JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
ELEANOR SHARPSTON
6 päivänä huhtikuuta 2006 [1]

1. Nyt esillä olevassa tapauksessa Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta lisäohjeita sen asiassa C-143/00, Boehringer Ingelheim ym. (jäljempänä Boehringer I), antaman tuomion [2] vaikutuksesta. Kyseisessä asiassa oli kyse olosuhteista, joissa tavaramerkin omistaja voi vedota tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiinsa estääkseen sen tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden rinnakkaistuojaa pitämästä tällaisia tuotteita kaupan.

2. Court of Appealin tuomiossa, joka johti ennakkoratkaisupyyntöä koskevaan päätökseen, Lord Justice Jacob sanoi: "Toisinaan minusta tuntuu, että juridiikassa ollaan ehkä menettämässä todellisuudentajua tällä alalla – tässähän loppujen lopuksi tarkastellaan vain omistajan tavaramerkin käyttöä hänen erinomaisessa kunnossa olevien tuotteidensa osalta. Keskivertokuluttaja varmaankin hämmästyisi siitä, miten hankalaan tilanteeseen juridiikassa on jouduttu."

3. Olen samaa mieltä. Koska farmaseuttisten tuotteiden uudelleen pakkaamista koskevaa oikeuskäytäntöä on ollut jo 30 vuoden ajan, mielestäni pitäisi olla mahdollista kiteyttää riittävät periaatteet, joiden avulla kansalliset tuomioistuimet voivat soveltaa lakia jatkuvasti toistuviin valmistajien ja rinnakkaistuojien välisiin oikeudenkäynteihin. Pyrin muotoilemaan tällaiset periaatteet tässä ratkaisuehdotuksessa. Toivoisin, että tämän jälkeen kansalliset tuomioistuimet ryhtyvät päättäväisesti soveltamaan näitä periaatteita niille esitettyihin tosiseikkoihin pyytämättä enää periaatteiden hienosäätöä. Jokainen tuomari tietää, että kekseliäät juristit löytävät aina syitä, miksi jotakin tiettyä väittämää voidaan tai ei voida soveltaa heidän asiakkaansa tilanteeseen. Mielestäni ei kuitenkaan ole yhteisöjen tuomioistuimen tehtävä ratkoa tällaisia yksityiskohtia loputtomiin. [3]

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

2 – Asia C-143/00, tuomio 22.4.2002 (Kok. 2002, s. I-3759).

3 – Voidaan todeta, että julkisasiamies Jacobs teki samankaltaisen huomautuksen 9 vuotta sitten asiassa C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6227) antamansa ratkaisuehdotuksen 33 kohdassa, jossa hän esitti kantanaan, että "yhteisöjen tuomioistuin ylittäisi – – sille [EY 234] artiklan perusteella kuuluvan toimivallan, jos se lausuisi tuomiossaan kaikista niistä näkökohdista, jotka liittyvät rinnakkaistuojien mahdollisesti suorittamaan eri tuotteiden uudelleen paketointiin ja uudelleenmerkintään. Kun yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut olennaisen periaatteen tai periaatteita, kansallisten tuomioistuinten asiana on soveltaa niitä kansallisissa oikeudenkäynneissä".

Asiaa koskevat oikeussäännöt

4. Edellä mainitussa asiassa Boehringer I sekä julkisasiamies Jacobs että yhteisöjen tuomioistuin tarkastelivat yhteisöjen tuomioistuimen uudelleen pakkaamista koskevaa oikeuskäytäntöä. En ryhdy toistamaan tuota tarkastelua. Esitän tässä yhteydessä vain seuraavat seikat, jotka ovat mielestäni nyt esillä olevan asian kannalta erityisen merkityksellisiä.

5. Tämän oikeuskäytännön historialliset juuret ovat luonnollisestikin EY 28 ja EY 30 artiklassa. Nyt esillä olevassa asiassa esitettyjen vaatimusten osalta EY 30 artiklalla on suuri merkitys. EY 28 artikla saa vain vähän huomiota. On kuitenkin muistettava, että EY 30 artikla on vain poikkeus siitä EY 28 artiklaan sisältyvästä perussäännöstä, jonka mukaan tavaroiden on voitava liikkua vapaasti jäsenvaltioiden välillä. Koska EY 30 artikla on poikkeus tästä perussäännöstä, sitä on tulkittava suppeasti. [4]

6. Tulkitessaan EY 30 artiklaa immateriaali- ja teollisoikeuksien kannalta yhteisöjen tuomioistuin kehitti jo varhaisessa vaiheessa oikeuden ydinsisällön käsitteen ja totesi, että EY 30 artiklassa "sallitaan poikkeukset [tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta] ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden perusteena on kyseisen omaisuuden ydinsisältöön liittyvien oikeuksien suojeleminen". [5] Kyseisen periaatteen avulla erityyppisten immateriaalioikeuksien osalta voidaan määritellä ne olosuhteet, joissa oikeuden käyttäminen on yhteisön oikeuden mukaan sallittua, vaikka rajat ylittävässä kaupassa tällainen oikeuden käyttäminen luonnostaan haittaakin vapaata liikkuvuutta. [6]

7. Yhteisöjen tuomioistuin määritteli myös varhaisessa vaiheessa tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisällöksi sen, että "tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tavaramerkin suojaamat tuotteet ensimmäisen kerran markkinoille". [7] Tästä määritelmästä seurasi luontevasti oppi tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumisesta. [8] Näin ollen yhteisöjen tuomioistuin totesi, että "tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteis-

4 – Asia 113/80, komissio v. Irlanti, tuomio 17.6.1981 (Kok. 1981, s. 1625, Kok. Ep. VI, s. 149, 7 kohta).

5 – Asia 78/70, Deutsche Grammophon, tuomio 8.6.1971 (Kok. 1971, s. 487, Kok. Ep. I, s. 577, 11 kohta). Englanninkielinen ilmaus "Specific subject matter" (ydinsisältö) on jokseenkin epäonnistunut käännös ranskankielisestä käsitteestä "objet spécifique". Ks. mielenkiintoisen historiallisen ja kielitieteellisen tarkastelun osalta Keeling, D., *Intellectual Property Rights in EU Law*, 2003, 6 luku.

6 – Julkisasiamies Jacobsin asiassa C-10/89, HAG, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543) (ns. HAG II -tapaus) antaman ratkaisuehdotuksen 14 kohta.

7 – Asia 16/74, Centrafarm v. Winthrop, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183, 8 kohta).

8 – Vastaavanlaista kehitystä on tapahtunut muidenkin immateriaalioikeuksien osalta: ks. alaviitteessä 5 mainittu tekijänoikeuteen liittyviä oikeuksia koskeva asia Deutsche Grammophon; patentteja koskeva asia 15/74, Centrafarm v. Sterling Drug, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1147, Kok. Ep. II, s. 373) ja tekijänoikeutta koskeva asia 58/80, Dansk Supermarked, tuomio 22.1.1981 (Kok. 1981, s. 181, Kok. Ep. VI, s. 13).

markkinoilla koskevan ETA-sopimuksen kanssa on ristiriidassa se, että tavaramerkin haltija käyttää jäsenvaltion lainsäädännössä hänelle säädettyä oikeutta kieltää kyseisessä valtiossa sellaisen tuotteen myyminen, jonka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on kyseistä tavaramerkkiä käyttäen saattanut markkinoille jossakin toisessa jäsenvaltiossa". [9]

8. Yhteisöjen tuomioistuin kehitti tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisällön käsitettä edelleen asiassa Hoffmann-La Roche, [10] jossa todettiin, että "tavaramerkin päätehtävä [on] se, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat alkuperältään samoja, siten, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tuotteen alkuperältään poikkeavista tuotteista ilman sekaannusvaaraa [ja] olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole muuttanut – – tavaramerkillä varustettua tuotetta ennen sen markkinoille saattamista siitä, millainen tuote on alun perin ollut". Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisällön suojaamiseen sisältyy siten oikeus estää "kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista".

9. Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisältöön liittyy siis kaksi eri osatekijää. Ensinnäkin on olemassa oikeus käyttää tavaramerkkiä sen suojaamien tuotteiden saattamiseksi markkinoille ensimmäistä kertaa Euroopan yhteisössä, minkä jälkeen kyseinen oikeus sammuu. Toiseksi on olemassa oikeus estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista, mihin sisältyy sekä sen takaaminen, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, että sen takaaminen, ettei tuote ole vahingoittunut.

10. Nämä ydinoikeudet heijastuvat tavaramerkkidirektiivissä. [11] Tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkin haltijalla on "yksinoikeus tavaramerkkiin" ja erityisesti oikeus kieltää elinkeinotoiminnassa sellaisen merkin käyttö, joka on a) sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten tai b) sama tai niin samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, että se voi aiheuttaa sekaannusta. [12]

11. Ilman asiaa koskevia rajoituksia tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohta antaisi tavaramerkin haltijalle oikeuden estää tavaramerkin tällaisen käytön niiden tavaroiden osalta, joita se suojaa. Tavaramerkkien haltijat voisivat siten estää

9 – Edellä alaviitteessä 7 mainittu asia Centrafarm v. Winthrop, tuomion 12 kohta.

10 – Asia 102/77, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta).

11 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

12 – Koska nyt esillä oleva tapaus ei koske palveluja, rajoitan tarkastelun tavaroihin.

tällaisten tavaroiden tuonnin jäsenvaltiosta toiseen, jolloin EY 28 artiklassa taattu tavaroiden vapaa liikkuvuus menettäisi merkityksensä. Tämä olisi kuitenkin ristiriidassa sekä perustamissopimuksen että sen tavaramerkkidirektiivissä esitetyn tavoitteen kanssa, jonka mukaan tällä direktiivillä on tarkoitus "poistaa sellaiset jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännössä olevat erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla", [13] ja siten taata sisämarkkinoiden toiminta. [14] Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädetään sen vuoksi, että tavaramerkin haltijan oikeudessa estää tavaramerkin käyttö ei ole kyse siitä, että tavaramerkin haltija "saa kieltää tavaramerkin käyttämisen niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä [15] tätä tavaramerkkiä käyttäen", ja kyseisessä säännöksessä kiteytyy näin ollen oppi tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumisesta yhteisössä.

12. Vaikka tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohta on kuvattu poikkeukseksi 5 artiklan 1 kohdan säännöstä, [16] tämä ei kuitenkaan mielestäni ole ehdottoman tarkka analyysi näiden kahden säännöksen välisestä suhteesta. Niitä on mielestäni parempi kuvata niin, että ne tasapainottavat toisiaan. Jos puhutaan säännöstä ja poikkeuksesta, EY 28 ja EY 30 artiklan keskinäisen suhteen hengen mukainen tulkinta olisi ennemminkin se, että 5 artiklan 1 kohta, joka voi rajoittaa tuontia, on poikkeus 7 artiklan 1 kohdasta, joka heijastaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatetta.

