JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
27 päivänä helmikuuta 1997 *

1. Esillä olevassa asiassa Hoge Raad der Nederlandenin yhteisöjen tuomioistuimelle esittämät ennakkoratkaisukysymykset edellyttävät, että yhteisöjen tuomioistuin kehittää alkoholijuomien rinnakkaistuojan suorittamaa uudelleenmerkintää koskevassa asiayhteydessä edelleen niitä periaatteita, jotka se on vahvistanut uudelleen paketoitujen lääkeaineiden rinnakkaistuontia koskevissa tuomioissaan. Esiin nousee erityisesti kysymys siitä, voiko tavaramerkin haltija vedota tavaramerkkiinsä estääkseen alkoholijuomien uudelleenmerkinnät, joilla pyritään yksilöivien merkkien poistamiseen, joita tavaramerkin haltijan väitetään käyttäneen rinnakkaistuonnin valvontaan ja myyntiverkostossaan olevien puutteiden löytämiseen.

Tosiseikat ja kansallisen tuomioistuimen esittämät kysymykset

2. Asian käsittely alkoi Alankomaiden tuomioistuimissa vuonna 1990, minkä jälkeen näiden oikeudenkäyntien asianosaiset ovat muuttaneet vaatimuksiaan useaan otteeseen. Asianosaiset eivät ole edes asian käsittelyn tässä vaiheessa yksimielisiä asian tarkoista tosiseikoista, ja yhteisöjen tuomioistuimessa pidetyssä istunnossa kiisteltiin pitkään näistä tosiseikoista, joita ei ilmeisesti ollut täysin selvitetty kansallisissa tuomioistuimissa. Pääasian käsittelyn yhteydessä esitetyt kysymykset vaikuttavat kuitenkin riittävän selviltä, jotta yhteisöjen tuomioistuin voi antaa Hoge Raadille käyttökelpoisen vastauksen.

3. Loendersloot, joka ilmeisesti harjoitti yrityksessään liiketoimintaa asiassa merkityksellisenä ajankohtana, on Alankomaihin sijoittautunut tavararahdin kuljettaja, jonka väitetään poistavan tuotekoodit (decode) skotlantilaista viskiä sisältävistä pulloista rinnakkaiskauppaa varten. Koodien poistaminen tarkoittaa, että tuottajien pulloihin merkitsemät yksilöivät numerosarjat otetaan pois. Asianosaiset eivät kuitenkaan ole yksimielisiä siitä, minkä vuoksi Loendersloot on ryhtynyt tällaiseen toimenpiteeseen ja mikä näiden yksilöivien numerosarjojen täsmällinen tarkoitus on. Ne eivät ole myöskään yksimielisiä pulloihin merkittyjen numeroiden määrästä, tyypistä tai tarkasta kohdasta. Loendersloot on ilmeisesti ainakin eräissä tapauksissa poistanut tuottajien tavaramerkeillä varustettuja etikettejä joko kokonaan tai osittain ja on joko kiinnittänyt etiketit takaisin tai korvannut ne samankaltaisilla etiketeillä; eräissä tapauksissa etiketit itsessään oli varustettu yksilöivillä numerosarjoilla, jotka Loendersloot yrittää poistaa, kun taas toisissa tapauksissa numerot oli merkitty pulloihin ja peitetty etiketillä.

* Alkuperäinen kieli: englanti.

