JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
19 päivänä marraskuuta 1998 *

1. Onko rinnakkaistuojalla yhteisön oikeuden nojalla oikeus käyttää sellaista tavaramerkkiä, jota sen haltija käyttää tuontivaltiossa samanlaisista tuotteista, vaikka tämä tavaramerkki eroaa siitä tavaramerkistä, jolla haltija on saattanut kyseiset tavarat markkinoille vientivaltiossa? Tämä on tiivistettynä Sø- og Handelsretin (Tanska) yhteisöjen tuomioistuimelle esittämä kysymys.

Tosiseikat ja pääasian käsittelyn vaiheet

2. Upjohn-konserni markkinoi kaikkialla yhteisössä clindamycine-nimistä antibioottia eri muodoissa. Se käyttää kaikissa jäsenvaltioissa Dalacin C -tavaramerkkiä, lukuun ottamatta Tanskaa, Saksaa ja Espanjaa, joissa se käyttää Dalacin-tavaramerkkiä, ja Ranskaa, jossa se käyttää Dalacine-tavaramerkkiä. Paranova A/S, joka on Paranova-konserniin kuuluva tanskalainen yhtiö, osti Ranskasta ja Kreikasta klindamysiinituotteita (kapseleita ja ruiskutettavia ampulleja), ja pakattuaan ne uudelleen se markkinoi niitä Dalacin-tavaramerkillä Tanskassa, jossa Upjohn SA, Danmark,[1] joka on belgialaisen Upjohn-tytäryhtiön tanskalainen sivuliike, markkinoi niitä Dalacin-tavaramerkillä.

3. Ballerup Fogedret hylkäsi Upjohnin välitoimihakemuksen, jolla se vaati kyseistä tuomioistuinta kieltämään Paranovaa myymästä näitä tuotteita Dalacin-tavaramerkillä Tanskassa. Østre Landsret kumosi tämän päätöksen muutoksenhaun johdosta. Tämän kiellon vahvistamista koskevan pääasian käsittelyn yhteydessä Sø- og Handelsret päätti esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

"1) Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklaa ja/tai EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa tulkittava siten, että niillä estetään tavaramerkin haltijaa vetoamasta kansallisen tavaramerkkilainsäädännön mukaiseen tavaramerkkiinsä kuuluviin oikeuksiinsa kieltääkseen kolmatta ostamasta lääkettä jostakin jäsenvaltiosta, pakkaamasta lääkettä uudelleen omaan pakkaukseensa ja kiinnittämästä uuteen pakkaukseen tavaramerkin

* Alkuperäinen kieli: englanti.

1 — Upjohn SA on vaihtanut nimensä kanteen nostamisen jälkeen Pharmacia & Upjohn SA:ksi.

haltijalle kuuluvaa merkkiä X ja saattamasta tätä lääkettä sen jälkeen markkinoille jossakin toisessa jäsenvaltiossa, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut kyseisen lääkkeen jäsenvaltion markkinoille tavaramerkillä Y ja kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu myy samanlaista lääkettä toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkillä X?

2) Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että tavaramerkin haltija subjektiivisten seikkojen vuoksi käyttää eri tavaramerkkiä maassa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ja maassa, jossa maahantuoja myy tuotteen? Jos tällä on merkitystä, onko maahantuojan osoitettava, että eri tavaramerkkien käytöllä pyritään tai on pyritty markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen (ks. tältä osin asia 3/78, Centrafarm BV v. American Home Products, tuomio 10.10.1978)?

3) Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että tavaramerkin haltija objektiivisten seikkojen vuoksi käyttää eri tavaramerkkiä maassa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ja maassa, jossa maahantuoja myy tuotteen, jos nämä objektiiviset seikat ovat sellaisia, ettei tavaramerkin haltija voi vaikuttaa niihin, kuten kansallisten terveysviranomaisten vaatimukset tai kolmannen tavaramerkkioikeudet?"

4. Upjohn, Paranova, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ja komissio ovat esittäneet kirjallisia ja suullisia huomautuksia.

Asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö

5. Kansallinen tuomioistuin viittaa kysymyksissään tavaramerkkidirektiivin[2] 7 artiklaan ja/tai EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaan.

6. Perustamissopimuksen 30 artiklan mukaan jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan 30 artikla ei estä sellaisia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virkkeessä määrätään, että tällaiset kiellot tai rajoitukset eivät saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

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

7. On selvää, että jos tavaramerkin haltijan sallitaan käyttävän tavaramerkkiään estääkseen sellaisten tavaroiden maahantuonnin ja myynnin, jotka on laillisesti saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, tämä vastaa 30 artiklassa tarkoitettua määrällistä rajoitusta tai vaikutukseltaan vastaavaa toimenpidettä. Näin ollen on selvitettävä — olettaen, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat perustamissopimuksen määräykset soveltuvat asiaan — onko tällainen toimenpide perusteltua teollisten ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi.

8. Yhteisöjen tuomioistuin on lukuisien 36 artiklan soveltamista teollisiin ja kaupallisiin oikeuksiin koskevien tapausten yhteydessä kehittänyt periaatteen, joka tunnetaan oikeuksien sammumisen nimellä, ja jonka mukaan tällaisen oikeuden (mukaan luettuna tavaramerkki) haltija ei voi vedota oikeuteensa estääkseen sellaisten tavaroiden maahantuonnin ja myynnin, jotka on saatettu markkinoille tavaramerkin haltijan suostumuksella jossakin toisessa jäsenvaltiossa. [3]

9. Tämä periaate sisältyy direktiivin 7 artiklaan, jossa säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 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."

10. Paranovan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten sekä komission huomautuksissa esitetään kysymys, sovelletaanko direktiiviä vai perustamissopimusta esillä olevaan asiaan, joka koskee tavaroiden saattamista markkinoille kolmella eri tavaramerkillä, jotka kuitenkin muistuttavat hyvin paljon toisiaan.

11. Paranova toteaa, että direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan tapauksiin, joissa tavaramerkin haltija käyttää eri jäsenvaltioissa hoito-ominaisuuksiltaan samoista lääkkeistä useita tavaramerkkejä, joiden kirjoitusasu poikkeaa vain vähän toisistaan. Sen mukaan 7 artiklan laaja tulkinta on yhdenmukainen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan perustavanlaatuisen periaatteen ja sisämarkkinoiden toiminnan kanssa, ja sen mukaan direktiivi perustuu näihin kahteen periaatteeseen. [4] Sen mukaan asian ratkaisu löytyy näin ollen 7 artiklan 1 kohdasta, eikä yhteisöjen tuomioistuimen perustamissopimuksen tulkintaa koskevalla aikaisemmalla oikeuskäytännöllä ole merkitystä asian kannalta.

3 — Ks. 22 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö.

4 — Ks. johdanto-osan ensimmäinen ja kolmas perustelukappale.

12. Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä komissio ovat samaa mieltä siitä, että esillä olevan asian ratkaisun on oltava sama riippumatta siitä, arvioidaanko sitä perustamissopimuksen vaiko direktiivin 7 artiklan valossa.

13. Alankomaiden hallitus katsoo, että kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää, onko kysymys ratkaistava tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan vaiko perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla, kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Loendersloot [5] antamassaan tuomiossa.

14. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa, että vaikka tavaramerkin haltijan oikeuksien katsottaisiin esillä olevassa asiassa sammuneen direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, tällä saattaa olla 7 artiklan 2 kohdan nojalla perusteita estää tavaroiden myöhempi markkinointi. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa Bristol-Myers Squibb ym. [6] antamassaan tuomiossa, että tavaramerkin haltijalle 7 artiklan 2 kohdalla kuuluvan oikeuden laajuutta on arvioitava perustamissopimuksen 36 artiklaa koskevan oikeuskäytännön perusteella.

15. Komissio katsoo, että asia on ratkaistava pikemminkin perustamissopimuksen kuin direktiivin avulla, vaikka se toteaakin, että tällä kysymyksellä on hyvin vähän käytännön merkitystä, koska tulos on joka tapauksessa sama. Sen mukaan 7 artiklaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun tavaroita markkinoidaan samalla tavaramerkillä, vaikka tämä ei olekaan kaikissa tapauksissa aivan selvää.