13. Sen sijaan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, että mitä 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, "ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle". Näin ollen 7 artiklan 2 kohta on selvästi poikkeus tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta. Sitä ei siis ole tulkittava laajasti. [17] Tästä seuraa, että yleensä myöskään ilmausta "perusteltu aihe" tai varsinkaan käsitettä "tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan" ei ole tulkittava liian laajasti.

13 – Johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sen muotoillut asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273, 46 kohta).

14 – Asia C-355/96, Silhouette, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4799, 27 kohta).

15 – Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyn sopimuksen (EYVL 1994, L 1, s. 3) 65 artiklan 2 kohdan ja liitteessä XVII olevan 4 kohdan mukaisesti 7 artiklan 1 kohta on muutettu vastaamaan sopimusta niin, että ilmaisu "yhteisössä" on korvattu ilmaisulla "sopimusvaltiossa". Koska nyt esillä oleva asia kuitenkin koskee yhteisön sisäistä kauppaa, viittaan jatkossakin 7 artiklan 1 kohdan soveltamisalaa tarkastellessani yhteisöön enkä Euroopan talousalueeseen.

16 – Asia C-16/03, Peak Holding, tuomio 30.11.2004 (Kok. 2004, s. I-11313, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

17 – Ks. edellä 5 kohta.

14. Tavaramerkkidirektiivin 5–7 artiklassa [18] yhdenmukaistetaan tavaramerkkiin liittyviä oikeuksia koskevat säännöt ja siten määritellään tavaramerkkien haltijoiden oikeudet yhteisössä. [19] Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin jo todennut, että sen aiempi EY 30 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö on oltava perustana määriteltäessä, voiko tavaramerkin haltija tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla estää sellaisten uudelleen pakattujen tuotteiden saattamisen markkinoille, joihin tavaramerkki on kiinnitetty uudelleen. [20] Samoja tulkintaperiaatteita tulee soveltaa muunkinlaiseen uudelleen pakkaamiseen, jota tavaramerkkien haltijat voivat vastustaa. Direktiiviä on tulkittava perustamissopimuksen muodostaman lainsäädännöllisen kehyksen ja yhteisöjen tuomioistuimen kehittämien, edellä määriteltyjen ydinoikeuksien mukaisesti. [21]

15. Tästä huolimatta ei mielestäni välttämättä ole hyödyksi eikä toivottavaa, että yhteisöjen tuomioistuin edelleenkin antaa tuomionsa EY 30 artiklan perusteella (saati, että osapuolet ajavat asiaansa sen pohjalta). Direktiivi on ollut voimassa vuodesta 1988. On varmaankin jo aika siirtyä eteenpäin.

16. Tätä taustaa vasten voi olla hyödyllistä muotoilla uudelleen tietyt yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamaan tuomioon [22] liittyvät toteamukset, koska ne sävyttävät esillä olevassa asiassa esitettyjä kysymyksiä.

17. Yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. yhteisöjen tuomioistuin totesi, että tavaramerkin haltija voi direktiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla lainmukaisesti estää uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen saattamisen markkinoille, paitsi jos

1) tämä johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen; tästä on kyse erityisesti silloin, kun uudelleen pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin, kun uudelleen pakkaaminen tehdään niin, ettei tuotteen alkuperäinen laatu muutu;

2) uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua;

18 – Direktiivin 6 artikla koskee tavaramerkkiin kohdistuvia rajoituksia, jotka eivät ole nyt esillä olevan asian kannalta merkityksellisiä.

19 – Edellä alaviitteessä 16 mainittu asia Peak Holding, tuomion 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

20 – Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3457, 41 kohta).

21 – Ks. edellä 7–9 kohta.

22 – Mainittu edellä alaviitteessä 20.

3) uudessa pakkauksessa selvästi ilmoitetaan tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimet;

4) uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta; pakkaus ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen, ja jos

5) maahantuoja ilmoittaa ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimittaa tälle tämän pyynnöstä näytteen uudelleen pakatusta tuotteesta.

18. Käytän näistä viidestä edellytyksestä, jotka liittyvät esillä olevassa asiassa esitettyihin kysymyksiin, jatkossa nimitystä BMS-edellytykset.

19. Vaikka yhteisöjen tuomioistuin onkin edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. tulkinnut tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan tarkoittavan, että tavaramerkin haltija voi estää markkinoille saattamisen, jos edellä mainitut kriteerit eivät täyty, tämä säännös ei mielestäni luo itsenäistä kanneoikeutta. Kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä mainitussa asiassa Silhouette,[23] "vaikka direktiivissä jäsenvaltiot kiistatta velvoitetaan panemaan täytäntöön säännökset, joiden perusteella tavaramerkin haltijan on sen oikeuksia loukattaessa voitava saada määrätyksi kolmansille osapuolille kielto käyttää tavaramerkkiään, tämä velvoite perustuu kuitenkin direktiivin 5 artiklan eikä sen 7 artiklan säännöksiin".

20. Jos BMS-edellytykset tiivistetään niin, että ne sopivat selvästi direktiivin rakenteeseen ja termistöön, uudelleen pakkaaminen – tai ainakin tietynlaiset uudelleen pakkaamisen muodot – muodostaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa mainitun "perustellun aiheen", paitsi jos i) uudelleen pakkaaminen on tarpeen markkinoille pääsemiseksi; ii) uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua; iii) uudessa pakkauksessa esitetään maahantuojan ja valmistajan nimet; iv) uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta; ja v) maahantuoja ilmoittaa siitä tavaramerkin haltijalle.

23 – Mainittu edellä alaviitteessä 14, tuomion 35 kohta.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

21. Kantajat ovat lääkevalmistajia ja vastaajat sellaisten lääkkeiden (inhalaatiosumutteiden tai tablettien) rinnakkaistuojia, joita yksi kantajista valmistaa ja pitää tavaramerkillä varustettuna kaupan yhteisössä. Riita koskee olosuhteita, joissa vastaajat voivat lainmukaisesti lisätä noihin lääkkeisiin tarran [24] tai pakata ne uudelleen. [25]

22. Nyt esillä olevassa asiassa on esitetty kysymykset erityisesti kahdesta menetelmästä, joissa tuotteet pakataan uudelleen toisen vastaajan suunnittelemiin uusiin ulompiin pahvipakkauksiin, joissa on sen oma tunnus, tavaramerkki, tyyli ja ulkoasu tai jokin näistä. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kuvaa ensimmäistä menetelmää co-brandingiksi: rinnakkaistuoja kiinnittää alkuperäisen tavaramerkin [26] uudelleen uuteen ulompaan pahvipakkaukseen. Toista menetelmää kansallinen tuomioistuin kuvaa de-brandingiksi: alkuperäistä tavaramerkkiä ei kiinnitetä uuteen ulompaan pahvipakkaukseen, vaikka se jääkin näkyviin itse tabletteihin ja inhalaattoreihin ja mahdollisiin läpipainopakkauksiin; ulommassa pahvipakkauksessa ilmoitetaan sen sijaan lääkkeen geneerinen nimi. [27]

23. Kansallisessa oikeuskäsittelyssä antamassaan ensimmäisessä tuomiossa [28] High Court totesi, että i) "sellaisia rinnakkaistuotuja lääkkeitä, jotka toimitetaan tarroilla varustetuissa pakkauksissa, kohtaan tunnetaan laajaa ja voimakasta vastahakoisuutta" toisin kuin uudelleen pakattuja tuotteita kohtaan ja että ii) vastaajien toimet eivät vahingoittaneet eivätkä vaarantaneet kantajien tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien "ydinsisältöä": "kantajien rekisteröityjä tavaramerkkejä on kaikissa tapauksissa käytetty oikein siinä mielessä, että niitä käytetään ilman harhaanjohtamista tai vahinkoa välittämään todenmukainen viesti lähteestä ja siitä, kuka laadusta vastaa". High Court totesi myös, että vastaajien riidanalaisten toimien ei ollut

24 – Ennakkoratkaisupyynnössä tuote, johon on lisätty tarra, määritellään "tuotteeksi, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta sen alkuperäisessä sisemmässä ja ulommassa pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja on lisännyt ylimääräisen etiketin tuontijäsenvaltion kielellä".

25 – Ennakkoratkaisupyynnössä uudelleen pakattu tuote määritellään "tuotteeksi, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta sen alkuperäisessä sisemmässä pakkauksessa mutta jossa on uusi ulompi pahvipakkaus, jonka teksti on tuontijäsenvaltion kielellä".

26 – Tai joissakin tapauksissa tavaramerkit, jos myös valmistajan nimi ja tunnus on rekisteröity sellaisinaan.

27 – Myös joihinkin läpipainopakkauksiin ja inhalaattoreihin on lisätty ylimääräinen etiketti, joka ei kuitenkaan täysin peitä alkuperäisiä tavaramerkkejä, eikä nyt esillä olevassa asiassa ole ilmennyt, että tähän liittyisi ongelmia.

28 – Tuomari Laddien 28.2.2000 antama tuomio [2000] 2 CMLR 571.

väitetty huonontavan tai millään muulla tavoin vaarantavan kantajien tuotteiden laatua.

24. High Court esitti yhteisöjen tuomioistuimelle useita ennakkoratkaisukysymyksiä, joissa se pyysi selvennystä yhteisöjen tuomioistuimen aiemmassa oikeuskäytännössä kehittämiin periaatteisiin. Kysymykset koskivat osittain sen periaatteen soveltamisalaa, jonka mukaan farmaseuttisten tuotteiden rinnakkaistuojien on saatava pakata tuotteet uudelleen, jos se on tarpeen tuotteiden markkinoille saattamisen mahdollistamiseksi, ja osittain sen vaatimuksen soveltamisalaa, jonka mukaan rinnakkaistuojan on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle aikomuksestaan käyttää tavaramerkkiä.

25. Edellä mainitussa asiassa Boehringer I yhteisöjen tuomioistuin vastasi näihin kysymyksiin seuraavasti:

"1) [Tavaramerkkidirektiivin] 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta lääkkeitä uudelleen, jollei tämän oikeuden käyttäminen myötävaikuta markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä.

2) Lääkkeiden pakkaaminen uudelleen siten, että pakkaukset korvataan toisilla pakkauksilla, on objektiivisesti arvioiden välttämätöntä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, jos ilman uudelleen pakkaamista näiden lääkkeiden tosiasiallisen pääsyn kyseisille markkinoille tai niiden merkittävälle osalle on katsottava estyvän sen takia, että merkittävä osuus kuluttajista tuntee voimakasta vastahakoisuutta uudelleen merkittyjä tuotteita kohtaan.