4. Pääasian muut asianosaiset ovat 15 Englannin tai Skotlannin oikeuden mukaan perustettua yhtiötä. Viittaan jäljempänä yksinkertaisuuden vuoksi niihin yhteisesti nimityksellä "Ballantine ym.". Yhtiöt tuottavat maineikkaita skotlantilaisia viskejä, kuten Ballantine'sia, Long Johnia, J & B:tä, Johnnie Walkeria, White Horsea, Old Parria, Glenfiddichiä ja William Grant'sia. Ballantine ym. nostivat vuonna 1990 kanteen Loenderslootia vastaan Arrondissementsrechtbank te Bredassa vaatien tuomioistuinta antamaan määräyksen, jossa Loenderslootia kielletään suorittamasta ennen kaikkea seuraavia toimia:

a) Ballantinen ym: iden tuottamaa viskiä sisältäviin pulloihin kiinnitettyjen yksilöivien numerosarjojen poistaminen;

b) Ballantinen ym: iden tavaramerkkien poistaminen näistä pulloista ja niiden käyttäminen uudelleen joko kiinnittämällä alkuperäiset etiketit uudelleen tai korvaamalla ne etikettien jäljitelmillä;

c) maahantuojan nimen poistaminen näistä pulloista ja korvaaminen sellaisen maahantuojan nimellä, joka ei ole sopimussuhteessa Ballantinen ym:iden kanssa;

d) sanan aito (pure) poistaminen näistä pulloista;

e) näin käsiteltyjen pullojen vienti Ranskassa, Espanjassa, Englannissa, Yhdysvalloissa ja Japanissa toimiville kauppiaille.

5. Loendersloot väitti koko oikeudenkäynnin ajan, että nämä toimet (siltä osin kuin niiden suorittamista ei kiistetty) eivät ole lainvastaisia, vaan ne ovat tarpeellisia rinnakkaistuonnin suorittamiseksi. Loenderslootin mukaan Ballantinen ym: iden tarkoituksena on markkinoiden jakaminen yhteisössä ja muualla keinotekoisten hinnanerojen ylläpitämiseksi. Loendersloot väittää, että Ballantine ym. yrittävät estää matalan hintatason maissa toimivien skotlantilaisen viskin maahantuojien toimitukset korkean hintatason maihin ja että viskiä sisältävissä pulloissa olevilla yksilöivillä numerosarjoilla mahdollistetaan näiden maahantuojien valvonta antamalla Ballantinelle ym: ille mahdollisuus jäljittää "vääriltä" markkinoilta tulevien pullojen kulkureitti.

6. Ballantine ym. kiistivät nämä väitteet ehdottomasti koko oikeudenkäynnin ajan. Ne esittävät kantanaan, että yksilöivillä numerosarjoilla on täysin laillinen tarkoitus, kuten esimerkiksi viallisten tuotteiden vetäminen pois markkinoilta ja tavaramerkkioikeuksien loukkaamisen estäminen. Ne

kiistävät, että niiden tarkoituksena olisi markkinoiden jakaminen yhteisössä.

7. Arrondissementsrechtbank kielsi 21.7.1992 antamassaan tuomiossa Loenderslootia poistamasta pulloista ja pakkauksista yksilöiviä numerosarjoja ja viemästä tuotteita maasta ilman niitä (edellä a ja e kohdassa mainitut toimet). [1] Se määräsi lisäksi Ballantinen ym. esittämään näyttöä tavaramerkkioikeuksistaan (edellä b kohta) ja salli niiden esittää lisäselvitystä edellä c ja d kohdassa mainittuihin vaatimuksiin liittyvistä intresseistään (maahantuojan nimen poistaminen ja korvaaminen sekä sanan "aito" poistaminen).

8. Loendersloot valitti tätä tuomiosta Gerechtshof's-Hertogenboschiin. Se vaati Gerechtshofia kumoamaan tuomion, ratkaisemaan asian ja hylkäämään kaikki Ballantinen ym:iden esittämät vaatimukset. Jälkimmäiset nostivat vastakanteen uudistaen ensimmäisessä oikeusasteessa esittämänsä.