16. Tällainen näkemys on ehkä liian suppea. Mielestäni Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen istunnossa esiin tuomat näkemykset ovat melko vakuuttavia. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ehdotti, ettei direktiivin kaikissa säännöksissä ole välttämättä käytetty tavaramerkin käsitettä tiukan kirjaimellisesti, ja se on maininnut esimerkkinä 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan, jonka mukaan tiettyjä tarkoituksia varten (seuraukset siitä, että tavaramerkin haltija ei ole ottanut tavaramerkkiä käyttöön) "tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen", rinnastetaan tavaramerkin käyttöön. Se on todennut yleisemmin, että ainakaan siihen ei ole periaatteessa mitään syytä, että hyvin samanlaiset tavaramerkit jäisivät 7 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle, sillä tällöin kyseistä säännöstä rajoitettaisiin tavalla, jolla mitään muuta säännöstä, esimerkiksi sekaannusvaaraa koskevaa 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, ei ole rajoitettu.

17. On selvää, että kysymyksiin annettava vastaus on joka tapauksessa sama riippumatta siitä, arvioidaanko niitä perustamissopimuksen määräysten vai 7 artiklan perusteella. On totta, että jos jokin asia

5 — Asia C-349/95, Loendersloot v. Ballantine, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6227, 18 kohta).

6 — 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).

kuuluu selvästi 7 artiklan soveltamisalaan, sitä on arvioitava ainoastaan direktiivin perusteella.[7] Mielestäni ei ole kuitenkaan mitään syytä katsoa, että direktiivillä olisi tältä osin vaikutettu yhteisöjen tuomioistuimen perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa koskevassa oikeuskäytännössään kehittämiin periaatteisiin. Päinvastoin, yhteisöjen tuomioistuin on toistuvasti todennut, että perustamissopimuksen 36 artiklaa ja direktiivin 7 artiklaa on tulkittava samalla tavalla.[8] Tätä näkemystä tukee myös se, että yhteisöjen tuomioistuin on lausuessaan viimeksi näistä periaatteista tullut samaan lopputulokseen kolmessa samana päivänä antamassaan tuomiossa, yhdessä asiassa 7 artiklan perusteella, tulkittuna 36 artiklan valossa,[9] ja kahdessa muussa asiassa (joissa ei ollut kysymys direktiivistä) 36 artiklan perusteella.[10] Esillä olevassa asiassa riittää, että vastaus on sama kummankin artiklan perusteella.

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö

18. Esillä olevassa asiassa yhteisöjen tuomioistuinta on pyydetty ratkaisemaan tavaramerkin haltijan oikeuksien laajuus tapauksessa, jossa rinnakkaistuoja kiinnittää haltijan tuontivaltiossa käyttämän tavaramerkin, joka kuitenkin eroaa haltijan vientivaltiossa käyttämästä tavaramerkistä. Yhteisöjen tuomioistuin käsitteli tätä kysymystä asiassa Centrafarm antamassaan tuomiossa.[11] Tuossa asiassa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että vaikka tavaramerkin haltijalla oli pääsääntöisesti oikeus kieltää maahantuodun tavaran markkinoille saattaminen tuollaisissa olosuhteissa, jos tavaramerkin haltija käyttää eri tavaramerkkejä samasta tuotteesta tarkoituksenaan eristää markkinat keinotekoisesti, se, että tämä kieltää tavaraan kohdistuvat maahantuojan toimenpiteet, merkitsee jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoitusta.[12]

19. Upjohnin mukaan se ei päättänyt antaa tuotteilleen eri nimiä siksi, että sen tarkoituksena olisi ollut välttää rinnakkaistuonti ja eristää tällä tavoin markkinoita, vaan siksi, että ristiriita erään toisen tavaramerkin kanssa esti sen alkuperäisen suunnitelman käyttää tuotteesta samaa nimeä kaikkialla yhteisössä. Tästä syystä sen piti lisätä kirjain "C" suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Tämä olisi kuitenkin ollut lainvastaista Tanskassa, koska se saattoi antaa väärän mielikuvan siitä, että tuotteeseen sisältyi C-vitamiinia. Lisäksi on todettu, että Ranskassa tuotteen nimeksi muutettiin Dalacine, jotta sen ranskalainen ääntämisasu olisi lähempänä englantilaista ääntämisasua Dalacin.

20. Ennakkoratkaisupyynnöstä selviää, että kansallinen tuomioistuin on pyytänyt yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkorat-

7 — Edellä alaviitteessä 6 mainittu asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 25 ja 26 kohta ja asia C-352/95, Plytheron International, tuomio 20.3.1997 (Kok. 1997, s. I-1729, 17 kohta).

8 — Edellä alaviitteessä 6 mainittu asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 40 kohta; yhdistetyt asiat C-71/94—C-73/94, Eurim-Pharm, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3603, 27 kohta); asia C-232/94, MPA Pharma, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3671, 13 kohta); asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013, 53 kohta) ja edellä alaviitteessä 5 mainittu asia Loendersloot, tuomion 18 kohta).

9 — Edellä alaviitteessä 6 mainittu asia Bristol-Myers Squibb ym.

10 — Edellä alaviitteessä 8 mainitut asiat Eurim-Pharm ja MPA Pharma.

11 — Asia 3/78, American Home Products, tuomio 10.10.1978 (Kok. 1978, s. 1823).

12 — Tuomion 18—22 kohta; ks. jäljempänä 26 kohta.

kaisua osittain siksi, että sillä oli epäselvyyttä siitä, onko asiassa American Home Products vahvistettu oikeuskäytäntö yhä voimassa olevaa oikeutta, ottaen huomioon yhteisöjen tuomioistuimen viimeisimmän oikeuskäytännön asioissa Bristol-Myers Squibb ym., Eurim-Pharm ja MPA Pharma.[13] Kansallisella tuomioistuimella on erityisesti epäselvyyttä siitä, onko asiassa American Home Products vahvistettu edellytys markkinoiden eristämistarkoituksesta yhä asianmukainen silloin, kun tavaramerkin haltija pyrkii kieltämään eri tavaramerkin kiinnittämisen.

Aikaisempi oikeuskäytäntö

21. Asiassa American Home Products annettua tuomiota ei mielestäni voida tarkastella yksinään, koska se on yksi useista tapauksista, joissa yhteisöjen tuomioistuin on kehittänyt yhteisön tavaramerkkiä koskevia periaatteita.

22. Kuten edellä on todettu, yhteisöjen tuomioistuin vahvisti aluksi periaatteen, jonka mukaan teollisen tai kaupallisen oikeuden (mukaan luettuna tavaramerkki) haltija ei voi vedota tähän oikeuteensa estääkseen sellaisten tavaroiden maahantuonnin ja myynnin, jotka on tämän suostumuksella saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. Tämä periaate vahvistettiin ensimmäiseksi asiassa Deutsche Grammophon annetussa tuomiossa[14] tekijänoikeuden osalta, asiassa Winthrop[15] tavaramerkkien osalta ja asiassa Sterling Drug[16] patenttien osalta. Julkisasiamies Capotorti selosti asiassa Hoffman-La Roche antamassaan ratkaisuehdotuksessa, että tämä periaate vahvistettiin tavaramerkkien osalta asiassa Winthrop "pyrkimyksenä välttää vaara siitä, että tavaramerkkien avulla voitaisiin keinotekoisesti eristää yhteismarkkinoita".[17]

23. Yhteisöjen tuomioistuimen vahvistettua oikeuksien sammumista koskevan periaatteen heräsi kysymys tämän periaatteen rajoista. Lääkkeitä pakattiin yleisesti eri tavalla eri markkinoille kansallisen lainsäädännön noudattamista silmällä pitäen. Rinnakkaistuojat, jotka käyttivät vapauttaan tuoda tavaramerkillä varustettuja tuotteita, pyrkivät helpottamaan ja edistämään näiden tuotteiden myyntiä pakkaamalla ne uudelleen uusia markkinoita varten. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi saatettiin ensiksi uudelleen pakkaamista koskeva kysymys asiassa Hoffman-La Roche, johon se antoi ratkaisun toukokuussa 1978. Vaikka nyt esillä olevassa asiassa ei olekaan kysymys uudelleen pakkaamisesta sellaisenaan, on kuitenkin asianmukaista toistaa kokonaisuudessaan asiassa Hoffman-La Roche annetun tuomion esillä olevan asian kannalta merkitykselliset osat, koska se muodostaa oleellisen perustan asiassa American Home Products annetun tuomion ymmärtämiseksi.

13 — Mainittu edellä alaviitteissä 6 ja 8.

14 — Asia 78/70, Deutsche Grammophon, tuomio 8.6.1971 (Kok. 1971, s. 487, 13 kohta; Kok. Ep. I, s. 577).

15 — Asia 16/74, Winthrop, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183).

16 — Asia 15/74, Sterling Drug, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1147; Kok. Ep. II, s. 373).

17 — Asia 102/77, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, erityisesti s. 1173).