3) Rinnakkaistuojan on kaikissa tapauksissa täytettävä etukäteen tehtävää ilmoitusta koskeva vaatimus, jotta hänellä on oikeus pakata tavaramerkillä varustettuja lääkkeitä uudelleen. Jos rinnakkaistuoja ei täytä tätä vaatimusta, tavaramerkin haltija voi kieltää uudelleen pakatun tuotteen myynnin. Rinnakkaistuojan itsensä on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle suunnitellusta uudelleen pakkaamisesta. Riitatapauksessa kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen, onko tavaramerkin haltijalla ollut kohtuulli-

sesti aikaa reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan."

26. Toisessa tuomiossaan [29] High Court totesi, että yhteisöjen tuomioistuimen tuomiosta seurasi kaksi toteamusta: ensinnäkin että tavaramerkin haltijan oikeuksien ydinsisällön vahingoittumisen on katsottava aiheutuvan uudelleen pakkaamisesta myös niissä tapauksissa, joissa tavaroiden laadulle tai tavaramerkin toiminnalle alkuperän osoituksena ei itse asiassa ollut tapahtunut vahinkoa; ja toiseksi, että välttämättömyysedellytyksen tavoitteena ei ollut ainoastaan määritellä, voivatko maahantuojat ylipäätään pakata tuotteet uudelleen, vaan jos ne voivat pakata tuotteet uudelleen, myös määritellä, millainen uudelleen pakkaaminen oli sallittua, niin että ainoa sallittava uudelleen pakkaamisen muoto oli sellainen, joka oli tavaramerkin kannalta mahdollisimman vähän häiritsevä. High Court totesi näin ollen, että sekä de-branding että co-branding loukkasivat kantajien tavaramerkkejä.

27. Vastaajat valittivat Court of Appealiin. Kantajat tekivät samaan tuomioistuimeen vastavalituksen High Courtin ensimmäisessä tuomiossa tekemästä päätöksestä, jonka mukaan pakkauksia, joihin on lisätty tarra, kohtaan tunnetaan laajaa ja voimakasta vastahakoisuutta. Court of Appeal vahvisti kyseisen päätöksen ja totesi, että jos rinnakkaistuojat eivät voineet pakata tuotteita uudelleen, niillä oli huomattava myynnin este. Vaikka Court of Appeal ilmaisikin määrätietoisesti joitakin omia näkökantojaan, se totesi High Courtin toisesta tuomiosta tehdyn valituksen osalta, ettei oikeus ole tietyiltä osin selvä (acte clair). [30] Sillä oli edelleen epäilyjä varsinkin välttämättömyyden käsitteen merkityksestä, todistustaakasta ja ilmoittamatta jättämisen seurauksista. Se on näin ollen esittänyt seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"Uudelleen pakatut tuotteet

1. Kun rinnakkaistuoja pitää tietyssä jäsenvaltiossa kaupan farmaseuttista tuotetta, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta, sen alkuperäisessä sisemmässä pakkauksessa, mutta jossa on uusi ulompi pahvipakkaus,

29 – Tuomari Laddien 6.2.2003 antama tuomio [2003] EWHC 110 (Ch).

30 – Tätä luultavasti tukee se seikka, että sekä kantajat että vastaajat väittivät, että ne olivat yhteisöjen tuomioistuimen "selvityksen" seurauksena joko kokonaan tai suurelta osin voittaneet kanteen tavaramerkkiä koskevilta osin.

jonka teksti on tuontijäsenvaltion kielellä (uudelleen pakattu tuote):

a) Onko maahantuojan osoitettava, että uusi pakkaus noudattaa kutakin yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua edellytystä, vai onko tavaramerkin haltijan osoitettava, että näitä edellytyksiä ei ole noudatettu, vai vaihteleeko todistustaakka edellytyksestä riippuen, ja jos näin on, niin miten se vaihtelee?

b) Sovelletaanko yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua ensimmäistä edellytystä, siten kuin sitä tulkittiin yhdistetyissä asioissa [Pharmacia & Upjohn] [31] ja asiassa [Boehringer I], jonka mukaan on osoitettava, että tuotteen uudelleen pakkaaminen on tarpeen sen varmistamiseksi, että todellista markkinoille pääsyä ei estetä, ainoastaan uudelleen pakkaamista koskevaan tosiseikkaan (kuten EFTAn tuomioistuin katsoi asiassa E-3/02, Paranova vastaan Merck), vai sovelletaanko sitä myös rinnakkaistuojan suorittaman uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin, ja jos näin on, niin miten sitä sovelletaan?

c) Rikotaanko yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua neljättä edellytystä eli sitä, että uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta, ainoastaan siinä tapauksessa, että pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen, vai koskeeko se kaikkea, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta?

d) Jos 1 kohdan c alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan, että neljättä edellytystä rikotaan kaikella, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta, ja jos joko i) tavaramerkkiä ei liitetä uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-branding) tai ii) rinnakkaistuoja käyttää uudessa ulommassa pahvipakkauksessa joko omaa tunnustaan, tyyliään tai ulkoasuaan taikka muutamissa erilaisissa tuotteissa käytettävää ulkoasua (co-branding), onko katsottava, että laatikkomallin tämäntyyppiset muodot vahingoittavat tavaramerkin mainetta, vai onko tämä tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä?

31 – Asia C-379/97, tuomio 12.10.1999 (Kok. 1999, s. I-6927).

e) Jos 1 kohdan d alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan, että kyseessä on tosiseikkoja koskeva kysymys, kenellä on todistustaakka tämän osalta?

Tuotteet, joihin on lisätty tarra

2. Kun rinnakkaistuoja pitää tietyssä jäsenvaltiossa kaupan farmaseuttista tuotetta, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta sen alkuperäisessä sisemmässä ja ulommassa pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja on lisännyt ylimääräisen ulkoisen etiketin tuontijäsenvaltion kielellä (tuote, johon on lisätty tarra):

a) Sovelletaanko yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettuja viittä edellytystä lainkaan?

b) Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, onko maahantuojan osoitettava, että pakkaus, johon on lisätty tarra, noudattaa kutakin yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua edellytystä, vai onko tavaramerkin haltijan osoitettava, että näitä edellytyksiä ei ole noudatettu, vai vaihteleeko todistustaakka edellytyksestä riippuen?

c) Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, sovelletaanko yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua ensimmäistä edellytystä, siten kuin sitä tulkittiin asiassa [Pharmacia & Upjohn] ja asiassa [Boehringer I], jonka mukaan on osoitettava, että tuotteen uudelleen pakkaaminen on tarpeen sen varmistamiseksi, että todellista markkinoille pääsyä ei estetä, ainoastaan tarran lisäämistä koskevaan tosiseikkaan, vai sovelletaanko sitä myös rinnakkaistuojan suorittaman tarran lisäämisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin?

d) Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, rikotaanko yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua neljättä edellytystä eli sitä, että uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta, ainoastaan siinä tapauksessa, että pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen, vai koskeeko se kaikkea, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta?

e) Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi ja 2 kohdan d alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan, että neljättä edellytystä rikotaan kaikella, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta, vahingoitetaanko tavaramerkin mainetta tässä tarkoituksessa, jos joko i) ylimääräinen etiketti asetetaan siten, että se peittää kokonaan tai osittain yhden tavaramerkin haltijan tavaramer-

keistä, tai ii) ylimääräisessä etiketissä ei mainita, että kyseessä oleva tavaramerkki on sen haltijan tavaramerkki, tai iii) rinnakkaistuojan nimi esitetään isoin kirjaimin?

Ilmoitus

3. Kun rinnakkaistuoja ei ole ilmoittanut uudelleen pakatusta tuotteesta yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistetun viidennen edellytyksen mukaisesti ja kun se on näin ollen loukannut tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä tai -merkkejä yksinomaan tästä syystä:

a) Onko kukin tätä seuraava kyseisen tuotteen maahantuonti tavaramerkin loukkaus, vai loukkaako maahantuoja tavaramerkkiä ainoastaan siihen saakka, kunnes tavaramerkin haltija on tietoinen tuotteesta ja sovellettava ilmoitusaika on päättynyt?

b) Onko tavaramerkin haltijalla oikeus vaatia rahallista korvausta (eli vahingonkorvausta tavaramerkin loukkauksesta tai kaiken loukkauksella saadun voiton luovuttamista) maahantuojan loukkauksen vuoksi samalla perusteella kuin siinä tapauksessa, että tavarat olisivat olleet väärennettyjä?

c) Onko rahallista korvausta tavaramerkin haltijalle tällaisen loukkauksen vuoksi myönnettäessä sovellettava suhteellisuusperiaatetta?

d) Jos suhteellisuusperiaatetta ei sovelleta, millä perusteella tällaista korvausta on arvioitava ottaen huomioon, että tavaramerkin haltija saattoi kyseessä olevat tuotteet markkinoille Euroopan talousalueella tai suostui tähän?"

28. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet kantajat, vastaajat ja komissio, joista kaikki olivat edustettuina istunnossa.

Sovelletaanko yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. vahvistettuja viittä edellytystä tuotteisiin, joihin on lisätty tarra?

29. Kuten komissio toteaa, jos tähän kysymykseen [32] vastataan myöntävästi, 2 kohdan b–e alakohdan kysymykset voidaan tosiasiassa yhdistää 1 kohdan a–d alakohdan kysymyksiin. Jos siihen vastataan kieltävästi, 2 kohdan b–e alakohdan kysymyksiin ei tarvitse vastata. Sen vuoksi on järkevää tarkastella ensiksi 2 kohdan a alakohdan kysymystä.

30. High Court oli tulkinnut toisessa tuomiossaan yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Boehringer I antaman tuomion rajoittuneen vain uudelleen pakkaamiseen sillä perusteella, että vain uudelleen pakkaaminen oli luonnostaan haitallista tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsisällölle. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on samaa mieltä siitä, että ylimääräisen tarran lisääminen tuotteeseen ei vahingoita kantajien tai niiden tavaramerkkien mainetta.

31. Kantajat ja komissio väittävät yhteisöjen tuomioistuimen vahvistaneen, että BMS-edellytyksiä sovelletaan pakkauksiin, joihin on lisätty tarra. [33] Vastaajat väittävät, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä [34] seuraa, että BMS-edellytyksiä ei sovelleta tarran lisäämiseen.

32. Kuten vastaajat oikeutetusti toteavat, aiemmat tapaukset koskivat erityyppisiä uudelleen pakkaamisia. Farmaseuttisten tuotteiden osalta tarran lisääminen tuotteisiin tuli yhteisöjen tuomioistuimen tarkasteltavaksi vasta edellä mainitussa asiassa Boehringer I, mutta siinäkään se ei – toisin kuin kantajat väittävät – ollut keskeinen kysymys.

33. Oikeuskäytäntö ja sen taustalla vaikuttavat periaatteet tukevat mielestäni paremmin vastaajien kuin kantajien ja komission näkökantaa.

32 – Edellä ennakkoratkaisukysymysten 2 kohdan a alakohta.

33 – Edellä alaviitteessä 20 mainitut yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 55 kohta; yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3603); edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Loendersloot, tuomion 27 kohta ja asia Boehringer I.

