke, registrirane za motorna vozila.

36 Vsekakor gre za presojo dejstev. Naloga predložitvenega sodišča je, da glede na primer ugotovi, ali uporaba, ki je predmet postopka v glavni stvari, pomeni uporabo, ki brez upravičenega razloga izkorišča razlikovalni učinek ali ugled te znamke kot registrirane znamke ali jima škoduje.

37 Zato je na prvo vprašanje treba odgovoriti, da če je znamka varovana hkrati za motorna vozila, glede katerih ima ugled, in za igrače, dejstvo, da tretji brez dovoljenja imetnika znamke na pomanjšane modele vozil te znamke zaradi doslednega posnemanja teh vozil namesti znak, enak tej znamki, in da se ti pomanjšani modeli prodajajo:

- v smislu člena 5(1)(a) Direktive pomeni uporabo, ki jo ima imetnik znamke pravico prepovedati, če ta uporaba vpliva ali lahko vpliva na naloge znamke kot znamke, registrirane za igrače;

- v smislu člena 5(2) Direktive pomeni uporabo, ki jo ima imetnik znamke pravico prepovedati – če je bilo varstvo, določeno v tej določbi, vneseno v nacionalno pravo – če ta uporaba brez upravičenega razloga izkorišča razlikovalni učinek ali ugled znamke kot znamke, registrirane za motorna vozila, ali jima škoduje.

Drugo vprašanje

- 38 Čeprav predložitveno sodišče z drugim vprašanjem formalno prosi za razlago člena 6(1)(a) Direktive, je iz predložitvene odločbe jasno razvidno, da dejansko želi razlago točke (b) navedenega odstavka.
- 39 Najprej je treba poudariti, da uporabe logotipa Opel, ki je predmet v postopka v glavni stvari, ni mogoče dovoliti na podlagi člena 6(1)(c) Direktive. Vloga namestitve te znamke na pomanjšane modele družbe Autec namreč ni označitev namena teh igrač.
- 40 V skladu s členom 6(1)(b) Direktive znamka ne daje imetniku pravice, da tretji osebi prepove uporabo označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev v gospodarskem prometu.
- 41 Družba Adam Opel in francoska vlada zatrjujeta, da je cilj, ki mu sledi ta določba, predvsem preprečiti, da bi imetnik znamke lahko nasprotoval uporabi opisne označbe s strani tretjih glede lastnosti blaga ali storitev tretjega. Logotip Opel pa naj ne bi nikakor označeval vrste, kakovosti ali drugih značilnosti pomanjšanih modelov.

Komisija glede uporabe, ki je predmet postopka v glavni stvari, meni enako, vendar ne izključuje možnosti, da bi v drugačnih dejanskih okoliščinah, ko bi bili pomanjšani modeli namenjeni zbirateljem, natančna reprodukcija vsake podrobnosti izvirnega vozila lahko pomenila bistveno značilnost tovrstnih proizvodov, tako da bi člen 6(1)(b) Direktive lahko zajel tudi natančno kopijo znamke.

- 42 Glede tega je treba navesti, da čeprav je prvotni namen te določbe preprečiti imetniku znamke, da konkurentom prepove, da za označitev neke lastnosti svojih proizvodov uporabijo enega ali več opisnih izrazov, ki so del njegove znamke (glej med drugim sodbo z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 28), pa njeno besedilo ni nikakor omejeno na ta položaj.
- 43 Torej ni mogoče *a priori* izključiti možnosti, da navedena določba tretjim dovoljuje uporabo znamke, če gre pri tej uporabi za označbo vrste, kakovosti ali drugih lastnosti blaga, ki ga prodaja tretji, pod pogojem, da je uporaba v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
- 44 Vendar namestitev znaka, enakega znamki, registrirani med drugim za motorna vozila, na pomanjšane modele vozil te znamke, da bi se natančno posnemala ta vozila, ni namenjena označbi glede značilnosti pomanjšanih modelov, ampak je samo element natančne reprodukcije izvirnega vozila.
- 45 Zato je na drugo vprašanje treba odgovoriti, da če je znamka varovana med drugim za motorna vozila, dejstvo, da tretji brez dovoljenja imetnika znamke na pomanjšane

modele vozil te znamke zaradi doslednega posnemanja teh vozil namesti znak, enak tej znamki, in da se ti pomanjšani modeli prodajajo, ne pomeni uporabe označbe glede značilnosti teh pomanjšanih modelov v smislu člena 6(1)(b) Direktive.

Tretje vprašanje

⁴⁶ Glede na odgovor na drugo vprašanje na tretje ni treba odgovoriti.

Stroški

⁴⁷ Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

- 1. Če je znamka varovana hkrati za motorna vozila, glede katerih ima ugled, in za igrače, dejstvo, da tretji brez dovoljenja imetnika znamke na pomanjšane**

modele vozil te znamke zaradi doslednega posnemanja teh vozil namesti znak, enak tej znamki, in da se ti pomanjšani modeli prodajajo:

- v smislu člena 5(1)(a) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami pomeni uporabo, ki jo ima imetnik znamke pravico prepovedati, če ta uporaba vpliva ali lahko vpliva na naloge znamke kot znamke, registrirane za igrače;

 - v smislu člena 5(2) iste direktive pomeni uporabo, ki jo ima imetnik znamke pravico prepovedati – če je bilo varstvo, določeno v tej določbi, vneseno v nacionalno pravo – če ta uporaba brez upravičenega razloga izkorišča razlikovalni učinek ali ugled znamke kot znamke, registrirane za motorna vozila, ali jima škoduje.
2. Če je znamka varovana med drugim za motorna vozila, dejstvo, da tretji brez dovoljenja imetnika znamke na pomanjšane modele vozil te znamke zaradi doslednega posnemanja teh vozil namesti znak, enak tej znamki, in da se ti pomanjšani modeli prodajajo, ne pomeni uporabe označbe glede značilnosti teh pomanjšanih modelov v smislu člena 6(1)(b) Direktive 89/104.

Podpisi