24. Yhteisöjen tuomioistuin totesi tuossa tuomiossaan, että vaikka perustamissopimuksella ei vaikuteta jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen teollisten ja kaupallisten oikeuksien olemassaoloon, näiden käyttämistä voidaan itse asiassa kuitenkin olosuhteiden mukaan rajoittaa perustamissopimuksen kielloilla. Koska 36 artikla sisältää poikkeuksen yhdestä yhteismarkkinoiden perusperiaatteesta, siinä sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ainoastaan, jos nämä poikkeukset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat teollisten ja kaupallisten oikeuksien ydinsisällön.[18] Yhteisöjen tuomioistuin totesi tämän jälkeen seuraavaa:

"Tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on erityisesti se, että tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille ja että tavaramerkin haltijaa suojataan sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä. Vastattaessa kysymykseen, joka koskee sitä, käsittääkö tämä yksinoikeus oikeuden estää sen, että muu yritys käyttää tavaramerkkiä pakattuaan tuotteen uudelleen, on otettava huomioon tavaramerkin päätehtävä eli 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. Tämä alkuperän takaaminen tarkoittaa sitä, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta muuttanut kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tarjottua, tavaramerkillä varustettua tuotetta ennen sen markkinoille saattamista siitä, millainen tuote on alun perin ollut. Tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista, kuuluu näin ollen tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön.

Tästä seuraa, että 36 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella tavaramerkin haltija voi laillisesti kieltää sen, että tavaramerkillä varustetun tuotteen maahantuoja pakkaa tuotteen uudelleen ja varustaa sen uudelleen tavaramerkillä ilman tavaramerkin haltijan lupaa.

On kuitenkin vielä tutkittava, voiko tällaisen oikeuden käyttäminen olla 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua 'jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista'. Tällainen rajoitus saattaisi olla seurausta muun muassa siitä, että tavaramerkin haltija saattaa eri jäsenvaltioissa markkinoille samanlaisen tuotteen erilaisissa pakkauksissa estäen samalla kolmannen osapuolen suorittaman uudelleen pakkaamisen vetoamalla tavaramerkkiin kuuluviin oikeuksiin silloinkin, kun uudelleen pakkaaminen tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, ettei se voi vaikuttaa tietoon tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä tai muuttaa tuotetta siitä, millainen se on alun perin ollut.

— —

Jos oletetaan, että alkuperätakuu tavaramerkin keskeisenä tehtävänä olisi tällä tavalla turvattu, voi se, että haltija käyttää

18 — Tuomion 6 kohta.

tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tavaroiden vapaan liikkuvuuden jäsenvaltioiden välillä, olla perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen mukaista kaupan peiteltyä rajoittamista, jos voidaan osoittaa, että haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan haltijan soveltama myyntijärjestelmä huomioon ottaen siten, että tämä osaltaan myötävaikuttaa markkinoiden eristämiseen jäsenvaltioiden välillä." [19]

25. Hieman asiassa Hoffmann-La Roche esitetyn ennakkoratkaisupyynnön jälkeen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettiin asia American Home Products, [20] jossa maahantuoja halusi sekä pakata tuotteen uudelleen että kiinnittää siihen eri tavaramerkin. Pääosin tuohon asiaan liittyvät tosiseikat olivat samat kuin esillä olevassakin asiassa: American Home Products oli Benelux-maissa rekisteröidyn Seresta-nimisen tavaramerkin ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn Serenid D -nimisen tavaramerkin haltija. Molemmat tuotteet olivat rauhoittavia lääkkeitä, joilla oli samat hoito-ominaisuudet, ja niitä markkinoitiin Alankomaissa Seresta- ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Serenid D -nimisinä. Centrafarm osti rauhoittavia lääkkeitä Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja markkinoi niitä Alankomaissa uudessa pakkauksessa Seresta-tavaramerkillä. American Home Products vaati tämän toiminnan lopettamista, ja yhteisöjen tuomioistuinta pyydettiin lausumaan, estivätkö 30 ja 36 artikla tavaramerkin haltijaa käyttämästä sille kansallisen oikeuden perusteella kuuluvaa oikeutta estääkseen tällaisen markkinoinnin.

26. Yhteisöjen tuomioistuin antoi tuossa asiassa tuomion lokakuussa 1978, viisi kuukautta asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion jälkeen. Tuomion alkuosa mukailee läheisesti aikaisempaa tuomiota. Tuomion 7—11 kohta ovat lähes sanasta sanaan samat kuin edellä mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 6 kohta ja 7 kohdan ensimmäinen virke. Tämän jälkeen tuomioiden sanamuodot poikkeavat toisistaan sen esiin tuomiseksi, että asia American Home Products koskee eri tavaramerkin kiinnittämistä eikä uudelleen pakkaamista. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että alkuperätakuu tavaramerkin keskeisenä tehtävänä vaarantuisi, jos kolmas osapuoli voisi vapaasti varustaa tuotteen tavaramerkillä, ja että tavaramerkin haltijan oikeus kieltää tuotteensa luvaton varustaminen tavaramerkillä on siten tavaramerkin ydinsisältöön liittyvä oikeus. [21] Tavaramerkin haltijalla oli näin ollen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen nojalla oikeus kieltää tavaraan kohdistuvat rinnakkaistuojan toimenpiteet. [22] Yhteisöjen tuomioistuin totesi tämän jälkeen seuraavaa:

"On kuitenkin vielä tarkasteltava, voiko tällaisen oikeuden käyttäminen olla 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua 'jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista'.

Tässä yhteydessä on huomattava, että tuotteen valmistaja saattaa olla oikeutettu

19 — Tuomion 7—10 kohta.
20 — Mainittu edellä alaviitteessa 11.
21 — Tuomion 14—17 kohta.
22 — Tuomion 18 kohta.

käyttämään eri jäsenvaltioissa erilaisia tavaramerkkejä samassa tuotteessa.

On kuitenkin mahdollista, että tavaramerkin haltija käyttää tällaista menettelytapaa sellaisen myyntijärjestelmän yhteydessä, jonka tarkoituksena on markkinoiden eristäminen keinotekoisesti.

Tällaisessa tapauksessa oikeudenhaltijan kolmanteen osapuoleen kohdistama kielto, joka koskee kyseisen tavaramerkin luvatonta käyttämistä, on edellä mainitussa määräyksessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä kaupan peiteltyä rajoitusta.

Pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen tehtävänä on kussakin käsiteltävänä olevassa tapauksessa päättää, onko tavaramerkin haltijan tarkoituksena sen käyttäessä saman tuotteen yhteydessä erilaisia tavaramerkkejä todistettavasti ollut markkinoiden eristäminen." [23]

27. Yhteisöjen tuomioistuin erotti näin ollen toisistaan tilanteet, joissa rinnakkaistuoja aikoo kiinnittää eri tavaramerkin, ja tilanteet, joissa maahantuoja aikoo pakata tuotteen uudelleen. Jälkimmäisessä tapauksessa tavaramerkin haltijalle pääsääntöisesti kuuluva oikeus vedota tavaramerkkioikeuteensa voidakseen estää tavaraan kohdistuvat rinnakkaistuojan toimenpiteet, väistyy, "jos näytetään toteen, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan siten, että se johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen, kun otetaan huomioon sen soveltama myyntijärjestelmä", kun taas ensiksi mainitun tapauksen osalta yhteisöjen tuomioistuin totesi pelkästään, että oikeus väistyy, jos "tavaramerkin haltijan käyttäessä eri tavaramerkkejä sen tarkoituksena on ollut markkinoiden eristäminen".

28. Näyttää selvältä, että erilaista sanamuotoa on käytetty tarkoituksella, koska asian American Home Products osapuolet toivat erityisesti esiin, että tarkoituksella oli merkitystä asian kannalta (vaikka onkin mielenkiintoista huomata, että suurin osa asiaa kommentoineista tahoista katsoi tuolloin, että asiassa Hoffmann-La Roche käytetyllä ilmaisulla "keinotekoinen" tarkoitettiin, että yhteisöjen tuomioistuin edellytti jonkinasteista tarkoitusta eristää markkinat). [24] Kysymys siitä, pitäisikö asiassa Hoffmann-La Roche esitetty objektiivinen edellytys vaihtaa asiassa American Home Products vahvistettuun subjektiiviseen edellytykseen, esitettiin myöhemmin vireille tulleen asian Pfizer yhteydessä. [25] Yhteisöjen tuomioistuin ei ottanut kantaa tähän kysymykseen. [26] Julkisasia-

23 — Tuomion 19—23 kohta.

24 — Ks. Castillo de la Torre, F., "Trade marks and free movement of pharmaceuticals in the European Community: to partition or not to partition the market", *European Intellectual Property Review*, 1997, s. 304, erityisesti s. 306.