34 – Edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Hoffmann-La Roche; asia 1/81, Pfizer, tuomio 3.12.1981 (Kok. 1981, s. 2913, Kok. Ep. VI, s. 243); edellä alaviitteessä 20 mainitut yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym.; edellä alaviitteessä 31 mainittu asia Pharmacia & Upjohn; edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Loendersloot ja asia Boehringer I.

34. Yhteisöjen tuomioistuin totesi yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa seuraavaa:

"Tavaramerkin haltija voi estää tuotteen pakkaamisen uuteen ulompaan pakkaukseen silloin, kun maahantuoja pakkaa tuotteet, jotka voidaan saattaa tuontijäsenvaltiossa markkinoille, siten että se kiinnittää alkuperäiseen ulompaan tai sisempään pakkaukseen uuden etiketin tuontijäsenvaltion kielellä – –." [35]

35. Yhteisöjen tuomioistuin totesi vastaavasti edellä mainitussa asiassa Loendersloot antamassaan tuomiossa seuraavaa:

"Uudelleenmerkintää suorittavan henkilön on käytettävä sellaisia rinnakkaiskaupan mahdollistavia keinoja, joilla puututaan mahdollisimman vähän tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisältöön. Näin ollen silloin, kun alkuperäisissä etiketeissä olevat merkinnät ovat sinänsä määräjäsenvaltiossa voimassa olevien tuotteiden merkintää koskevien sellaisten sääntöjen mukaisia, joiden perusteella niihin on kuitenkin lisättävä täydentäviä tietoja, ei ole tarpeen poistaa ja uudelleen kiinnittää tai korvata alkuperäisiä etikettejä, sillä kysymyksessä oleviin pulloihin kiinnitettävä pelkkä tarra, jossa mainitaan lisätiedot, voi riittää." [36]

36. Vaikka näissä yhteisöjen tuomioistuimen toteamuksissa ei suoranaisesti vastatakaan kysymykseen, tarkoittaako uusien etikettien kiinnittäminen "uudelleen pakkaamista" yhteisöjen tuomioistuimen EY 30 artiklaa koskevan oikeuskäytännön yhteydessä, niissä viitataan vahvasti siihen, että tavaramerkin haltija ei voi estää tarrojen lisäämistä. Näin ollen kyseisissä toteamuksissa viitataan loogisesti siihen, että tarrojen kiinnittäminen ei tarkoita uudelleen pakkaamista.

37. On totta, että asiaa Loendersloot edeltäneessä asiassa Phytheron [37] yhteisöjen tuomioistuin totesi, että "pelkästään sitä, että tuotteen etikettiin [on lisätty joitakin mainintoja tuontijäsenvaltion lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi], ei voida pitää tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna perusteltuna aiheena, paitsi jos pakkausmerkinnöistä on poistettu joitakin tärkeitä tietoja tai jos niissä on mainittu epätarkkoja tietoja tai käytetty sellaisia ilmauksia, jotka voivat vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta (ks.

35 – Tuomion 55 kohta.

36 – Tuomion 46 kohta.

37 – Asia C-352/95, tuomio 20.3.1997 (Kok. 1997, s. I-1729).

em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 65, 75 ja 76 kohta)". [38]

38. Edellä esitetyssä katkelmassa olevasta viittauksesta yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annettuun tuomioon ilmenee, että tietoihin liittyvä varoitus on viittaus toiseen BMS-edellytykseen, jonka mukaan uudelleen pakkaaminen ei saa muuttaa tuotteen alkuperäistä laatua. Niin yllättävältä kuin se voikin vaikuttaa, yhteisöjen tuomioistuin ilmaisi yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa kannan, jonka mukaan farmaseuttisten tuotteiden osalta riittämättömien tietojen antaminen voi "epäsuorasti muuttaa" tuotteen alkuperäistä laatua; se, muuttaako se sitä, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä. [39] Asiassa Phytheron annettu tuomio viittaa näin ollen siihen, että tarran lisäämiseen sovelletaan toista ja neljättä BMS-edellytystä (ei vahinkoa maineelle). Itse yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. hyväksyttiin kuitenkin se, että tarran lisääminen *sisempään* pakkaukseen ei rikkonut toista edellytystä. [40] Näin ollen voitaisiin sitäkin suuremmalla syyllä ajatella, että tarran lisääminen *ulompaan* pakkaukseen, kuten vastaajat ovat nyt esillä olevassa asiassa tehneet, ei rikkoisi tätä edellytystä. Lisäksi asia Phytheron ei koskenut farmaseuttisia tuotteita. Näin ollen en ole taipuvainen pitämään asiaa Phytheron perusteena sille väitteelle, että toista BMS-edellytystä sovelletaan tarran lisäämiseen.

39. Kun otetaan huomioon viimeaikaisessa oikeuskäytännössä esiintyvät ristiriitaisuudet (joita kuvaa se seikka, että niin kantajat kuin vastaajatkin vetoavat asiaan Loendersloot ja asiaan Boehringer I), vastauksen täytyy mielestäni löytyä viittaamalla perusperiaatteisiin.

40. BMS-edellytysten alkuperäisessä lähteessä, asiassa Hoffmann-La Roche, [41] viitataan tavaramerkin haltijan oikeuteen estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista. [42] Riippumatta siitä, millainen historiallinen lähestymistapa yhteisöjen tuomioistuimella on ollut niihin riskeihin, joita ulomman pakkauksen korvaamiseen toisella pakkauksella liittyy, nyt esillä olevassa asiassa tarkasteltavana oleva tarran lisääminen ei mielestäni tarkoita tavaramerkin tällaista käyttöä. Tavaramerkki liitetään aitoihin tuotteisiin ilman sellaista riskiä, että itse tuotteen alkuperäinen laatu muuttuisi. Tätä käsitystä tukevat High Courtin tekemät tosiseikkoja koskevat toteamukset, jotka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin vahvisti. Jos ei ole sitä riskiä, että alkuperään liittyvä takaaminen vääristyy, kuten on asianlaita silloin, kun alkuperäiseen ulompaan pakkaukseen lisätään ylimääräinen

38 – Tuomion 23 kohta.

39 – Ks. tuomion 65 ja 66 kohta.

40 – Ks. tuomion 64 kohta.

41 – Mainittu edellä alaviitteessä 10.

42 – Tuomion 7 kohta.

ulkoinen etiketti alkuperäisen sisemmän pakkauksen pysyessä ennallaan,[43] BMS-edellytyksiä ei mielestäni sovelleta.

41. Rinnakkaistuonnin osalta tällainen lähestymistapa heijastaa mielestäni parhaiten tarkoituksenmukaista tasapainoa perustamissopimuksen mukaisen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen, joka on ensisijainen, ja tavaramerkkien haltijoiden oikeuksien välillä. Jos ei ole sitä riskiä, että alkuperään liittyvä takaaminen, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sen määritellyt, voi vääristyä, tavaroiden vapaa liikkuvuus on asetettava etusijalle. Jos taas tavaramerkin haltija voi tosiseikkojen perusteella osoittaa, että tarran lisääminen vääristää näin tulkittua alkuperään liittyvää takaamista, hänen oikeutensa voidaan asettaa etusijalle poikkeuksena tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta. Tämä seuraa tavaramerkkiin liittyviä ydinoikeuksia ja tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsisältöä koskevista yhteisöjen tuomioistuimen määritelmistä.

42. Näin ollen katson 2 kohdan a alakohdassa olevan kysymyksen osalta, että BMS-edellytyksiä ei sovelleta, kun rinnakkaistuoja pitää yhdessä jäsenvaltiossa kaupan farmaseuttista tuotetta, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta, sen alkuperäisessä sisemmässä ja ulommassa pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja on lisännyt ylimääräisen ulkoisen etiketin tuontijäsenvaltion kielellä. Tämä päätelmä huomioon ottaen 2 kohdan b–e alakohdassa oleviin kysymyksiin ei ole tarpeen vastata.

Sovelletaanko vaatimusta uudelleen pakkaamisen välttämättömyydestä ainoastaan uudelleen pakkaamista koskevaan tosiseikkaan vai uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin, ja jos näin on, niin miten sitä sovelletaan?

43. Tämä kysymys[44] nousee esille, koska toisessa tuomiossaan High Court totesi, että välttämättömyysedellytystä sovelletaan sekä uudelleen pakkaamiseen sinänsä että myös uudelleen pakkaamisen tapaa koskeviin yksityiskohtiin. Näin ollen se totesi, että uudelleen pakkaamisen on oltava tavaramerkin kannalta mahdollisimman vähän häiritsevä. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on tämän näkemyksen osalta eri mieltä.

44. Kantajat, jotka viittaavat jälleen asiaan Boehringer I ja asiaan Loendersloot,[45] väit-

43 – Kuten kysymyksen sanamuodon mukaan oletetaan.

44 – Kysymys, joka esitetään 1 kohdan b alakohdassa. (Kysymystä, joka esitetään 1 kohdan a alakohdassa, tarkastellaan jäljempänä 81–99 kohdassa.)

45 – Mainittu edellä alaviitteessä 3, tuomion 46 kohta.

tävät, että välttämättömyysvaatimusta sovelletaan uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin. [46] Vastaajat ja komissio, jotka myös viittaavat näihin asioihin, ovat päinvastaista mieltä.

45. Välttämättömyyttä koskeva kysymys on tullut esille, koska High Courtin kannan mukaan yhteisöjen tuomioistuimen uudelleen pakkaamista koskeva oikeuskäytäntö luo "kumoamattoman juridisen fiktion", jonka mukaan silloinkin, kun (kuten pääasian käsittelyssä on todettu) kyseessä oleva uudelleen pakkaaminen ei heikentänyt eikä voinut heikentää tavaroiden laatua, eikä sillä ollut tosiasiallista kielteistä vaikutusta tavaramerkin toimintaan alkuperän osoituksena, on oletettava, että ydinsisällölle on koitunut vahinkoa tai haittaa. Tämä väite seuraa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Boehringer I esittämästä toteamuksesta, jonka mukaan "juuri tavaramerkillä varustettujen lääkkeiden pelkkä uudelleen pakkaaminen vahingoittaa tavaramerkin ydinsisältöä ilman, että olisi tarpeen tässä yhteydessä arvioida, mitä konkreettisia seurauksia rinnakkaistuojan suorittamalla uudelleen pakkaamisella on". [47]

46. Tämä toteamus on itse asiassa mukaelma siitä, mitä todettiin asiassa Hoffmann-La Roche. [48] Kaikella kunnioituksella en ole vakuuttunut siitä, että tuo tiivistetty toteamus on täysin oikea. Yhteisöjen tuomioistuinhan tosiasiassa totesi asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan tuomiossa, että alkuperän takaaminen mahdollistaa sen, että kuluttaja voi olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta muuttanut tavaramerkillä varustettua tuotetta "siitä, millainen tuote on alun perin ollut". [49] Tämä viittaa siihen, että uudelleen pakkaamisen nimenomainen tapa ja tyyli, joka vaikuttaa *vain ulompaan pakkaukseen*, ei vääristäisi alkuperään liittyvää takaamista.

