

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
18 päivänä helmikuuta 1971 *

Asiassa 40/70,

jonka Tribunale civile e penale di Milano on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Sirena SRL

vastaan

**Eda SRL,
Fiorenza Ferrari,
Teresa Formaggia,
Pietro Grugni,
Mario Biraghi,
Natale Mappi,
Sergio Puppo,
Novimpex SRL**

ennakkoratkaisun ETY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti R. Lecourt, jaostojen puheenjohtajat A. M. Donner ja A. Trabucchi, tuomarit R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore ja H. Kutscher (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: A. Dutheillet de Lamothe,
kirjaaja: A. Van Houtte,

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Tribunale di Milano on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 12.6.1970 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 31.7.1970, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä mainitun sopimuksen 85 ja 86 artiklan tulkinnasta.

Näiden kysymysten sanamuodon mukaan yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään lausumaan siitä, ovatko perustamissopimuksen 85 ja 86 artikla ”sovellettavissa sellaisen tavaramerkin luovutusta koskevan sopimuksen vaikutuksiin, joka on tehty ennen perustamissopimuksen voimaantuloa” ja onko mainittuja artikloja tulkittava ”siten, että niillä estetään se, että jossakin jäsenvaltiossa laillisesti rekisteröidyn tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeudesta johtuvaa ehdotonta oikeuttaan kieltää kolmansia osapuolia tuomasta muista yhteisön maista peräisin olevien sellaisten tuotteiden tuonti, jotka on varustettu samalla, alkuperäiseen tuotteeseen laillisesti merkityillä tavaramerkillä”.

- 2 Oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenee, että sopimus, johon kansallinen tuomioistuin viittaa, on vuonna 1937 tehty sopimus, jolla amerikkalainen yritys valmistamansa kosmeettisen ja lääkevoiteen tavaramerkin haltijana on Italian alueen osalta ”myynyt, luovuttanut ja siirtänyt ... kaikki mainitun tavaramerkin oikeudet, valtuudet ja edut” italialaiselle yritykselle, joka on siitä alkaen valmistanut ja pitänyt kaupan tämän valtion markkinoilla voidetta, jolla on ollut sama tavaramerkki, joka on laillisesti rekisteröity italialaisen lainsäädännön mukaisesti.

Oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenee lisäksi, että pääasiassa on kyse italialaisen yrityksen nostamasta kanteesta, joka perustuu tavaramerkkioikeuden loukkaamiseen ja jolla halutaan estää sellaisen samankaltaisen voiteen levittäminen Italian alueella, jota tuodaan Saksan liittotasavallasta ja jonka saksalainen valmistaja on varustanut nyt kyseessä olevalla tavaramerkillä; saksalainen valmistaja on tehnyt amerikkalaisen yrityksen kanssa samanlaisen sopimuksen, joka koskee Saksan aluetta.

- 3 Esitetyllä kysymyksellä halutaan näin ollen selvittää se, vaikuttaako yhteisön oikeus tavaramerkkioikeuden laajuuteen, jos oletetaan, että kansallisessa lainsäädännössä tunnustetaan tavaramerkin haltijan oikeus estää muista jäsenvaltioista peräisin olevien tuotteiden tuonti.

- 4 Perustamissopimuksen 85 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa ei käsitellä yhteisön oikeuden kilpailujärjestelmän ja teollista ja kaupallista omaisuutta, erityisesti tavaramerkkioikeutta, koskevien kansallisten lainsäädäntöjen välisiä suhteita.

Koska teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojaamista koskevia kansallisia sääntöjä ei toisaalta ole yhteisössä yhtenäistetty, tämän suojaamisen kansallinen luonne on omiaan luomaan esteitä sekä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle että yhteisön kilpailujärjestelmälle.

- 5 Tuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten soveltamisalalla 36 artiklassa sallitaan teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojaamiseksi perustellut tuonnin kiellot ja rajoitukset, mutta ainoastaan sillä edellytyksellä, että ne "eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen".

Vaikka 36 artikla kuuluukin jäsenvaltioiden välisen kaupan määrällisiä rajoituksia koskevaan lukuun, se perustuu myös periaatteelle, jota voidaan yhtäläisesti soveltaa kilpailuasioihin siten, että vaikka perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklalla ei vaikutetakaan jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettuihin teollista ja kaupallista omaisuutta koskevien oikeuksien olemassaoloon, niiden käyttö voi kuitenkin kuulua näissä määräyksissä säädettyjen kieltojen soveltamisalaan.