9. Kumoten 28.3.1994 antamallaan tuomiolla osittain Arrondissementsrechtbankin tuomion Gerechtshof hylkäsi Ballantinen ym:iden vaatimuksen yksilöivien numerosarjojen poistamisen ja yksilöiviä merkintöjä ilman olevien tuotteiden viennin kieltämisestä. Tavaramerkkioikeuden väitetyn loukkaamisen osalta Gerechtshof totesi kuitenkin, että Arrondissementsrechtbank oli oikein katsonut sen, että muu kuin tavaramerkin haltija poistaa tavaramerkin ja käyttää sitä uudelleen, tavaramerkin lainvastaiseksi käytöksi ja määrännyt Ballantinen ym:iden esittämään näyttöä tavaramerkkioikeudestaan. Gerechtshof hylkäsi Loenderslootin väitteet siitä, että perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla estävät vaadituista tavaramerkkiä koskevista kielloista päättämisen. Tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin haltijan yksinoikeus kiinnittää tämä merkki tuotteeseen on osa tavaramerkin ydinsisältöä, ja että koska Loendersloot ei väittänyt tavaramerkkejä käytetyn (toisin kuin yksilöiviä numerosarjoja) markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen, Ballantinen ym:iden vaatimukset eivät olleet vastoin 30 ja 36 artiklaa.

10. Loendersloot valitti Gerechtshofin tuomiosta oikeuskysymyksiä koskevilta osin Hoge Raadiin. Ballantine ym. jättivät vastavalituksen. Hoge Raad vahvisti 3.11.1995 antamassaan tuomiossa alempien tuomioistuinten päätökset, joiden mukaan tavaramerkin poistaminen ja uudelleen käyttäminen muun kuin tavaramerkin haltijan toimesta ilman tämän suostumusta on kiellettyä kansallisen lain, nimittäin *Benelux Merkenwet*in (Benelux-maiden tavaramerkkilain) mukaan. Hoge Raad katsoi lisäksi, että se ei voinut antaa päätöstä perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa koskevista väitteistä pyytämättä ensin ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta. Tämän vuoksi se esitti yhteisöjen

1 — Ks. 4 kohta edellä.

tuomioistuimelle seuraavat kysymykset perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta:

"1) Kuuluuko tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien ydinsisältöön, että tavaramerkin haltijalla on kansallisen lainsäädännön perusteella oikeus kieltää, että muu kuin tavaramerkin haltija poistaa tavaramerkin haltijan valmistamiinsa alkoholijuomia sisältäviin pulloihin ja pakkauksiin kiinnittämät merkillään varustetut etiketit, kun juomat on saatettu yhteisön markkinoille tässä pakkauksessa, ja että muu kuin tavaramerkin haltija kiinnittää etiketit takaisin tai korvaa ne samankaltaisilla etiketeillä, jos tuotteen alkuperäinen laatu ei ole muuttunut?

2) Jos etiketit korvataan samankaltaisilla etiketeillä, onko vastaus erilainen, jos muu kuin tavaramerkin haltija poistaa alkuperäisessä etiketissä olleen sanan aito *pure* ja/tai poistaa siinä olleen maahantuojan nimen ja korvaa sen toisella nimellä?

3) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, mutta tavaramerkin haltija käyttää oikeuttaan kysymyksessä esitetyssä tilanteessa estääkseen sen, että joku poistaa etiketeissä tai niiden alla olevat yksilöivät merkit, jotka tavaramerkin haltija on kiinnittänyt, jotta se voisi löytää puutteet myyntiorganisaatiossaan ja näin estää tuotteidensa rinnakkaiskaupan, onko tällöin tällaista tavaramerkkioikeuden käyttöä pidettävä 'jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltynä rajoittamisena', jonka tarkoituksena on jakaa keinotekoisesti markkinat?

4) Muuttuuko kolmanteen kysymykseen annettava vastaus sen mukaan, onko tavaramerkin haltija kiinnittänyt yksilöivät merkit lakiin perustuvan velvollisuuden vuoksi vai vapaaehtoisesti, kun tarkoituksena on kuitenkin mahdollistaa tuotteen vetäminen pois markkinoilta ja/tai rajoittaa tavaramerkin haltijan tuotevastuuta ja/tai estää tavaramerkkioikeuden loukkaamiset tai kuten tässä tapauksessa, rajoittaa yksinomaan rinnakkaiskauppaa?

11. Yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä ovat kirjallisen huomautuksensa esittäneet Loendersloot, Ballantine ym., Yhdistynyt kuningaskunta ja komissio, jotka kaikki olivat myös edustettuina suullisessa käsittelyssä.

Asiassa merkitykselliset perustamissopimuksen määräykset ja oikeuskäytäntö

12. Ennen kuin ryhdytään tutkimaan Hoge Raadin esittämiä kysymyksiä, voi olla hyödyllistä tarkastella tällä alalla sovellettavia

perusperiaatteita, sellaisina kuin ne ilmenevät perustamissopimuksesta ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä.

13. Se, että tavaramerkin haltija on kansallisen lainsäädännön nojalla oikeutettu käyttämään tavaramerkkiään estääkseen toisen jäsenvaltion markkinoille laillisesti saatettujen tavaroiden tuonnin ja myynnin, merkitsee perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettua tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavaa toimenpidettä. Samoin se, että tavaramerkkiä sallitaan käytettävän estämään tällaisten tavaroiden vientiä muihin jäsenvaltioihin, merkitsee perustamissopimuksen 34 artiklan vastaista viennin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavaa toimenpidettä.

14. Perustamissopimuksen 30 ja 34 artiklassa ei 36 artiklan ensimmäisen virkkeen nojalla estetä sellaisia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. 36 artiklan toisessa virkkeessä määrätään, että nämä kiellot tai rajoitukset eivät saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

15. Tässä 36 artiklassa sallitaan tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen tällaisilla perusteilla tehtävät poikkeukset ainoastaan silloin kun ne ovat välttämättömiä teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisällön suojelemiseksi. Tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on taata tavaramerkin haltijalle yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille ja suojata tavaramerkin haltijaa sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin mainetta ja asemaa markkinoilla myymällä tuotteita, jotka on lainvastaisesti varustettu tällaisella tavaramerkillä. Tämän vuoksi tavaramerkin haltija ei periaatteessa voi vedota tavaramerkkioikeuteensa estääkseen sellaisen tuotteen vapaata liikkuvuutta, jonka se on itse saattanut laillisesti markkinoille tai joka on saatettu markkinoille laillisesti sen suostumuksella; tällaisissa olosuhteissa tavaramerkin haltijan yksioikeuden käyttää tavaramerkkiä sanotaan sammuneen. Jos niin ei olisi, tavaramerkin haltija voisi jakaa kansallisia markkinoita ja rajoittaa siten jäsenvaltioiden välistä kauppaa tilanteessa, jossa tällainen rajoitus ei ole tarpeen tavaramerkistä johtuvan yksinoikeuden ydinsisällön turvaamiseksi. [2]

16. Tavaramerkin haltijalla on kuitenkin oikeus estää tuotteen myöhempi markkinointi tietyissä olosuhteissa. Tämä oikeus on seurauksena tavaramerkin olennaisesta tehtävästä, joka on nimittäin markkinoidun tuotteen alkuperän takaaminen kuluttajalle tai loppukäyttäjälle siten, että nämä voivat erehtymättä erottaa tavaramerkillä varustetun tuotteen muista tuotteista, jotka ovat toista alkuperää. [3] Lisäksi tavaramerkkioikeudet mahdollistavat sen, että tavaramerkin haltija voi hankkia itselleen asiakkaita ja säilyttää asiakkaat tuotteidensa ja palvelujensa laadun

2 — Asia 78/70, Deutsche Grammophon v. Metro, tuomio 8.6.1971 (Kok. 1971, s. 487); asia 16/74, Centrafarm v. Winthrop, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183); asia 19/84 Pharmon v. Hoechst, tuomio 9.7.1985 (Kok. 1985, s. 2281) ja asia C-10/89 HAG GF ("HAG II"), tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711).