47. Lisäksi, kuten olen edellä jo todennut, [50] käsitettä "tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan" (tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan sanamuoto, jossa heijastuvat asiassa Hoffmann-La Roche mainitut edellytykset), ei mielestäni ole tulkittava laajasti.

48. Myös valmisteluasiakirjoissa [51] viitataan siihen, että alun perin komission tavoitteena

46 – Kannattanee korostaa, että kysymys rajoittuu ulompaan pakkaukseen tehtäviin muutoksiin. Tästä syystä kantajien yritys (jota komissio kuvaili suullisessa käsittelyssä "suoraan sanoen typeräksi") verrata nyt esillä olevaa asiaa merkkiautojen pitämiseen kaupan Kiinassa ei mielestäni vaikuta erityisen hyödylliseltä. Itse asiassa esimerkki autojen pitämisestä kaupan pikemminkin heikentää kantajien esittämiä perusteluja, koska autokauppiaathan usein harjoittavat cobrandingia esimerkiksi huolehtimalla siitä, että niiden nimi näkyy rekisterikilvessä tai muualla autossa.

47 – Tuomion 30 kohta.

48 – Mainittu edellä alaviitteessä 10.

49 – Tuomion 7 kohta. Tämän jälkeen (9–12 kohdassa) yhteisöjen tuomioistuin kehitteli lähestymistapaa, josta on sittemmin tullut välttämättömyysvaatimus, ja käsitteli lyhyesti edellytyksiä, jotka tunnetaan nykyisin muina BMS-edellytyksinä.

50 – Edellä 13 kohta.

51 – Ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettavaa ensimmäistä neuvoston direktiiviä koskeva ehdotus (KOM(80) 635 lopullinen, 19.11.1980), 6 artiklan kommentaari.

oli, että välttämättömyysvaatimusta sovelletaan uudelleen pakkaamista koskevaan tosiseikkaan; ja että komissio halusi antaa rinnakkaistuojalle tietyssä määrin vapauden päättää, millä nimenomaisella tavalla se suorittaa uudelleen pakkaamisen, *kunhan* kyseinen rinnakkaistuoja noudattaa asiassa Hoffmann-La Roche määrättyjä vaatimuksia.[52] Mikään ei viittaa siihen, että tämä tavoite olisi jäänyt lainsäädäntöprosessissa toteutumatta.

49. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ja vastaajat väittävät, että EFTAn tuomioistuimen asiassa Paranova vastaan Merck[53] antama tuomio tukee sitä kantaa, jonka mukaan välttämättömyysvaatimusta sovelletaan ainoastaan uudelleen pakkaamista koskevaan tosiseikkaan eikä uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin. En ole vakuuttunut siitä, että tuomio on aivan niin yksiselitteinen kuin on esitetty. Sillä on kuitenkin asian kannalta merkitystä.

50. Kyseisessä asiassa EFTAn tuomioistuimelta kysyttiin muun muassa, sovelletaanko välttämättömyyskriteeriä, jota yhteisöjen tuomioistuin oli soveltanut tulkitessaan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja "perusteltuja aiheita", myös pakkauksen designiin, vai oliko pakkauksen designia arvioitava ainoastaan sen edellytyksen perusteella, että uudelleen pakkaaminen ei saa vaikuttaa kielteisesti tavaramerkin haltijan tai tavaramerkin maineeseen.

51. EFTAn tuomioistuin tarkasteli yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja erityisesti BMS-edellytyksiä. Se katsoi, että ensimmäisen edellytyksen perusteella "todennetaan, onko rinnakkaistuojalla oikeus pakata tuote uudelleen ja kiinnittää siihen uudelleen valmistajan tavaramerkki, kun taas muilla kriteereillä määritellään edellytykset, joilla tätä oikeutta voidaan käyttää tavaramerkin haltijan oikeutettujen etujen suojaamiseksi". EFTAn tuomioistuin viittasi yhdistettyihin asioihin Bristol-Myers Squibb ym., asiaan Merck Sharpe & Dohme,[54] asiaan Boehringer I ja asiaan Pharmacia & Upjohn[55] ja totesi, että "rinnakkaistuonnin ja uudelleen pakkaamisen salliminen ovat keinoja, joilla pyritään turvaamaan tavaroiden vapaa liikkuvuus. – – Rinnakkaistuojan oikeus pakata tuote uudelleen on toisin sanoen perusteltu, koska se auttaa huomattavalta osin estämään ETA-markkinoiden jakautumisen kansallisten rajojen mukaan. Juuri tätä taustaa vasten yhteisöjen tuomioistuin [on] ottanut käyttöön toimenpiteiden välttämättömyyttä koskevan edellytyksen – –. Siitä seuraa, että tämä [edellytys] on merkityksellinen sen oikeuden toteamisen

52 – Vrt. edellä alaviitteessä 34 mainittu asia Pfizer, jossa rinnakkaistuoja noudatti Hoffmann-La Roche -vaatimuksia kirjaimellisesti, ja yhteisöjen tuomioistuin tuki sen lähestymistapaa.

53 – Asia E-3/02, tuomio 8.7.2003, ETMR 2004, s. 1.

54 – Asia C-443/99, tuomio 23.4.2002 (Kok. 2002, s. I-3703).

55 – Mainittu edellä alaviitteessä 31.

kannalta, että rinnakkaistuoja voi pakata tuotteen uudelleen, kun tavaramerkin haltijan toiminta ja tosiasialliset tai juridiset kaupan esteet estävät tosiasiallisen pääsyn tuontijäsenvaltion markkinoille. Jos – – oikeudesta pakata tuote uudelleen ei ole epäilystä ja jos rinnakkaistuoja on tätä oikeutta käyttämällä saanut tosiasiallisen pääsyn markkinoille, välttämättömyysvaatimus ei voi olla ratkaiseva tulkittaessa direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa mainittua käsitettä 'perustellut aiheet'. – – Se, että välttämättömyysvaatimus kohdistettaisiin rinnakkaistuojan käyttäytymiseen markkinoilla sen jälkeen, kun se on päässyt markkinoille, ja varsinkin sen tuotteen ulkonäköä koskevaan strategiaan, kuten mainontaan tai pakkauksen designiin, tarkoittaisi tavaroiden vapaan liikkuvuuden suhteetonta rajoittamista". [56]

52. Tämä perustelu on mielestäni oikea. Myös BMS-edellytykset (kuten myös asiassa Hoffmann-La Roche esitetyt alkuperäiset edellytykset) soveltuvat tähän tarkasteluun. Sitä tukee lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Pharmacia & Upjohn [57] omaksuma lähestymistapa, jonka mukaan "välttämättömyysedellytys täyttyy, jos – – tuontijäsenvaltion lainsäädäntö tai siellä vallitseva käytäntö estävät kyseisen tuotteen markkinoinnin tämän jäsenvaltion markkinoilla".

53. Esillä olevassa asiassa on väitetty, [58] että EFTAn tuomioistuimen tuomiossa painotetaan liian vähän "tavaramerkin haltijan oikeutta esittää tavaramerkkinsä haluamallaan tavalla" ja että tämän vuoksi se ei ole voimassa olevaa oikeutta. Tavaramerkin haltijalla on tietenkin tällainen oikeus. Se kuitenkin sammuu, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tuotteet markkinoille yhteisössä. Tästä on kyse oikeuden sammumista koskevassa säännössä, jolla pyritään takaamaan, että immateriaalioikeuksia ei käytetä estämään tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Sen syrjäyttämiseen vaaditaan mielestäni hyvin painavia syitä.

54. Sitä käsitystä vastaan, jonka mukaan välttämättömyysedellytystä on sovellettava uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin, on olemassa myös erittäin vakuuttava käytännöllinen argumentti (joka on mielestäni vähintään yhtä tärkeä kuin lain käsitteellinen yhdenmukaisuus). Tällainen tulkinta asettaisi sietämättömän taakan kansallisille tuomioistuimille, koska ne joutuisivat tekemään lukuisia päätöksiä toisarvoisista mallia ja väriä koskevista yksityiskohdista, jotka eivät ymmärrettävästi kuulu niiden vastuualueeseen.

55. Näin ollen katson, että vaatimusta uudelleen pakkaamisen välttämättömyydestä

56 – Tuomion 41–45 kohta.

57 – Mainittu edellä alaviitteessä 31, tuomion 43 kohta. Vaikka lainattu tekstikohta viittaakin tavaramerkin poistamiseen ja korvaamiseen pikemminkin kuin uudelleen pakkaamiseen yleensä, kyseisen tuomion 37–39 kohdasta ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että näitä kahta tilannetta koskevat samat periaatteet.

58 – Eli Lillyn, joka on yksi kantajista, toimesta.

sovelletaan ainoastaan uudelleen pakkaamista koskevaan tosiseikkaan eikä uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin.

Rikotaanko neljättä BMS-edellytystä ainoastaan siinä tapauksessa, että pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen, vai koskeeko kyseinen edellytys kaikkea, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta?

56. Neljännen BMS-edellytyksen mukaan "uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta; pakkaus ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen".

57. Tämä kysymys [59] nousi esille vastaajien väitteestä, jonka mukaan neljäs BMS-edellytys rajoittuu huonolaatuiseen pakkaukseen. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on eri mieltä, ja se katsoo, että kaikki, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta, tarkoittaa tämän edellytyksen rikkomista, mutta oletettavasti se katsoi, että asiasta jää epäilys.

58. Olen samaa mieltä kantajien ja komission kanssa siitä, että neljättä BMS-edellytystä ei ole syytä rajoittaa tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen. Asiassa BMS annetun tuomion 75–77 kohdasta ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuin viittasi tällaisiin pakkauksiin esimerkkeinä farmaseuttisten tuotteiden "riittämättömästä ulkoasusta", joka voi vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

59. Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi asian BMS jälkeen esittänyt maineen vahingoittumisesta muitakin esimerkkejä, jotka voivat lähtökohtaisesti muodostaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun "perustellun aiheen", jonka perusteella tavaramerkin haltija voi vastustaa sellaisten tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, jotka hän itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä. [60] Siten asiassa Dior [61] yhteisöjen tuomioistuin totesi yleisesti, että tavaramer-

59 – Ennakkoratkaisukysymyksen 1 kohdan c alakohta.

60 – Kyseisestä sanamuodosta huolimatta tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa ei sinänsä myönnetä kanneoikeutta. Tavaramerkin haltijan, joka haluaa vastustaa oikeuden loukkausta, tulee edelleenkin vedota direktiivin 5 artiklan 1 kohtaan: ks. edellä 19 kohta.