- 6 Samanlaisia näkökohtia esitetään komission asetuksen N:o 67/67/ETY 3 artiklassa, jonka sanamuodon mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus "ei ole sovellettavissa ..., erityisesti silloin kun osapuolet käyttävät teollisoikeuksia estääkseen jälleenmyyjiä tai kuluttajia hankkimasta muista yhteismarkkina-alueen osista tai myymästä sopimuksen kattamalla alueella sellaisia sopimuksessa tarkoitettuja tuotteita, jotka on asianmukaisesti merkitty ja saatettu markkinoille".

Vaikka johdanto-osan yhdeksännestä perustelukappaleesta seuraa, että mainitun asetuksen tarkoituksena ei ole "saattaa kyseenalaiseksi kilpailuoikeuden ja teollisoikeuksien välistä suhdetta", samassa perustelukappaleessa todetaan kuitenkin aikomus olla "hyväksymättä sitä, että teollisoikeuksia ... käytetään väärin ehdottoman alueellisen suojan luomiseksi".

- 7 Tavaramerkkioikeuden käyttö on erityisesti omiaan johtamaan markkinoiden jakamiseen ja loukkaamaan yhteismarkkinoiden kannalta olennaista valtioiden välistä tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Tavaramerkkioikeus voidaan tässä suhteessa lisäksi erottaa muista teollista ja kaupallista omaisuutta koskevista oikeuksista, koska viimeksi mainituilla suojatuilla eduilla on yleensä suurempi merkitys ja arvo kuin niillä eduilla, joita suojataan tavallisella tavaramerkillä.

8 Tulkintapyyntöillä pyritään ensisijaisesti selvittämään se, missä olosuhteissa tavaramerkkioikeuden käyttö voi olla 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kiellon rikkomista.

9 Kyseisen määräyksen sanamuodon mukaan yhteismarkkinoille soveltumattomina ovat kiellettyjä ”sellaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat”, jotka ovat omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on tai joista seuraa, että kilpailu vääristyy.

Tavaramerkkioikeus ei oikeutena sinänsä toteuta niitä sopimuksiin tai yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin liittyviä tunnusmerkkejä, joita 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan.

Tavaramerkkioikeuden käyttö voi kuitenkin kuulua perustamissopimuksen kieltojen soveltamisalaan aina kun ilmenee, että käyttö on yritysten välisen järjestelyn tavoite, keino tai seuraus.

Silloin kun tavaramerkkioikeuden käyttö tapahtuu sen nojalla, että oikeus on luovutettu käyttäjille yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, jokaisen yksittäistapauksen osalta on näin ollen selvítettävä, johtaako tämä oikeuden käyttäminen 85 artiklan kieltojen soveltamisalaan kuuluvaan tilanteeseen.

10 Tällaisia tilanteita voi seurata erityisesti sellaisista tavaramerkin haltijoiden ja heidän oikeudenomistajiensa välisistä järjestelyistä, jotka sallivat heidän estää muista jäsenvaltioista peräisin olevaa tuontia.

Jos samaa tuotetta suojaavien kansallisten tavaramerkkioikeuksien eri käyttäjille tapahtuvista rinnakkaisista luovutuksista seuraa jäsenvaltioiden välisten läpäisemättömien rajojen uudelleenluominen, tällainen käytäntö voi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.

Tilanne olisi erilainen, jos markkinoiden jakamisen välttämiseksi saman tavaramerkin kansallisten oikeuksien käyttöä koskevat yritysten väliset järjestelyt esiintyisivät sellaisissa olosuhteissa, joissa tavaramerkkioikeuksien yleinen käyttö yhteisön tasolla sovitettaisiin yhteen niiden kilpailun ja

markkinoiden yhtenäisyyden edellytysten kanssa, jotka ovat niin olennaisia yhteismarkkinoiden kannalta, että niiden noudattamatta jättämisen seuraamusena on 85 artiklassa määrätty mitättömyys.

- 11 Perustamissopimuksen 85 artikla on näin ollen sovellettavissa silloin kun tavaramerkkioikeuteen vetoamalla estetään eri jäsenvaltioista peräisin olevien sellaisten tuotteiden tuonti, joilla on sama tavaramerkki sen vuoksi, että niiden haltijat ovat saaneet tämän tavaramerkin tai oikeuden käyttää sitä joko keskinäisten tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sopimusten nojalla.

Perustamissopimuksen 85 artiklan sovellettavuutta ei estä se, että kansallisen lainsäädännön mukaisesti tavaramerkkioikeudet voivat perustua muihin oikeudellisiin seikkoihin tai tosiseikkoihin kuin edellä mainittuihin sopimuksiin, kuten tavaramerkin rekisteröimiseen tai sen häiriöttömään käyttöön.