3 — Asia 102/77, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, tuomion 7 kohta); asia 3/78, Centrafarm v. American Home Products Corporation, tuomio 10.10.1978 (Kok. 1978, s. 1823, 11 ja 12 kohta) ja edellä alaviitteessä 2 mainittu asia "HAG II", 14 kohta.

perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottelukykyisiä merkkejä, joiden avulla kukin tuote ja palvelu voidaan tunnistaa. [4]

17. Tästä seuraa, että huolimatta siitä, että tavaramerkin haltija on saattanut laillisesti tavaramerkillä varustetun tuotteen markkinoille tai että tämä tuote on saatettu tällä tavalla markkinoille, tavaramerkin haltija voi vastustaa tavaramerkin käyttöä, jos sillä heikennetään luultua alkuperää koskevia takeita.

18. Soveltaen näitä periaatteita lääkeaineiden uudelleen pakkaaminen rinnakkaista myyntiä varten, yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa Hoffmann-La Roche v. Centrafarm antamassaan tuomiossa, että 36 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota tähän oikeuteen estääkseen maahantuojaa saattamasta markkinoille sellaista tuotetta, jonka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen uuteen pakkaukseen, johon on kiinnitetty uudelleen tavaramerkki; tavaramerkin haltija ei voi kuitenkaan vedota oikeuteensa tällä tavoin, jos

— näytetään toteen, että tavaramerkin haltija käyttää oikeuttaan omaksumansa myyntijärjestelmän huomioon ottaen siten, että se johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen;

— osoitetaan, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut tuotteen alkuperäistä laatua;

— tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta ja

— uudessa pakkauksessa todetaan, kuka on pakannut tuotteet uudelleen. [5]

19. Yhteisöjen tuomioistuin selvensi näitä edellytyksiä esillä olevan ennakkoratkaisupyynnön esittämisen jälkeen asiassa Bristol-Myers Squibb antamassaan tuomiossa. Jäljempänä tässä ratkaisuehdotuksessa käsittelen yksityiskohtaisemmin ensimmäistä edellytystä, nimittäin markkinoiden keinotekoista jakamista, joka on esillä olevan asian kannalta erityisen merkittävä.

20. Aluksi on kuitenkin tarkoituksenmukaista viitata yhteisöjen tuomioistuimen

4 — Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb v. Paranova ja C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim v. Paranova ja Bayer Aktiengesellschaft, Bayer Danmark v. Paranova, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3457); yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel v. Beiersdorf, Boehringer Ingelheim ja Farmitalia Carlo Erba, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3603) ja asia C-232/94, MPA Pharma v. Rhône-Poulenc Pharma, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3671).

5 — Edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, tuomion 14 kohta.

johtopäätöksiin myös niiden muiden edellytysten osalta, jotka rinnakkaistuojan on otettava huomioon uudelleen pakkaamisen aikana, kuten asiassa Bristol-Myers Squibb annetussa tuomiossa todettiin. [6] Huomautan erityisesti, että vaikka vaatimuksella siitä, että tuotteen alkuperäistä laatua ei saa muuttaa, viitataan pakkauksessa olevan tuotteen laatuun, tuomioistuin tähdensi, että uudelleen pakatun tuotteen riittämätön ulkoasu, erityisesti viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen pakkaus, voi vahingoittaa tavaramerkin mainetta. [7]

Kaksi alustavaa kysymystä

21. Hoge Raadin yhteisöjen tuomioistuimelle esittämiä kysymyksiä on esillä olevassa asiassa harkittava tätä taustaa vasten. Ennen niitä käsittelen kuitenkin lyhyesti kahta alustavaa kysymystä. Ensinnäkin voidaan todeta, että Hoge Raadin kysymykset koskevat perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 artiklan tulkintaa ja että Hoge Raad ei ole esittänyt yhtään neuvoston direktiivin 89/104/ETY [8] tulkintaa koskevaa kysymystä. Jäsenvaltioiden oli pantava tämä direktiivi, jolla lähennetään tiettyjä kansallisia tavaramerkkilain säännöksiä, täytäntöön 31.12.1992 mennessä. Erityisen merkityksellinen on direktiivin 7 artikla, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen" ja 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."