61 – Asia C-337/95, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013, 43 ja 46 kohta).

kin maineen vahingoittuminen voi olla perusteltu aihe, ja totesi erityisesti, että tavaramerkin käyttäminen mainonnassa, joka vahingoitti vakavasti tavaramerkin mainetta, saattoi olla perusteltu aihe. Asiassa BMW [62] yhteisöjen tuomioistuin totesi, että perusteltu aihe voi olla tavaramerkin käyttäminen jälleenmyyjän mainonnassa sillä tavoin, että sen perusteella voi syntyä mielikuva siitä, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde.

Vahingoittavatko tietyt (erityiset) uudelleen pakkaamisen menetelmät väistämättä tavaramerkin mainetta, vai onko maineen vahingoittuminen tosiseikkoja koskeva kysymys?

60. Vastaajat eivät mielestäni käsittele tätä oikeuskäytäntöä vakuuttavasti. Ne vetoavat neljännessä BMS-edellytyksessä olevaan sanaan "thus" ("siis"), [63] joka viittaa vastaajien mukaan siihen, että neljättä edellytystä rikotaan vain siinä tapauksessa, että pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen. Sana "thus" on kyseiselle tulkinnalle vaarallisen hauras peruste. Se voisi joka tapauksessa tarkoittaa yhtä hyvin "esimerkiksi", jolloin se tukisi päinvastaista kantaa.

61. Näin ollen katson, että neljäs BMS-edellytys ei rajoitu tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen: kyse on siitä, onko olemassa vakava vaara, että tavaramerkin maine vahingoittuu.

62. Tällä kysymyksellä [64] kansallinen tuomioistuin tiedustelee, vahingoitetaanko tavaramerkin mainetta väistämättä, jos i) tavaramerkkiä ei liitetä uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-branding) tai ii) jos rinnakkaistuoja käyttää uudessa ulommassa pahvipakkauksessa joko omaa tunnustaan, tyyliään tai ulkoasuaan taikka muutamissa erilaisissa tuotteissa käytettävää ulkoasua (co-branding), vai onko maineen vahingoittuminen tosiseikkoja koskeva kysymys.

63. Kuten edellä on selitetty, High Court katsoi toisessa tuomiossaan, että kaikenlaisen uudelleen pakkaamisen on katsottava vahin-

62 – Asia C-63/97, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905, 51 kohta).

63 – "Ainsi" ranskankielisessä toisinnossa.

64 – Ennakkoratkaisukysymysten 1 kohdan d alakohta.

goittavan tavaramerkin mainetta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on eri mieltä. Se toteaa, että joissakin tapauksissa co-branding voi aiheuttaa tällaista vahinkoa esimerkiksi, jos siitä saa sen käsityksen, että tällaisen co-brandin haltija on tuotteen valmistaja tai että maahantuoja ja valmistaja ovat jonkinlainen yhteisyritys. Tästä ei kuitenkaan ole kyse esillä olevassa asiassa. Myöskään de-brandingin osalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei katso maineen voivan vahingoittua: tavaramerkin haltijalla ei ole sellaista oikeutta, jonka mukaan jälleenmyyjien olisi säilytettävä tuotteessa tavaramerkin haltijan tavaramerkki.

64. Kantajat väittävät, että sekä de-branding että co-branding vahingoittavat molemmat luonnostaan tavaramerkin mainetta. Vastaajat väittävät, että de-branding ei ole lainkaan oikeuden loukkaus, koska siinä tavaramerkkiä ei "käytetä" tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Co-brandingin osalta asiassa BMS ei ollut viittausta siihen, että rinnakkaistuojan pakkauksessa käyttämä oma tyyli voisi vahingoittaa tavaramerkin mainetta. [65] Komissio väittää, että vaikka kukin näistä seikoista voi lähtökohtaisesti vahingoittaa tavaramerkin mainetta, kansallisen tuomioistuimen on arvioitava tosiasioita yksityiskohtaisesti jokaisen seikan osalta sen määrittelemiseksi, vahingoittaako se sitä tosiasiallisesti.

65. Olen samaa mieltä komission kanssa. On selvää (ks. edellä 58 ja 59 kohta), että sekä tavaramerkin riittämätön ulkoasu että virheellinen viittaus liikesuhteeseen tavaramerkin haltijan kanssa voivat lähtökohtaisesti vahingoittaa tavaramerkin mainetta (vaikka asian Dior perusteella on myös selvää, että vain maineen *vakava* vahingoittuminen muodostaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun aiheen). [66] Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti asiassa BMW, että se, voiko mainonnan perusteella syntyä mielikuva siitä, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka tutkiminen kutakin tapausta koskevien seikkojen perusteella on kansallisen tuomioistuimen tehtävä. [67] Samaa logiikkaa on mielestäni sovellettava muihinkin seikkoihin, jotka voivat muodostaa 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun aiheen. Se, voiko jokin tietty seikka (esim. maineen vahingoittuminen) lähtökohtaisesti muodostaa perustellun aiheen, on oikeuskysymys, kun taas se, onko kyseinen seikka olemassa jossakin

65 – Ks. myös edellä alaviitteessä 34 mainittu asia Pfizer.

66 – Tuomion 46 kohta.

67 – Tuomion 55 kohta.

tietyssä tapauksessa, on tosiseikkoja koskeva kysymys.

66. Katson näin ollen, että sekä tavaramerkin riittämätön ulkoasu että virheellinen viittaus liikesuhteeseen voivat lähtökohtaisesti vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Se, aiheuttavatko tietyt uudelleen pakkaamisen muodot tällaista vahinkoa ja onko kyseinen vahinko niin vakava, että se muodostaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun aiheen, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.

Mikä vaikutus on sillä, että uudelleen pakatusta tuotteesta ei ole ilmoitettu viidennessä BMS-edellytyksessä vaaditulla tavalla?

67. Viidennessä BMS-edellytyksessä vaaditaan, että maahantuoja ilmoittaa ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimittaa tälle tämän pyynnöstä näytteen uudelleen pakatusta tuotteesta.

68. Asiassa Boehringer I yhteisöjen tuomioistuin totesi, että jos rinnakkaistuoja ei itse täytä etukäteisilmoitusta koskevaa vaatimusta, tavaramerkin haltija voi vastustaa uudelleen pakatun tuotteen saattamista markkinoille ja että riitatapauksessa kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen, onko tavaramerkin haltijalla ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan. Yhteisöjen tuomioistuin esitti "ohjeellisesti", että 15 työpäivää on kohtuullinen ajanjakso.[68]

69. Toisessa tuomiossaan High Court katsoi, että asian Boehringer I perusteella ei ollut selvää, mikä olisi sopiva oikeuskeino, jos maahantuoja ei ole ilmoittanut uudelleen pakkaamisesta mutta on noudattanut muita BMS-edellytyksiä. Näin ollen ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy[69] olettaen, että näin on, a) onko kukin tätä seuraava kyseisen tuotteen maahantuonti tavaramerkin loukkaus vai loukkaako maahantuoja tavaramerkkiä ainoastaan siihen saakka, kunnes tavaramerkin haltija on tietoinen tuotteesta ja sovellettava ilmoitusaika on päättynyt; b) onko tavaramerkin haltijalla oikeus vaatia vahingonkorvausta samalla perusteella kuin siinä tapauksessa, että tavarat olisivat olleet väärennettyjä; c) onko tällaista korvausta myönnettäessä sovellettava suhteellisuusperiaatetta ja d) jos suhteellisuusperiaa-

68 – Tuomiolauselma ja tuomion 67 kohta.
69 – Ennakkoratkaisukysymysten 3 kohta.

tetta ei sovelleta, millä perusteella tällaista korvausta on arvioitava.

70. Kantajat väittävät, että kukin maahantuonti sen jälkeen, kun kyseisen tuotteen uudelleen pakkaamisesta ei ole ilmoitettu, on tavaramerkin loukkaus riippumatta siitä, onko tavaramerkin haltija asiasta tietoinen, koska jokainen maahantuonti johtaa kuluttajia harhaan tuotteen alkuperän osalta. Korvaukset tulee määritellä kansallisen oikeuden perusteella. Vastaajat väittävät, että tavaramerkin haltija on oikeutettu korvaukseen vain siihen asti, kunnes on kulunut 15 päivää siitä, kun hän on tosiasiallisesti mitä kautta tahansa saanut tietoonsa kyseisen uudelleen pakkaamisen. Suhteellisuusperiaatetta sovelletaan sekä korvauksiin että aineellisiin toimiin. Komissio on samaa mieltä kantajien kanssa siitä, että 3 kohdan a alakohdan kysymykseen on jo vastattu siten kuin kansallisen tuomioistuimen ensimmäisessä vaihtoehdossa esitetään: katso asia Boehringer I. Korvaus on määriteltävä rahallista korvausta koskevien kansallisten periaatteiden mukaisesti sillä edellytyksellä, että ne ovat yhteisöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden mukaisia erityisesti siltä osin, että ne ovat vastaavuus-, tehokkuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisia.

71. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa perustellusti, että ilmoittamista koskeva vaatimus ei perustu perustamissopimukseen. Se esitettiin ensimmäisen kerran asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa sillä perusteella, että se vähensi vaaraa, että kuluttajia johdetaan harhaan tuotteen alkuperän suhteen. [70] Tätä päättelyä kehitettiin edelleen yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa, jossa yhteisöjen tuomioistuin selitti, että ilmoittamisvaatimuksen ja sen (kyseisessä tuomiossa ensimmäisen kerran esitetyn) mahdollisuuden, että tavaramerkin haltija voi vaatia näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta, tarkoituksena on antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuus varmistaa, että uudelleen pakkaaminen ei muuta tuotteen alkuperäistä laatua ja että tuotteen ulkoasu ei vahingoita tavaramerkin mainetta. Lisäksi sillä mahdollistetaan se, että tavaramerkin haltija voi suojautua paremmin väärennöksiä vastaan. [71]

72. Toisin kuin neljä ensimmäistä BMS-edellytystä, joita voidaan kuvata aineellisiksi, tämä vaatimus on näin ollen luonteeltaan menettelyvaatimus. Näin ollen tästä mielestäni seuraa, että ilmoittamisvaatimuksen rikkomisesta seuraa sanktio, joka poikkeaa niistä sanktioista, joita sovelletaan, jos on loukattu muita, aineellisia BMS-edellytyksiä.

70 – Tuomion 12 kohta.

71 – Tuomion 78 kohta; myös asiassa Boehringer I annetun tuomion 61 kohta. Ks. myös edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Loendersloot, tuomion 49 kohta.

73. Tämä ei tarkoita sitä, että vähätellään ilmoittamisvaatimuksen merkitystä. Se voi olla luonteeltaan menettelyvaatimus, mutta se on silti tavaramerkin haltijalle tärkeä suojakeino. Ilmoittamatta jättäminen ei ole vähäpätöinen seikka.