25 — Asia 1/81, Pfizer, tuomio 3.12.1981 (Kok. 1981, s. 2913).

26 — Ks. tuomion 14 kohta.

mies Capotorti kuitenkin selosti, että asiassa American Home Products oli vahvistettu erilainen edellytys seuraavasta syystä:

"Komissio on perustellusti huomauttanut tämän ennakkoratkaisupyyntöä koskevan asian osalta, että kyseessä oli erityinen tilanne, koska sama yritys oli samasta tuotteesta eri jäsenvaltioissa käytettyjen eri tavaramerkkien haltija. Tällaisessa tilanteessa tavaramerkkioikeuden käytön vaikutuksena on selvästi kansallisten markkinoiden eristäminen, ja näin ollen asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa vahvistetun objektiivisen edellytyksen mukaan rinnakkaisen tavaramerkin haltija ei voisi koskaan yhteisön oikeuden vuoksi lainmukaisesti käyttää oikeuttaan. Tällaisen liian rajoittavan lopputuloksen välttämiseksi yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tuollaisissa olosuhteissa on kyse jäsenvaltioiden välisen kaupan peitellystä rajoittamisesta vain silloin, kun se, että sama haltija käyttää eri jäsenvaltioissa samasta tuotteesta eri tavaramerkkejä, osoittaa tarkoitusta eristää markkinoita". [27]

29. Jos asiassa Hoffmann-La Roche vahvistettuja objektiivisia edellytyksiä sovellettaisiin vielä niiden alkuperäisessä muodossa, tämä selitys voisi päteä edelleen. Joka tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin on asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa hiljattain kehittänyt edelleen asiassa Hoffmann-La Roche jo vahvistamiaan periaatteita, ja erityisesti edellytystä, jonka mukaan sen, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan, on myötävaikutettava markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen.

27 — Ratkaisuehdotus, s. 2934 ja 2935.

Asiassa Bristol-Myers Squibb ym. ja siihen liittyvissä asioissa annettujen tuomioiden seuraukset

30. Asia Bristol-Myers Squibb ym. ja siihen liittyvät kaksi asiaa [28] koskivat rinnakkaistuojan oikeutta pakata uudelleen maahantuotuja lääkkeitä. Yhteisöjen tuomioistuimelle esitettiin lukuisia yksityiskohtaisia kysymyksiä tällaisessa tilanteessa sallittavan uudelleen pakkaamisen ulottuvuudesta. Sitä pyydettiin myös nimenomaisesti lausumaan, mikä merkitys oli annettava tavaramerkin haltijan tarkoitukselle eristää markkinoita. [29] On jälleen tarkoituksenmukaista toistaa kokonaisuudessaan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antaman tuomion esillä olevan asian kannalta merkitykselliset kohdat. Yhteisöjen tuomioistuimen näissä kahdessa muussa asiassa antamat tuomiot ovat pääosin vastaavia.

31. Asiassa Bristol-Myers Squibb ym. yhteisöjen tuomioistuin viittasi ensin aiempaan oikeuskäytäntöön ja toisti oikeuksien sammumista koskevan perusperiaatteen. [30] Todettuaan, että "tavaramerkkioikeuden tavoitteena ei ole sen salliminen, että tavaramerkin haltijat eristävät kansalliset markkinat, eikä siten jäsenvaltioiden välillä mahdollisesti olevien hin-

28 — Mainittu edellä alaviitteissä 6 ja 8.

29 — Ks. esim. asiassa Bristol-Myers Squibb ym. esitetty kolmas kysymys ja asiassa Eurim-Pharm esitetty toinen kysymys.

30 — Tuomion 42—45 kohta.

taerojen ylläpitämisen edistäminen",[31] se toisti asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa vahvistetut periaatteet, jotka koskivat tavaramerkin keskeistä tehtävää ja ydinsisältöä.[32] Se totesi aikaisempaa oikeuskäytäntöä arvioituaan, että sitä "on — — täsmennettävä, kun tarkastellaan nyt käsiteltävinä olevissa asioissa esitettyjä väitteitä".[33] Yhteisöjen tuomioistuin totesi tämän jälkeen seuraavaa:

"Jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoinen [eristäminen]

— —

Tämän osalta on syytä todeta, että tapaus, jossa tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen muun yrityksen uudelleen pakkaamien, tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden [eristämiseen] erityisesti silloin, kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille eri jäsenvaltioissa saman lääkkeen erilaisessa pakkauksessa ja silloin, kun rinnakkaistuoja ei voi tuoda toiseen jäsenvaltioon ja saattaa siellä markkinoille tuotetta siinä muodossa kuin tavaramerkin haltija on sen saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa.

Tämän vuoksi tavaramerkin haltija ei voi estää tuotteen pakkaamista uudelleen uuteen ulompaan pakkaukseen, kun tavaramerkin haltijan siinä jäsenvaltiossa käyttämää pakkauskokoa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ei voida saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa esimerkiksi sen vuoksi, että kansallisten säännösten tai kansallisen käytännön mukaan sallitaan vain tietty pakkauskoko, tai sen vuoksi, että sairausvakuutussäännösten mukaan sairauskulujen korvaaminen on sidoksissa pakkauksen kokoon, taikka sellaisen vakiintuneen lääkemääräyskäytännön vuoksi, joka perustuu muun muassa lääketieteen asiantuntijoiden ja sairausvakuutuslaitosten suosittelemiin vakiokokoihin.

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.

Lopuksi on syytä täsmentää, että toisin kuin pääasian kantajat väittävät, yhteisöjen tuomioistuimen käyttämä termi, markkinoiden keinotekoinen [eristäminen] ei tarkoita sitä, että maahantuojan on osoitettava, että saattaessaan markkinoille saman tuotteen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jäsenvaltioiden välisten markkinoiden [eristämiseen]. Täsmentäessään, että markkinoiden [eristämisen] on oltava

31 — Tuomion 46 kohta.
32 — Tuomion 47 ja 48 kohta.
33 — Tuomion 51 kohta.

keinotekoinen, yhteisöjen tuomioistuin on halunnut korostaa sitä, että tavaramerkin haltija voi aina vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen silloin, kun tämä on perusteltua tavaramerkin keskeisen tehtävän suojaamiseksi, jolloin tästä aiheutuvaa markkinoiden [eristämistä] ei voida pitää keinotekoisena." [34]

32. Yhteisöjen tuomioistuin arvioi tämän jälkeen tiettyjä muita edellytyksiä, jotka uudelleen pakkaamista suunnittelevan rinnakkaistuojan on täytettävä. Kahden ensimmäisen edellytyksen tarkoituksena on suojata tavaramerkin keskeistä tehtävää alkuperätakuuna. Uudelleen pakkaamisella ei saada vaikuttaa tuotteen alkuperäiseen laatuun [35] ja uudesta pakkauksesta on käytävä selvästi ilmi, kuka on pakannut tuotteen uudelleen, samoin kuin valmistajan nimi. [36] Kolmanneksi yhteisöjen tuomioistuin totesi, että tavaramerkin haltijalla oli tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön liittyvä laillinen intressi estää uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattaminen, jos pakkauksesta saattaa aiheutua haittaa tavaramerkin maineelle ja tavaramerkin haltijan maineelle. [37] Neljänneksi maahantuojan on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle etukäteen uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille, ja toimitettava pyynnöstä sille näyte uudelleen pakatusta tuotteesta. [38]

33. Kussakin näistä kolmesta asiasta yhteisöjen tuomioistuin totesi tämän jälkeen, että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan tai perustamissopimuksen 36 artiklan vaikutuksena on, että tavaramerkin haltijalla on oikeus estää lääkkeen myöhempi markkinoille saattaminen silloin, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen tavaramerkin, jollei

"näytetä toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen [eristämiseen]. Tästä on kyse erityisesti silloin, kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman lääkkeen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin, kun uudelleen pakkaaminen tehdään niin, ettei tuotteen alkuperäinen laatu muutu. Sitä vastoin tämä edellytys ei tarkoita sitä, että olisi näytettävä toteen, että tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt [eristämään] jäsenvaltioiden väliset markkinat; — — ". [39]

34. Yhteisöjen tuomioistuin täsmensi näin ollen asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa niitä olosuhteita, joissa tavaramerkin haltija voi vedota

34 — Tuomion 52, 53, 56 ja 57 kohta.
35 — Tuomion 58—66 kohta.
36 — Tuomion 67—74 kohta.
37 — Tuomion 75—77 kohta.
38 — Tuomion 78 kohta.