- 12 Mikäli yritysten väliset järjestelyt ovat syntyneet ennen perustamissopimuksen voimaantuloa, on sekä välttämätöntä että riittävää, että niiden vaikutus jatkuu tämän ajankohdan jälkeen.

- 13 Jotta yritysten välinen järjestely voi kuulua 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, sen on vaikutettava jäsenvaltioiden väliseen kauppaan huomattavassa määrin ja rajoitettava kilpailua yhteismarkkinoilla.

- 14 Tulkintapyynnöllä pyritään lopuksi selvittämään se, missä olosuhteissa tavaramerkkioikeuden käyttö on yhteen sopimatonta yhteismarkkinoiden kanssa ja perustamissopimuksen 86 artiklan mukaan kiellettyä.

- 15 Kyseisen määräyksen sanamuodosta seuraa, että siinä kielletty menettely koostuu kolmesta tekijästä: määrävän markkina-aseman olemassaolosta, sen väärinkäytöstä sekä mahdollisuudesta, että jäsenvaltioiden väliseen kauppaan saatetaan näin ollen vaikuttaa.

- 16 Ensiksi on todettava, että tavaramerkin haltijalla ei ole 86 artiklassa tarkoitettua "määrävää asemaa" ainoastaan sillä perusteella, että se voi kieltää kolmansia osapuolia saattamasta jäsenvaltion alueella markkinoille samalla tavaramerkillä varustettuja tuotteita.

Koska kyseisessä artiklassa vaaditaan lisäksi, että siinä tarkoitettu asema ulottuu ainakin yhteismarkkinoiden "merkittävään osaan", vaaditaan lisäksi, että sanotulla haltijalla on valta estää tehokkaan kilpailun ylläpitämistä merkittävässä osassa kyseisiä markkinoita, ottaen erityisesti huomioon

sellaisten valmistajien tai jälleenmyyjien olemassaolo ja asema, jotka saattavat markkinoille samankaltaisia tai korvaavia tavaroita.

- 17 Määräävän markkina-aseman väärinkäytön osalta on todettava, että vaikka tuotteen hintataso ei välttämättä riitä osoittamaan tällaista väärinkäyttöä, se voi kuitenkin olla väärinkäyttöä osoittava ratkaiseva tekijä, jos hintataso on erityisen korkea ilman, että tason korkeus on objektiivisesti perusteltavissa.

Oikeudenkäyntikulut

- 18 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille komissiolle ja Alankomaiden kuningaskunnan hallitukselle 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 oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla,

ottaen huomioon oikeudenkäyntiasiakirjat,

kuultuaan esittelevän tuomarin kertomuksen,

kuultuaan pääasian asianosaisten ja Euroopan yhteisöjen komission suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen,

ottaen huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36, 85, 86 ja 177 artiklan,

ottaen huomioon Euroopan talousyhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan,

ottaen huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Tribunale di Milanon 12.6.1970 tekemällä päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

- 1a) Perustamissopimuksen 85 artikla on sovellettavissa silloin kun tavaramerkkioikeuteen vetoamalla estetään eri jäsenvaltioista peräisin olevien sellaisten tuotteiden tuonti, joilla on sama tavaramerkki sen vuoksi, että niiden haltijat ovat saaneet tämän tavaramerkin tai oikeuden käyttää sitä joko keskinäisten tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sopimusten nojalla.
- b) Mikäli edellä mainitut sopimukset ovat syntyneet ennen perustamissopimuksen voimaantuloa, on sekä välttämätöntä että riittävää, että niiden vaikutus jatkuu kyseisen ajankohdan jälkeen.
- 2a) Tavaramerkin haltijalla ei ole perustamissopimuksen 86 artiklassa tarkoitettua ”määräävää asemaa” ainoastaan sillä perusteella, että se voi kieltää kolmansia osapuolia saattamasta jäsenvaltion alueella markkinoille samalla tavaramerkillä varustettuja tuotteita. Lisäksi vaaditaan, että haltijalla on valta estää tehokkaan kilpailun ylläpitämistä merkittävässä osassa kyseisiä markkinoita.
- b) Vaikka tuotteen hintataso ei välttämättä riitä osoittamaan mainitussa artiklassa tarkoitettua määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, se voi kuitenkin olla väärinkäyttöä osoittava ratkaiseva tekijä, jos hintataso on erityisen korkea ilman, että tason korkeus on objektiivisesti perusteltavissa.

Lecourt

Donner

Trabucchi

Monaco

Mertens de Wilmars

Pescatore

Kutscher

Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä helmikuuta 1971.

A. Van Houtte
kirjaaja

presidentin puolesta
A. M. Donner
jaoston puheenjohtaja