74. Kannattanee myös todeta, että joitakin hyvin harvoja tapauksia lukuun ottamatta ilmoittamatta jättäminen on aina tahallista. Rinnakkaistuoja tietää, kuka tavaramerkin haltija on ja miten häneen saa yhteyden. Kuten julkisasiamies Jacobsin asiassa Boehringer I antamassa ratkaisuehdotuksessa on todettu, ilmoittamisvaatimusta "on helppo noudattaa ja valvoa, mikä on omiaan edistämään yhteisön oikeuden yhdenmukaista soveltamista". [72]

75. Tältä osin voidaan hahmotella kaksi eri tilannetta: ilmoitusta ei tehdä (tai tehdään riittämätön ilmoitus) mutta noudatetaan neljää ensimmäistä BMS-edellytystä, tai ilmoitusta ei tehdä (tai tehdään riittämätön ilmoitus) eikä noudateta yhtä tai useampaa neljästä ensimmäisestä BMS-edellytyksestä.

76. Ensimmäisessä tilanteessa, joka muodostaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymyksen perustan, olisi mielestäni epäsuhtaista rangaista rinnakkaistuojaa ilmoittamatta jättämisestä yhtä ankarasti kuin jos hän olisi ilmoittamatta jättämisen lisäksi rikkonut myös yhtä tai useampaa aineellista edellytystä. Sanktio on kuitenkin paikallaan, koska kuten edellä on selitetty, ilmoituksen tekeminen on tärkeä menettelyvaatimus, ja ilmoittamisen laiminlyömisellä rinnakkaistuoja on (tahallisesti) riistänyt tavaramerkin haltijalta mahdollisuuden harjoittaa yhteisön oikeuden mukaista etukäteisvalvontaa. Sanktion on sen vuoksi oltava tehokas ja varoittava. Se ei kuitenkaan saa olla yhtä ankara kuin sanktio, jota sovellettaisiin, jos oli rikottu myös aineellisia edellytyksiä, koska tämä olisi rikkomisen vakavuuteen nähden epäsuhtaista.

77. Vastaajat esittävät huolensa siitä, että saatuaan toisesta lähteensä tiedon tuotteen uudelleen pakkaamisesta, tavaramerkin haltija voi tahallisesti viivyttää toimenpiteisiin ryhtymistä voidakseen lisätä oikeuden loukkauksesta saamaansa rahallista korvausta. Mielestäni olisi yhtä lailla epäsuhtaista ja epäoikeudenmukaista, että tavaramerkin haltija voisi hyötyä tällä tavoin omasta viivyttelystään.

78. Koska rinnakkaistuoja (itse asiassa) käyttää yhteisön oikeuden suomia oikeuksia, sanktio ei vastaavasti saa syrjiä häntäkään, koska hän käyttää yhteisön oikeuden eikä

72 – Ratkaisuehdotuksen 133 kohta.

kansallisen oikeuden suomia oikeuksia; kyseisellä sanktiolla ei saa myöskään käytännössä estää häntä käyttämästä näitä oikeuksia.

79. Kansallisen tuomarin tehtävä on määritellä näiden seikkojen perusteella kussakin tapauksessa sopiva sanktio.

80. Toinen edellä kuvatuista tapauksista on nyt esillä olevan asian kannalta tietenkin vain teoreettinen. Mainitsen sen kuitenkin ylimääräisenä huomautuksena. Esillä olevassa asiassa tilanne on merkittävässä määrin erilainen. Ilmoittamatta jättäminen on tällaisissa tapauksissa raskauttava tekijä, koska sen takia tavaramerkin haltijan on vaikeampi lain mukaisesti vastustaa uudelleen pakkaamista (joko yleensä sillä perusteella, että uudelleen pakkaaminen ei ole lainkaan tarpeen, tai erityisesti sillä perusteella, että tosiasiallinen uudelleen pakkaaminen ei täytä toista, kolmatta ja/tai neljättä BMS-edellytystä). Jos ilmoittamatta jättäminen on tahallista, kuten se todennäköisesti on, tavoitteena on luultavasti antaa rinnakkaistuojalle mahdollisuus saada asema markkinoilla ennen kuin tavaramerkin haltija pystyy puolustamaan oikeuksiaan. Tällaisessa tilanteessa kansallisen tuomioistuimen olisi mielestäni sovellettava tavanomaisia kansallisen lainsäädännön mukaisia sanktioitaan aineellisten edellytysten rikkomisesta ja määrätä ilmoittamatta jättämisestä erillinen lisäsanktio.

Kenellä on todistustaakka?

81. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy,[73] onko maahantuojan osoitettava, että uusi pakkaus noudattaa kutakin BMS-edellytystä, vai vaihteleeko todistustaakka edellytyksestä riippuen, ja jos näin on, niin miten se vaihtelee. Neljännen BMS-edellytyksen (maineen vahingoittumisen) osalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy myös,[74] kenen on osoitettava, että laatikkomallin tietyntyyppinen muoto vahingoittaa tavaramerkin mainetta, jos kysymys siitä, onko tällainen malli niin vahingollinen, on tosiseikkoja koskeva kysymys (kuten se mielestäni on).

82. Viiden BMS-edellytyksen vaikutus ja se, toimivatko ne käytännössä tavalla, joka vastaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 ja 2 kohdan välistä oikeaa suhdetta, riippuu merkittävässä määrin siitä, kummalla osa-

73 – Ennakkoratkaisukysymysten 1 kohdan a alakohta.

74 – Ennakkoratkaisukysymysten 1 kohdan d alakohta.

puolella on todistustaakka sen osalta, että nämä edellytykset täytetään. Asiassa Boehringer I annettu ohjeistus siitä, että todistustaakan olisi oltava kansallisen tuomioistuimen määrittelemä menettelykysymys niin kauan kuin vaikutus ei ole syrjivä, ei ole osoittautunut riittävän tarkaksi, kuten ennakkoratkaisun pyytäminen nyt esillä olevassa asiassa osoittaa. Samat tosiseikat voivat johtaa erilaisiin lopputuloksiin eri jäsenvaltioissa sen mukaan, kummalla osapuolella on todistustaakka tietyn jäsenvaltion kansallisessa tuomioistuimessa, mikä olisi ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin yhdenmukaistamistavoitteen kanssa. [75]

83. Kun ratkaistaan sitä, mikä on yhteisön oikeuden ja kansallisen oikeuden rooli tässä asiassa, on tärkeää erottaa sen määrittäminen, kenellä on todistustaakka, ja sen määrittäminen, miten todistustaakkaa noudatetaan. Olen samaa mieltä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kanssa siitä, että yhteisöjen tuomioistuimen on asianmukaista osoittaa kansallisille tuomioistuimille, kenelle todistustaakka viiden BMS-edellytyksen osalta kuuluu. Se, miten kyseistä todistustaakkaa noudatetaan yksittäisten edellytysten osalta, on sitten ratkaistava kansallisten menettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen nojalla.

84. Kantajat väittävät, että vastaajilla olisi oltava todistustaakka kaikkien viiden edellytyksen osalta, koska uudelleen pakkaaminen voi luonnostaan loukata tavaramerkin haltijan oikeuksia.

85. Vastaajat esittävät kaksi väitettä. Ensisijaisesti ne esittävät, että tavaramerkin haltijalla on oltava todistustaakka kaikkien viiden edellytyksen osalta. Tällaista tulkintaa ei voida sovittaa yhteen sen kanssa, miten yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antama tuomio on muotoiltu, [76] enkä tarkastele sitä enempää.

86. Toissijaisesti ne esittävät, että todistustaakka on jaettava kunkin edellytyksen osalta sen mukaan, kumpi osapuoli puolustaa kyseessä olevan seikan osalta olennaisilta osin myönteistä kantaa (jotta voitaisiin välttää se vaara, että joudutaan esittämään negatiivista näyttöä). Vastaajat hyväksyisivät näin ollen sen, että todistustaakan on ensimmäisen edellytyksen (tarve pakata tuote uudelleen sen saattamiseksi markkinoille), kolmannen edellytyksen (valmistajan ja maahantuojan tunnistaminen selvästi) ja viidennen edellytyksen (ilmoittaminen) osalta kuuluttava rinnakkaistuojalle. Ne kuitenkin väittävät, että on vaadittava, että tavaramerkin haltija osoittaa, että uudelleen pakkaaminen

75 – Ks. asia C-405/03, Class International, tuomio 18.10.2005 (Kok. 2005, s. I-8735, 73 kohta).

76 – Ks. esim. yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion 49, 50, 69, 73, 74 ja 78 kohdan sanamuodot.

ei täytä toista edellytystä (ei muutosta alkuperäiseen laatuun, asianmukaiset ohjeet) tai neljättä edellytystä (ulkoasu, joka ei vahingoita tavaramerkin tai sen haltijan mainetta).

87. Komissio väittää, että lähtökohtana on se, että kansallisten menettelyä koskevien sääntöjen perusteella määritetään se, kenellä on todistustaakka sen osalta, että BMS-edellytyksiä on noudatettu. Kansallisia menettelyä koskevia sääntöjä, joiden mukaan todistustaakka kuuluu rinnakkaistuojalle, voidaan kuitenkin muuttaa, jos maahantuoja kykenee osoittamaan, että niiden soveltaminen aiheuttaa todellisen vaaran kansallisten markkinoiden jakamisesta.[77] Tällaisessa tapauksessa todistustaakka kunkin BMS-edellytyksen osalta kuuluu sille osapuolelle, jolla todennäköisemmin on kyseisen edellytyksen arvioinnin kannalta merkittävää tietoa.

88. Viittä BMS-edellytystä tarkasteltaessa käy ilmi, että ne eivät ole homogeenisia. Ensimmäinen edellytys voi olla monimutkainen. Tilanteen mukaan tuontijäsenvaltion markkinoihin liittyvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen yksityiskohtainen tarkastelu voi toisinaan olla välttämätöntä, jotta voidaan päättää, onko uudelleen pakkaaminen tarpeen, jotta rinnakkaistuoja voi päästä kyseisille markkinoille ja myydä niillä tuotteita tehokkaasti. Toinen ja neljäs edellytys näyttävät päällisin puolin monimutkaisilta. Mielestäni kumpikin niistä edellyttää kuitenkin vain suhteellisen yksinkertaisen kysymyksen arviointia: liittyykö siihen, mitä tuotteelle on uudelleen pakkaamalla tehty, tosiasiallinen vaara siitä, että tuotteen alkuperäinen laatu muuttuu (toinen edellytys), ja onko tuotteen uusi ulkoasu sellainen, että on olemassa tosiasiallinen vaara siitä, että tavaramerkin maine voi vahingoittua vakavasti (neljäs edellytys). Kolmas ja viides edellytys ovat yksiselitteisempiä.

89. Rinnakkaistuojan tai tavaramerkin haltijan voi olla vaihtelevissa määrin – sen mukaan, mistä edellytyksestä on kyse – mahdollista koota tarpeellinen aineisto sen osoittamiseksi, että jokin tietty edellytys täyttyy (tai ei täyty), ja siten voi olla todistustaakan jakamiseksi järkevää vaatia, että kyseinen osapuoli tekee niin.