39 — Tuomion 79 kohta ja tuomiolauselma. Uudelleen pakkaamiselle on myös muita edellytyksiä, jotka eivät liity esillä olevaan asiaan.

tavaramerkkioikeuteensa voidakseen estää rinnakkaistuojaa pakkaamasta tavaraa uudelleen. Tavaramerkkioikeuteen vetoaminen ei ole sallittua silloin, kun sillä edistetään markkinoiden keinotekoista eristämistä ja kun uudelleen pakkaaminen tapahtuu tavaramerkkioikeuden haltijan laillisia intressejä noudattaen. Näiden laillisten intressien suojaaminen edellyttää, että pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua ei muuteta ja että uudelleen kiinnittämistä ei tehdä siten, että se voisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Maahantuojan on lisäksi ilmoitettava tavaramerkin haltijalle uudelleen pakkaamisesta ja lähetettävä pyynnöstä tälle näyte uudelleen pakatusta tuotteesta ja ilmoitettava uudelleen pakatussa tuotteessa kuka on vastuussa uudelleen pakkaamisesta.[40] Kysymyksessä ei ole markkinoiden keinotekoinen eristäminen silloin, kun tavaramerkin haltijan toiminta on tarpeen tavaramerkin keskeisen tehtävän suojaamiseksi.

35. Rinnakkaistuojan oikeuden laajuutta pakata tuote uudelleen silloin, kun tavaramerkin haltija markkinoi tuotetta erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa, säännellään asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annetusta tuomiosta lähtien johdonmukaisin ja selvästi ilmaistuin periaattein, jotka perustuvat objektiivisiin seikkoihin. Mielestäni ei olisi asianmukaista eikä loogista, että maahantuojan oikeuden ulottuvuutta kiinnittää eri tavaramerkki silloin, kun tavaramerkin haltija markkinoi tuotetta eri tavaramerkeillä eri jäsenvaltioissa, säädeltäisiin eri periaattein, jotka riippuisivat tarkoitusta koskevasta subjektiivisesta seikasta. Katson näin ollen, että yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa uudelleen pakkaamisen osalta vahvistamia uusia periaatteita olisi sovellettava myös näihin tapauksiin. Tämä on mielestäni periaatteellisesti asianmukaista tiettyjen syiden vuoksi, joita käsittelen seuraavaksi.

Tarkoitusta koskevan edellytyksen merkitys

36. Tarkoitusta koskevan edellytyksen soveltaminen ei ole mielestäni asianmukaista seuraavista syistä.

37. Ensiksikään tämä edellytys ei ole yhteensopiva viimeaikaisen oikeuskäytännön kanssa, johon sisältyy joukko johdonmukaisia periaatteita. Erityisesti asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion perusteella on selvää, että yhteisöjen tuomioistuin tarkoituksellisesti hylkäsi aikomusta koskevan arviointiperusteen. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että markkinoiden keinotekoisen eristämisen käsite, joka otettiin käyttöön jo varhain sen oikeuskäytännössä, tarkoitti, että tavaramerkin haltija saattoi vedota oikeuteensa estää rinnakkaistuojaa markkinoimasta tuotetta aina, kun sen oli tarpeen suojella tavaramerkin keskeistä tehtävää, jolloin tästä seuraavan markkinoiden eristämisen ei voitu katsoa olevan keinotekoista.[41] Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin totesi, että tavaramerkin haltija voi estää uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisen silloin, kun uudelleen pakatun tuotteen

40 — Ks. edellä alaviitteessä 5 mainittu asia Loendersloot, tuomion 28—30 kohta.

41 — Tuomion 57 kohta, mainittu edellä 31 kohdassa.

ulkoasu saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai tavaramerkin haltijan mainetta.[42] En näe, miksi tarve suojella tavaramerkin keskeistä tehtävää ja estää maineelle aiheutuva vahinko eivät voisi olla ratkaisevia arviointiperusteita myös muissa tapauksissa, joissa tavaramerkin haltija vetoaa oikeuteensa estääkseen tuotteen markkinoinnin.

38. Jos tavaramerkin haltijan sallittaisiin vetoavan tavaramerkkioikeuksiinsa estääkseen rinnakkaistuonnin silloin, kun tavaramerkin keskeinen tehtävä tai sen maine eivät ole uhattuina, tai mikäli (kuten esillä olevassa asiassa) näin ei voitaisi toimia, jos ei olisi olemassa useita eri tavaramerkkejä, rinnakkaistuonnin estämisestä aiheutuisi välttämättä se, että tavaramerkin haltija käyttäisi tavaramerkkejä tarkoituksena eristää markkinat. Tällaisen toiminnan osalta olisi mielestäni outoa ja keinotekoista vaatia näyttöä tarkoituksesta, eikä tätä edellytetä myöskään 36 artiklan sanamuodossa. Kuten totesin asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassani ratkaisuehdotuksessa,

"jos tavaramerkin haltija hyötyy tilanteesta, joka perustuu siitä riippumattomiin seikkoihin, ja vetoaa tavaramerkkioikeuteensa estääkseen rinnakkaistuonnin, vaikka tällaisen tuonnin estäminen ei sinänsä ole tavaramerkin suojaamisen kannalta välttämätöntä, tavaramerkin haltijan toiminnan on katsottava olevan oikeuden väärinkäyttämistä ja johtavan kaupan välilliseen rajoittamiseen."[43]

39. Samoista syistä niillä seikoilla, jotka ovat saaneet tavaramerkin haltijan käyttämään eri tavaramerkkejä tuonti- ja vientivaltioissa, ei ole merkitystä sen kannalta, saako maahantuoja kiinnittää eri tavaramerkin esillä olevan asian kaltaisissa olosuhteissa.

40. Näkemykseen, jonka mukaan asiassa Bristol-Myers Squibb ym. vahvistetut edellytykset soveltuvat myös esillä olevan kaltaisiin asioihin, liittyy se käytännön etu, että kansallinen tuomioistuin ei ole velvollinen arvioimaan tavaramerkin haltijan tarkoitusta koskevaa näyttöä, jota on tunnetusti vaikea näyttää toteen, erityisesti (kuten Paranova on todennut) kun kysymyksessä on oikeushenkilö. Kuten totesin asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassani ratkaisuehdotuksessa,

"joka tapauksessa olisi epäjohdonmukaista ja epätarkoituksenmukaista vaatia näyttöä siitä, että erilaisia pakkauksia käyttämällä on tietoisesti pyritty eristämään markkinat. Tällaista tietoista aikomusta olisi vaikea tai jopa mahdoton näyttää toteen. Uudelleen pakkaamista suunnittelevan rinnakkaistuojan pitää pystyä kohtuullisella varmuudella tietämään, voiko se laillisesti harjoittaa toimintaansa. Toiminnan lainmukai-

42 — Tuomion 75 kohta.

43 — Ratkaisuehdotuksen 82 kohta.

suuden ei pitäisi riippua toisen yrityksen subjektiivisista aikomuksista." [44]

41. Vaikka tuo toteamus liittyi uudelleen pakkaamiseen, katson kuitenkin, että se pätee yhtä lailla silloin, kun tavaramerkin haltija on saattanut samoja tuotteita useille eri markkinoille eri jäsenvaltiossa eri tavaramerkeillä.

42. Siitä, ettei markkinoiden keinotekoista eristämistä koskevaan arviointiperusteeseen katsota sisältyvän tarkoitusta koskevaa edellytystä, ei tietenkään seuraa, ettei tarkoituksella olisi milloinkaan merkitystä. Yhdyn Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen näkemykseen, jonka mukaan jos voidaan osoittaa, että tavaramerkin haltija käyttää eri tavaramerkkejä eri jäsenvaltioissa tarkoituksenaan eristää markkinat, pelkästään tämä seikka riittää sellaisenaan viemään tavaramerkin haltijalta mahdollisuuden vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen maahantuojaa kiinnittämästä tavaroihin eri tavaramerkkiä. Mielestäni ei kuitenkaan ole välttämätöntä näyttää, että tavaramerkin haltija on tarkoituksellisesti pyrkinyt eristämään markkinoita.