90. Jos rinnakkaistuojaa vaadittaisiin osoittamaan kaikkien viiden edellytyksen täyttyminen, seurauksena olisi pohjimmiltaan tasapainon siirtyminen kauemmas tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta (perusperiaate) kohti immateriaalioikeuksien suojaamista

77 – Asia C-244/00, Van Doren, tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3051, 37 ja 41 kohta).

(poikkeus tuosta periaatteesta). Jos taas tavaramerkin haltijaa vaadittaisiin osoittamaan kaikkien viiden edellytyksen täyttyminen, hänen olisi vastaavasti aina vaikeampi vedota tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaisiin oikeuksiinsa, mikä olisi ristiriidassa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion kanssa (kuten olen jo todennut).

91. Kumpaakaan näistä vaihtoehdoista on näin ollen mielestäni mahdoton hyväksyä, joten kutakin edellytystä on tarkasteltava yksitellen.

Ensimmäinen edellytys: välttämättömyys

92. Yhteisöjen tuomioistuin totesi yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym., että "jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta estää tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan rajoittaa ainoastaan, jos maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on tarpeen, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa". [78] Kyseisen toteamuksen logiikkaan sisältyy mielestäni implisiittisesti se, että rinnakkaistuojan tulee osoittaa kyseinen tarve, jotta voitaisiin kumota se oletamus, että tavaramerkin haltijalla on oikeus estää uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen. Ei ole kovinkaan järkevää vaatia oikeudenomistajaa osoittamaan, että hän ei tietyssä tilanteessa voi käyttää oikeuttaan.

93. Rinnakkaistuoja on lisäksi mielestäni se osapuoli, jolla todennäköisimmin on hallussaan todistustaakan edellyttämät tiedot. Normaalitapauksessa hän on perehtynyt tuontijäsenvaltion lainsäädännön vaatimuksiin, jotka koskevat farmaseuttisten tuotteiden jakelua ja markkinoille saattamista. Hän on tietoinen muun muassa siitä, millaisia tietoja pakkausselosteessa on esitettävä ja millä kielellä ne on esitettävä sekä millaisia pakkauskokoja lääkemääräyksillä rutiininomaisesti määrätään (tai ei määrätä) ja/tai millaisten pakkauskokojen osalta myönnetään sosiaaliturvajärjestelmän kautta rutiininomaisesti korvauksia. Hänellä on myös kaupallinen kannustin (esimerkiksi) sen selvittämiseksi, tuntevatko potilaat tietyssä jäsenvaltiossa vastahakoisuutta sellaisia pakkauksia kohtaan, joihin on lisätty tarra, [79]

78 – Tuomion 56 kohta.

79 – Esimerkiksi koska tällaisissa pakkauksissa on edelleenkin osittain tietoa, joka on esitetty kielellä, jota iäkkäät potilaat eivät osaa, ja johon he eivät välttämättä luota, tai yleensä koska potilaat voivat epäillä, että tällaisiin pakkauksiin on kajottu.

niin että tuotteet on tarpeen pakata uudelleen sen sijaan, että niihin lisättäisiin tarra, jotta tuote voidaan saattaa onnistuneesti markkinoille.

94. Näin ollen katson, että välttämättömyyden osalta todistustaakan on oltava rinnakkaistuojalla.

Toinen edellytys: tuotteen laatu ei saa heikentyä

95. Rinnakkaistuoja valitsee, missä määrin ja millä menetelmällä hän pakkaa tuotteen uudelleen sekä kuka valvoo (ja siten myös ohjaa) uudelleenpakkausprosessia. Hän tietää, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti "estää sellaisen uudelleen pakkaamisen, joka voi saattaa pakkauksessa olevan tuotteen alttiiksi sellaiselle käsittelylle tai sellaisille vaikutuksille, jotka saattavat muuttaa tuotteen alkuperäistä laatua", [80] ja että uudelleen pakkaaminen on sen vuoksi tehtävä "sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät muuta tuotteen alkuperäistä laatua". [81] Näin ollen on rinnakkaistuojan tehtävä osoittaa, että se, mitä hän on aikonut tehdä ja miten hän on aikonut sen tehdä, takaa tavaramerkillä varustetun tuotteen loukkaamattomuuden. Tämä ei mielestäni tarkoita negatiivisen näytön esittämistä, kuten vastaajat väittävät. Lisäksi farmaseuttisten tuotteiden osalta rinnakkaistuoja on tietenkin lähes varmasti jo joutunut osoittamaan toimivaltaisille sääntelyviranomaisille, että hänen uudelleenpakkausprosessiinsa ei liity vaaraa tuotteiden laadun vahingoittumisesta. Yhteisöjen tuomioistuin on jo selittänyt, [82] että toisen BMS-edellytyksen osalta kyseisen vaaran tulee olla tosiasiallinen eikä teoreettinen tai abstrakti vaara.

96. Näin ollen todistustaakka sen osalta, että uudelleen pakkaamiseen ei liity kielteisiä vaikutuksia, on mielestäni rinnakkaistuojalla.

Kolmas edellytys: maahantuojan ja valmistajan tunnistaminen selvästi

97. Rinnakkaistuoja sekä päättää uudelleen pakkaamisesta että valvoo sitä. Hän määrit-

80 – Yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 59 kohta.

81 – Yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 60 kohta.

82 – Ks. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 61–63 kohta.

telee muun muassa värin, koon ja kirjasintyypin, joita tietojen esittämiseen käytetään, sekä sen, missä kohdassa pakkausta tiedot esitetään. Näin ollen todistustaakka sen osalta, että sekä tavaramerkin haltija että rinnakkaistuoja tunnistetaan selvästi uudelleen pakatusta tuotteesta, on rinnakkaistuojalla.

Neljäs edellytys: ulkoasu ei saa vahingoittaa mainetta

98. Olen jo todennut, että mielestäni neljättä BMS-edellytystä loukataan, jos pakkaukseen liittyy vakava vaara siitä, että tavaramerkin maine vahingoittuu. [83] Tästä seuraa, että todistustaakka sen osalta, että näin on, on oltava tavaramerkin haltijalla. Hän kykenee parhaiten arvioimaan, liittyykö uudelleen pakkaamiseen minkäänlaista vaaraa tai mahdollista vaaraa tavaramerkin maineen vahingoittumisesta. Jos hän katsoo, että vaara on vakava, hän kykenee parhaiten esittämään todisteet tämän väitteen toteen näyttämiseksi. Hänellä on näin ollen oltava todistustaakka sen osalta, että hänen tavaramerkkiin perustuvia oikeuksiaan on loukattu. [84]

Viides edellytys: ilmoittaminen

99. Rinnakkaistuojalla on luonnostaan määräysvalta sen osalta, ilmoittaako hän tavaramerkin haltijalle aikomuksestaan pakata tavaramerkillä varustettu tuote uudelleen ja myydä sitä tuontijäsenvaltiossa sekä milloin ja millä tavoin hän tälle ilmoittaa. Tästä seuraa, että hänellä on oltava todistustaakka sen osalta, että hän on ryhtynyt kaikkiin toimiin, joita voidaan kohtuudella edellyttää, antaakseen kyseisen ilmoituksen ajoissa. [85]

83 – Edellä 61 kohta.

84 – Ks. edellä alaviitteessä 77 mainittu asia Van Doren, tuomion 41 kohta. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tilanteessa, jossa on olemassa tosiasiallinen markkinoiden eristämisen vaara, jos maahantuojalla on todistustaakka sen osalta, että tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille ETAssa, tavaramerkin haltijan on osoitettava, että tuotteet saatettiin ensimmäisen kerran markkinoille ETAn *ulkopuolella*, voidakseen vedota tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa myönnettyjen oikeuksien rikkomiseen, minkä jälkeen rinnakkaistuojan on osoitettava, että tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on tämän jälkeen saattanut tuotteet markkinoille ETAssa. Ks. sen osalta, miten yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt sen, millä osapuolella on velvollisuus todistaa tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien loukkaaminen, edellä alaviitteessä 75 mainittu asia Class International, tuomion 70–75 kohta.

85 – Ilmaisen asian tällä tavalla, koska mielestäni maahantuojaa ei pidä rangaista, jos hän on ryhtynyt ilmoituksen antamiseksi kaikkiin toimiin, joita voidaan kohtuudella edellyttää, mutta jos jostakin syystä, esimerkiksi tavaramerkin haltijan organisaatiossa esiintyneen viestintäkatkoksen takia, ilmoitus ei ole saavuttanut sitä osastoa, jota asia koskee.

Ratkaisuehdotus

100. Edellä esitetyistä syistä katson, että Court of Appealin (England and Wales) (Civil Division) esittämiin kysymyksiin on vastattava seuraavaa:

– Yhdistetyissä asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3457), esitettyjä viittä edellytystä (BMS-edellytyksiä) ei sovelleta, jos rinnakkaistuoja pitää yhdessä jäsenvaltiossa kaupan farmaseuttista tuotetta, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta sen alkuperäisessä sisemmässä ja ulommassa pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja on lisännyt ylimääräisen ulkoisen etiketin tuontijäsenvaltion kielellä.

– Vaatimusta uudelleen pakkaamisen välttämättömyydestä (ensimmäinen BMS-edellytys) sovelletaan ainoastaan uudelleen pakkaamista koskevaan tosiseikkaan eikä uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin.

– Vaatimus, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta (neljäs BMS-edellytys), ei rajoitu tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen: kyse on siitä, onko olemassa vakava vaara, että tavaramerkin maine vahingoittuu.

– Sekä tavaramerkin riittämätön ulkoasu että virheellinen viittaus liikesuhteeseen voivat lähtökohtaisesti vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Se, aiheuttavatko tietyt uudelleen pakkaamisen muodot tällaista vahinkoa ja onko kyseinen vahinko niin vakava, että se muodostaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun aiheen, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.

– Tilanteessa, jossa maahantuoja ei ole ilmoittanut uudelleen pakkaamisesta mutta on noudattanut muita BMS-edellytyksiä, hän loukkaa tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia jokaisella tuonnilla. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on määritellä sopiva sanktio, jonka on oltava tehokas ja varoittava. Sen on lisäksi oltava oikeasuhteinen, eikä se näin ollen saa olla yhtä ankara kuin sanktio, jota sovellettaisiin, jos olisi rikottu myös muita BMS-edellytyksiä.

– Rinnakkaistuojalla on todistustaakka sen osalta, että ensimmäistä, toista, kolmatta ja viidettä BMS-edellytystä on noudatettu. Tavaramerkin haltijalla on todistustaakka sen osalta, että tavaramerkin maineelle tai hänen omalle maineelleen aiheutuu vakava vahingoittumisen vaara (neljäs BMS-edellytys).