43. Lisättäköön vielä, ettei mielestäni ole ollenkaan selvää, että asiassa American Home Products olisi vahvistettu, että on aina välttämätöntä osoittaa tarkoitus. Yhteisöjen tuomioistuin totesi tuossa asiassa ainoastaan, että jos asiassa voidaan näyttää toteen tarkoitus, kysymyksessä on perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitettu kaupan peitelty rajoitus. Kuten olen juuri todennut, tämä pitää mielestäni yhä paikkansa. Tästä toteamuksesta ei seuraa, että kun tarkoitusta ei voida näyttää toteen, kysymyksessä ei koskaan voisi olla peitelty kaupan rajoitus. Voidaankin todeta, kuten komissio on huomauttanut, että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut asiassa Loendersloot antamassaan tuomiossa, [45] että asiassa American Home Products vahvistettu edellytys oli itse asiassa ajateltua laajempi: tuomion 28 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin viittaa asiassa American Home Products vahvistamaansa aikaisempaan oikeuskäytäntöön todetessaan, että

"perustamissopimuksen 36 artiklan vastaista on, että tavaramerkin haltija estää tavaramerkin uudelleenkiinnittämisen, kun tämän tavaramerkkioikeuden käyttö johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen [eristämiseen] ja kun uudelleen kiinnittäminen tehdään siten, että tavaramerkin haltijan laillisia intressejä kunnioitetaan."

44. Mitä sitten on pääteltävä julkisasiamies Capotortin asiassa Pfizer [46] antamassaan ratkaisuehdotuksessa tekemästä toteamuksesta, jonka mukaan tarkoitusta koskeva edellytys on välttämätön, koska muutoin rinnakkaisten tavaramerkkien haltija ei voisi milloinkaan yhteisön oikeuden nojalla käyttää lainmukaisesti oikeuttaan?

44 — Ratkaisuehdotuksen 83 kohta.

45 — Mainittu edellä alaviitteessä 5.

46 — Mainittu edellä alaviitteessä 25.

45. Asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin ei hylännyt ainoastaan tarkoitusta koskevaa edellytystä, vaan se muotoili myös uudelleen edellytyksen, jonka perusteella määritellään, voiko tavaramerkin haltija vedota oikeuteensa estääkseen tavaroiden uudelleenpakkaamisen. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että silloin kun se, että tavaramerkin haltija vetoaa tavaramerkkioikeuteensa, on perusteltua tavaramerkin keskeisen tehtävän suojaamiseksi, tästä aiheutuvaa markkinoiden eristämistä ei voida pitää keinotekoisena.[47] Tällä tavoin säilytetään tavaramerkin haltijan perustavaa laatua oleva oikeus toimia silloin, kun tämän tavaramerkin keskeinen tehtävä on uhattuna. Tämän pitäisi yhdessä tavaramerkin haltijan oikeuden kanssa kieltää tuotteen markkinoille saattaminen silloin, kun siitä saattaa aiheutua haittaa tavaramerkin maineelle, varmistaa, ettei pelkästään se, että tavaramerkin haltija on käyttänyt eri tavaramerkkejä, automaattisesti estä tätä vetoamasta tavaramerkkioikeuteensa voidakseen estää rinnakkaistuojaa korvaamasta tavaramerkkiä toisella merkillä. Yhteisöjen tuomioistuin on nähdäkseni ratkaissut julkisasiamies Capotortin esiin tuoman ongelman asiassa Bristol-Myers Squibb ym. selventääkseen sitä, mitä on tarkoitettava "markkinoiden keinotekoisella eristämisellä", vahvistaessaan tavaramerkin haltijan perustellun intressin kieltää tuotteen markkinoille saattaminen, jos siitä saattaa aiheutua haittaa tavaramerkin maineelle.

Tarpeellisuusedellytys

46. Yhteisöjen tuomioistuin pohti asiassa Bristol-Myers Squibb ym. markkinoiden keinotekoisen eristämisen käsitettä tapauksissa, joissa tavaramerkin haltija oli saattanut markkinoille saman tuotteen eri pakkauksissa eri jäsenvaltioissa, ja se totesi, että tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta estää tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoiminen voidaan rajoittaa ainoastaan, jos maahantuojan on tarpeen pakata tuotteet uudelleen, jotta ne voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.[48] Yhteisöjen tuomioistuin toisti tämän näkemyksensä asiassa Loendersloot antamassaan tuomiossa,[49] jossa se totesi, että uudelleen pakkaamista koskevissa asioissa kansallisten tuomioistuinten on arvioitava, onko niiden omien jäsenvaltioiden markkinoilla olemassa sellaisia seikkoja, joiden takia uudelleen pakkaaminen on objektiivisesti tarpeen.

47. Komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ovat väittäneet, että tuotteiden markkinoille saattamiseen tuontivaltiossa sovellettavaa tarpeellisuusedellytystä, jonka yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut uudelleen pakkaamisen osalta, olisi sovellettava myös esillä olevan kaltaisissa asioissa, joissa tavaramerkin haltija on markkinoinut samoja tuotteita eri jäsenvaltioissa eri tavaramerkeillä ja joissa maahantuoja aikoo korvata haltijan vientivaltiossa käyttämän tavaramerkin haltijan tuontivaltiossa käyttämällä tavaramerkillä.

48. Mielestäni välttämättömyysedellytystä tulisi soveltaa uuden tavaramerkin kiinnit-

47 — Tuomion 57 kohta ja tuomiolauselma.

48 — Tuomion 56 kohta.

49 — Mainittu edellä alaviitteessä 5, tuomion 38 kohta.

tämiseen (eli tavaramerkin korvaamiseen toisella tavaramerkillä) samoin kuin uudelleen pakkaamiseenkin. Saattaa kuitenkin osoittautua, että tätä edellytystä on sovellettava eri tavalla näihin kahteen tapaukseen.

49. Asiasta Bristol-Myers Squibb ym. voidaan löytää johdatusta siihen, minkälaisissa olosuhteissa maahantuojan voi olla "tarpeen" pakata tuote uudelleen. Yhteisöjen tuomioistuin mainitsi tuossa asiassa antamassaan tuomiossa, että markkinoille saattaminen saattaa olla mahdotonta tuontivaltiossa erityisesti kansallisten säännösten, kansallisen käytännön, sairauskulujen korvaamisesta annettujen sairausvakuutussäännösten taikka vakiintuneen lääkemääräyskäytännön vuoksi. Samoin uuden tavaramerkin kiinnittämisen on katsottava olevan tarpeen silloin, jos tuotteen markkinoille saattaminen on mahdotonta ilman uuden tavaramerkin kiinnittämistä: näin ollen jos tuontijäsenvaltion käytännön tai säännösten vaikutuksena on, että maahantuoja ei voi markkinoida tuotteita sillä tavaramerkillä, jolla ne on varustettu vientivaltiossa, tavaramerkin haltija ei voi vedota tavaramerkkioikeuteensa voidakseen estää maahantuojaa kiinnittämästä tavaramerkin haltijan käyttämää tavaramerkkiä samoihin tuotteisiin tuontivaltiossa.

50. Saattaa kuitenkin olla olemassa sellaisia tilanteita, joissa uuden tavaramerkin kiinnittäminen saattaa olla perusteltua, vaikka uudelleen pakkaaminen ei sitä olisikaan. Tämä ero johtuu niistä eri asiayhteyksistä, joissa maahantuojan on kiinnitettävä tuotteeseen uusi tavaramerkki tai pakattava se uudelleen. Kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa, lääkkeiden uudelleenpakkaaminen on usein tarpeen niiden tuontivaltion sääntöjen ja käytäntöjen noudattamiseksi, jotka koskevat erityisesti tuotteen tavanomaisia lääkemääräys- tai annostelumääriä. Tavaramerkin kiinnittäminen sitä vastoin on useimmiten tarpeen sekaannuksen välttämiseksi tuontivaltiossa, jossa mahdollisesti on aikaisemmin myyty samaa tuotetta eri tavaramerkillä. Tämä tarkoitus on tietenkin täysin yhteensopiva tavaramerkin olennaisen tehtävän eli alkuperätakuun kanssa.

51. Tapauksissa, joissa vientivaltiossa käytetyn tavaramerkin käyttäminen tuontivaltiossa saattaisi johtaa kuluttajia ja muita tahoja, kuten esimerkiksi lääkkeiden ollessa kyseessä farmaseutteja ja lääkäreitä, harhaan, uuden tavaramerkin kiinnittämisen voidaan katsoa olevan tarpeen. Sekaannusta saattaisi aiheutua joko siksi, että vientivaltiossa käytetty tavaramerkki saatetaan sekoittaa vientivaltiossa jostakin toisesta tuotteesta käytettyyn tavaramerkkiin, tai siksi, kuten mahdollisesti esillä olevassa asiassa, että markkinoilla on sama tuote, jolla on erilainen vaikkakin samankaltainen tavaramerkki, mikä saattaa johtaa kuluttajia, farmaseutteja tai lääkäreitä harhaan. Mielestäni välttämättömyysedellytys täyttyy tällaisissa tapauksissa.

52. Tässä yhteydessä viittaan asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassani ratkaisuehdotuksessa esille tuomaani havain-

toon, joka koski yhteen asioista Eurim-Pharm [50] liittyvää erityistä seikkaa. Tuossa asiassa tavaramerkin haltija käytti samasta lääkkeestä eri jäsenvaltioissa hieman toisistaan poikkeavia nimiä (Sermion ja Sermion forte). Portugalissa se myi Sermion-nimellä lääkettä pelkästään sellaisessa muodossa, joka sisälsi 10 mg vaikuttavaa ainesosaa. Saksassa se myi lääkettä tuossa muodossa nimellä Sermion forte ja lievempänä, jolloin siihen sisältyi ainoastaan 5 mg vaikuttavaa ainesosaa, nimellä Sermion. Eurim-Pharm toi Sermionia Portugalista Saksaan, jossa se lisäsi tavaramerkkiin sanan "forte", jotta siitä kävisi ilmi, että Portugalista tuodut tuotteet vastasivat tuotteen vahvempaa muotoa. Totesin tuossa asiassa seuraavaa:

" — — on selvää, että Eurim-Pharm voi periaatteessa myydä Saksassa Sermion-nimistä tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille Portugalissa tavaramerkillä Sermion. Jos tästä kuitenkin aiheutuu sekaannusta, sen vuoksi, että tuote on kaksi kertaa niin vahva kuin Saksassa nimellä Sermion tunnettu tuote, kaikkien kannalta on tietenkin välttämätöntä, että Eurim-Pharmilla on oikeus poistaa sekaannus osoittamalla selvästi, että tuote vastaa Saksassa Sermion fortena tunnettua tuotetta". [51]

53. Saattaa kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa tavaramerkin muuttamisesta voi pikemminkin aiheutua sekaannusta, esimerkiksi jos sisemmässä pakkauksessa on yksi tavaramerkki ja ulommassa pakkauksessa jokin toinen tavaramerkki. Jos osoitetaan, että maahantuojan tavaraan kohdistamasta toimenpiteestä aiheutuu eräässä toisessa asiayhteydessä selostamani "aito ja asianmukaisesti toteen näytetty sekaannusvaara" [52] tuotteen alkuperästä, tämä haittaisi selvästi tavaramerkin haltijan tuontivaltiossa käyttämän tavaramerkin keskeistä tehtävää, ja haltijalla olisi oikeus estää merkin kiinnittäminen.

54. Asiassa on esitetty, että välttämättömyysedellytys ei täyty maahantuojan pyrkiessä tavoittelemaan pelkästään kaupallista etua tai suurempia markkinoimismahdollisuuksia. Mielestäni ei ole tarpeen luetella sellaisia "puhtaasti kaupallisia syitä", jotka eivät milloinkaan voi täyttää välttämättömyysedellytystä, niin kuin komissio näyttää ehdottaneen. Tämän kannalta ratkaisevaa on, estetäänkö tietyssä tapauksessa sillä, että maahantuojaa kielletään kiinnittämästä uutta tavaramerkkiä, tämän pääsy tuontivaltion markkinoille. Lukuisat eri seikat saattavat estää markkinoille pääsyä, ja joitakin voidaan tietenkin pitää kaupallisina ja joitakin ei. Mielestäni tiettyjen seikkojen ehdoton luokitteleminen välttämättömiksi haittaa

50 — Asia C-73/94, mainittu edellä alaviitteessä 8.

51 — Ratkaisuehdotuksen 126 kohta.

52 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, ratkaisuehdotukseni 63 kohta).

kansallisen tuomioistuimen tehtävää arvioida tapauskohtaisesti, onko jokin toimenpide välttämätön vaiko ei. On tietenkin kansallisen tuomioistuimen asiana arvioida välttämättömyyttä. [53]

55. Yleensä — ainakin silloin kun maahantuoja ainoastaan käyttää tuontivaltiossa haltijan siellä samasta tuotteesta käyttämää tavaramerkkiä — välttämättömyysedellytys täyttyy uuden tavaramerkin kiinnittämisen osalta, koska suurimmassa osassa tapauksia uuden tavaramerkin kiinnittäminen on yhteensopivaa tavaramerkin keskeisen tehtävän kanssa, koska sen tarkoituksena on sekaannuksen välttäminen.

56. Sitä, onko uuden tavaramerkin kiinnittäminen välttämätöntä, on arvioitava kiinnittämishetkellä. Mielestäni on tavaramerkin tarkoituksen kannalta johdonmukaista ja tarkoituksenmukaista, että rinnakkaistuojan toiminnan lainmukaisuutta ja näin ollen tavaramerkin haltijan oikeuksien ulottuvuutta arvioidaan toiminnan tapahtumahetkellä vallinneiden seikkojen perusteella. Yhdyn Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen suullisiin huomautuksiin, joiden mukaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta ei rajoiteta pelkästään sillä, että on rekisteröity eri tavaramerkejä, mille on aikanaan ehkä saattanut olla hyviä syitä, vaan sillä, että tavaramerkin haltija estää sen, että maahantuoja kiinnittäisi uuden tavaramerkin. Tavaramerkin kiinnittämisajankohta on kuitenkin ajankohtana ratkaiseva määritettäessä, onko uuden tavaramerkin kiinnittäminen välttämätöntä, jotta maahantuoja voi markkinoida tuotteita tuontivaltiossa.

Muut merkitykselliset seikat

57. Kolmannella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että se, että tavaramerkin haltija käyttää eri tavaramerkkiä tuontimaassa ja vientimaassa, johtuu sellaisista objektiivisista seikoista, joihin tavaramerkin haltija ei voi vaikuttaa, kuten kansallisten terveysviranomaisten vaatimukset tai kolmannen tavaramerkkioikeudet.

58. Olen todennut useita syitä sille, miksi mielestäni ei ole välttämätöntä osoittaa, että tavaramerkin haltija käyttää eri tavaramerkkejä tarkoituksenaan eristää markkinoita, jotta rinnakkaistuoja voisi tietyissä olosuhteissa lainmukaisesti korvata tavaramerkin toisella tavaramerkillä. Mielestäni on samoin selvää, ettei muilla objektiivisilla seikoilla, joiden vuoksi tavaramerkin haltija on omaksunut tuon käytäntönsä, ole merkitystä määritettäessä rinnakkaistuojan oikeuksien laajuutta. Kuten olen todennut edellä, jos tavaramerkin haltijan sallittaisiin vetoavan tavaramerkkioikeuteensa voidakseen estää rinnakkaistuonnin, vaikka siitä ei aiheudu uhkaa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle eikä sen maineelle, ja kun (kuten esillä olevassa asiassa) haltija ei voisi toimia niin ilman eri tavaramerkkejä, se käyttäisi näin toimiessaan välttämättä tavaramerkkejä

53 — Ks. esim. edellä alaviitteessä 5 mainittu asia Loendersloot, tuomion 38 kohta.

markkinoiden eristämiseen. Ne seikat, joiden perusteella tavaramerkin haltija on päättänyt käyttää eri tavaramerkkejä, olivat ajankohtaisia kauan sitten, enkä näe mitään hyvää syytä sille, että niitä käytettäisiin arviointiperusteina myöhemmän toiminnan lainmukaisuutta arvioitaessa. Kuten olen todennut asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassani ratkaisuehdotuksessa,

"tavaramerkkien tarkoituksena ei missään tapauksessa voi olla se, että elinkeinonharjoittajia autettaisiin jakamaan yhteismarkkinat, pitämään yllä hintaeroja eri jäsenvaltioiden välillä taikka luomaan keinotekoisia kaupan esteitä jäsenvaltioiden välille tai vahvistamaan niitä". [54]

Lisäedellytykset

59. Tiivistetysti voidaan todeta, että yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa vahvistamat edellytykset määritettäessä, kuinka laaja on rinnakkaistuojan oikeus pakata tuote uudelleen, olisi mielestäni ulotettava koskemaan myös rinnakkaistuojan oikeutta korvata tavaramerkki toisella tavaramerkillä. Tavaramerkin keskeisen tehtävän ja maineen suojaa ja tarpeellisuutta koskevat perusedellytykset on käsitelty edellä. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti kuitenkin asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa erityisedellytyksiä. Joitakin näistä edellytyksistä voidaan niiden luonteen vuoksi soveltaa ainoastaan uudelleen pakkaamiseen. Toisia voidaan soveltuvin osin soveltaa tapauksiin, jotka koskevat eri tavaramerkin kiinnittämistä. Tutkin tämän jälkeen yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa vahvistamia edellytyksiä tästä viimeksi mainitusta näkökulmasta. Todettakoon, että lähden esillä olevassa asiassa siitä oletuksesta, että maahantuoja on noudattanut kaikkia uudelleen pakkaamiseen sellaisenaan liittyviä eri edellytyksiä.

60. Asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa vahvistetut edellytykset ovat, edellä yksityiskohtaisesti selostettua markkinoiden keinotekoista eristämistä koskevaa ensimmäistä edellytystä lukuun ottamatta, seuraavat. [55]

61. Ensiksikin on osoitettava, ettei uudelleen pakkaamisella vaikuteta pakkauksen sisällä olevan tuotteen alkuperäiseen laatuun. Alkuperätakuu tarkoittaa sitä, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että muu yritys ei ole muuttanut ilman tavaramerkin haltijan suostumusta kulut-

54 — Ratkaisuehdotuksen 73 kohta.

55 — Edellä alaviitteessä 8 mainituissa asioissa Eurim-Pharm ja MPA Pharma vahvistetut edellytykset olivat vastaavia.

tajalle tai loppukäyttäjälle tarjotun, tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperäistä muotoa ennen sen markkinoille saattamista. [56]

62. On vaikea nähdä, miten tätä edellytystä voitaisiin soveltaa uuden tavaramerkin kiinnittämiseen, vaikka yhteisöjen tuomioistuin onkin selvittänyt, että tämä edellytys täyttyy esimerkiksi tapauksessa, jossa uudella tavaramerkillä varustettu tarra kiinnitetään sisempään pakkaukseen, tai kun pakkaukseen lisätään uudella tavaramerkillä varustetut uudet käyttöohjeet. [57] Näitä esimerkkejä on kuitenkin joka tapauksessa pidettävä uudelleen pakkaamisena.

63. Toiseksi uudesta pakkauksesta on selvästi käytävä ilmi, kuka on pakannut tuotteen uudelleen, samoin kuin valmistajan nimi siten, että normaalin näkökyvyn omaava henkilö voi tavanomaisella huolellisuudella sen ymmärtää. Siinä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, että uudelleen pakkaaminen on tapahtunut ilman tavaramerkin haltijan lupaa. Komissio on ehdottanut, että tätä edellytystä pitäisi soveltaa myös tapauksiin, joissa on kyse eri tavaramerkin kiinnittämisestä, joten sen mukaan on selvästi ilmoitettava, kuka on korvannut tavaramerkin toisella tavaramerkillä.

64. Mielestäni ei kuitenkaan olisi asianmukaista ulottaa tätä edellytystä koskemaan tapauksia, joissa on kyseessä tavaramerkin korvaaminen toisella tavaramerkillä. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on istunnossa tuonut esiin, vaarana on, että tällainen edellytys saattaisi johtaa kuluttajia harhaan. Esimerkiksi lääkepakkaukseen sisältyvä ilmoitus siitä, että rinnakkaistuoja on korvannut tavaramerkin toisella tavaramerkillä, saattaa aiheuttaa käyttäjissä sekaannusta ja huolestuneisuutta. Katsonkin, että muilla edellä esitetyillä edellytyksillä turvataan riittävästi tavaramerkin haltijan edut ja yleinen etu.

65. Kolmanneksi uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Tätä edellytystä on selvästi sovellettava myös eri tavaramerkin kiinnittämistä koskeviin tapauksiin.

66. Lopuksi maahantuojan on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle etukäteen uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille ja pyynnöstä toimitettava tälle näyte uudelleen pakatusta tuotteesta. Myös tätä edellytystä voidaan soveltaa eri tavaramerkin kiinnittämistä koskeviin tapauksiin. Kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa, tällainen vaatimus mahdollistaa sen, että tavaramerkin haltija voi varmistua yhtäältä siitä, ettei uudelleen pakkaamista

56 — Asia Bristol-Myerst Squibb ym., tuomion 47 kohta.
57 — Asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 64 ja 79 kohta.

tai uuden tavaramerkin kiinnittämistä ole tehty siten, että se muuttaa suoraan tai välillisesti tuotteen alkuperäistä laatua, ja toisaalta siitä, että tuotteen ulkoasu on uudelleen pakkaamisen tai uuden tavaramerkin kiinnittämisen jälkeen sellainen, ettei se vahingoita tavaramerkin mainetta. Se mahdollistaa myös sen, että tavaramerkin haltija voi paremmin suojautua väärentäjien toiminnalta. [58]

Todistustaakka

67. Upjohn ja Paranova ovat kirjallisissa huomautuksissaan tuoneet esiin kysymyksen siitä, kenellä on todistustaakka uuden tavaramerkin kiinnittämistä koskevissa tapauksissa.

68. Olen käsitellyt asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassani ratkaisuehdotuksessa [59] melko yksityiskohtaisesti todistustaakkaa uudelleen pakkaamista koskevien tapausten osalta perustamissopimuksen 36 artiklan ja direktiivin 7 artiklan valossa. Kuten totesin tuossa asiassa, todistustaakka on menettelyä koskeva kysymys ja se kuuluu prosessuaalisen autonomian periaatteen mukaisesti kansallisen lainsäädännön alaan, [60] mikäli seuraavat kaksi edellytystä täyttyvät: yhteisön oikeuteen perustuvia oikeussuojakeinoja koskevat menettelysäännöt eivät saa olla epäedullisempia kuin vastaavia kansallisia oikeussuojakeinoja koskevat säännöt, eivätkä ne saa olla sellaisia, että yhteisön oikeusjärjestyksen mukaisten oikeuksien käyttäminen on käytännöllisesti katsoen mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa. [61] Tuossa asiassa antamassani ratkaisuehdotuksessa tekemäni toteamukset siitä, mitä nämä edellytykset merkitsevät kansallisille tuomioistuimille niiden soveltaessa todistustaakkaa koskevia sääntöjä, pätevät myös esillä olevaan asiaan, jossa kansallisen tuomioistuimen on, ennen kuin se voi todeta, ettei tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkiinsä estääkseen rinnakkaistuojaa kiinnittämästä uutta tavaramerkkiä, varmistuttava siitä, etteivät tavaramerkin olennainen tehtävä tai maine ole uhattuina ja että uuden tavaramerkin kiinnittäminen on välttämätöntä, jotta maahantuoja voisi saattaa tavarat tuontivaltion markkinoille.

58 — Tuomion 78 kohta. Ks. myös ratkaisuehdotukseni 87 kohta.

59 — Ratkaisuehdotuksen 100—106 kohta.

60 — Yhdistetyt asiat 205/82—215/82, Deutsche Milchkontor ym., tuomio 21.9.1983 (Kok. 1983, s. 2633, 36 ja 39 kohta).

61 — Ks. esim. asia 33/76, Rewe, tuomio 16.12.1976 (Kok. 1976, s. 1989, 5 kohta); asia 199/82, San Giorgio, tuomio 9.11.1983 (Kok. 1983, s. 3595, 12 ja 14 kohta); asia C-208/90, Emmott, tuomio 25.7.1991 (Kok. 1991, s. I-4269, 16 kohta) ja yhdistetyt asiat C-31/91—C-44/91, Lageder ym., tuomio 1.4.1993 (Kok. 1993, s. I-1761, 27—29 kohta).

Ratkaisuehdotus

69. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaisi kansallisen tuomioistuimen esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklasta sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 ja 2 kohdasta seuraa, että kun maahantuoja tuo jäsenvaltioon lääkkeitä, jotka on saatettu tavaramerkin haltijan suostumuksella jonkin toisen jäsenvaltion markkinoille, ja korvaa tavaramerkin, jolla tuotteita markkinoitiin vientijäsenvaltiossa tavaramerkillä, jolla samanlaisia tuotteita markkinoidaan tuontijäsenvaltiossa, tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuksiinsa estääkseen maahantuojaa markkinoimasta tuotteita tuontijäsenvaltioissa, paitsi jos . . . .

— siitä, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuksiaan, aiheutuu jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoista eristämistä; tämä edellytys ei kuitenkaan tarkoita, että olisi osoitettava, että tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt eristämään jäsenvaltioiden väliset markkinat

— tavaramerkin korvaaminen on välttämätöntä tuotteen markkinoimiseksi tuontijäsenvaltiossa, siten, että sillä, että maahantuojaa kielletään kiinnittämästä uutta tavaramerkkiä, estetään tämän pääsy tuontivaltion markkinoille

— tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta

— maahantuoja ilmoittaa tavaramerkin haltijalle etukäteen uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille, ja toimittaa pyynnöstä sille näytteen tuotteesta ja

— yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., 11.7.1996 antamassaan tuomiossa (Kok. 1996, s. I-3457) vahvistamat, uudelleen pakkaamista koskevat edellytykset täyttyvät.