22. Suullisessa käsittelyssä käytiin jonkin verran keskustelua siitä, olisiko yhteisöjen tuomioistuimen harkittava direktiivin soveltamista esillä olevaan asiaan. Kuten huomautin asiassa Bristol-Myers Squibb antamassani ratkaisuehdotuksessa, [9] tuomioistuimen antama kieltopäätös on oikeussuojakeino, jonka tarkoituksena on estää vääryyden esiintyminen ja uusiutuminen tulevaisuudessa; tämän vuoksi esillä olevassa asiassa annetun ennakkoratkaisun jälkeen kansallisen tuomioistuimen päättämä kielto liittyy välttämättä direktiiviin voimaantulon jälkeiseen aikaan. Kuitenkin yhteisöjen tuomioistuin selvensi asiassa Bristol-Myers Squibb antamassaan tuomiossa, että direktiivin 7 artiklaa ja erityisesti 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava samalla tavalla kuin yhteisöjen

6 — 67 kohta ja sitä seuraavat kohdat. Ks. myös edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Eurim-Pharm, tuomion 58 kohta ja sitä seuraavat kohdat sekä edellä alaviitteessä 4 mainittu asia MPA Pharma, tuomion 39 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

7 — Tuomion 75 ja 76 kohta.

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

9 — Mainittu edellä alaviitteessä 4, ratkaisuehdotuksen 58 kohta.

tuomioistuin on tulkinnut perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa. Yhteisöjen tuomioistuin totesi tuomion 50 kohdassa, että:

"Tämän oikeuskäytännön mukaisesti direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa on siis tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin, jolleivät — — asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa mainitut neljä edellytystä täyty."

23. Tämän vuoksi, vaikka olen sitä mieltä, että yhteisöjen tuomioistuimen olisi vastattava kysymyksiin sellaisina kuin Hoge Raad on ne esittänyt, en usko, että lopputulos direktiivin perusteella olisi erilainen.

24. Toiseksi Ballantine ym. katsovat, että 30 artikla ei sovellu esillä olevaan asiaan, minkä vuoksi Hoge Raadin 36 artiklan tulkintaa koskevat kysymykset ovat asiaankuulumattomia. Ne väittävät, että kysymys tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta jäsenvaltioiden välillä ei ole asiaankuuluva siltä osin kuin Loendersloot vie uusilla merkinnöillä varustettuja pulloja kolmansiin maihin. Ballantine ym. kiistävät lisäksi sen, että niiden oikeus vastustaa tavaramerkkien uudelleen kiinnittämistä olisi ristiriidassa vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen kanssa: Loenderslootia ei millään tapaa estetä viemästä skotlantilaista viskiä sisältäviä alkuperäisiä pulloja toisiin jäsenvaltioihin, eivätkä Ballantine ym. ymmärrä, minkä vuoksi uusilla merkinnöillä varustettujen pullojen vienti olisi alkuperäisiä pulloja helpompaa.

25. En ole vakuuttunut näistä väitteistä. Perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisessa menettelyssä yhteisöjen tuomioistuin on lähtökohtaisesti velvollinen vastaamaan kansallisen tuomioistuimen sille esittämiin kysymyksiin. Asiassa, jossa väitetään, että esitettyihin kysymyksiin ei tarvitse vastata, yhteisöjen tuomioistuin jättää vastaamatta vain, jos nämä kysymykset ovat kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian kannalta selvästi merkityksettömiä. [10] Esillä olevassa asiassa Hoge Raad on vahvistanut, tai ainakin otaksunut, että hyväksymällä Ballantinen ym:iden tavaramerkkilain rikkomisen perusteella vaatimat kieltotoimenpiteet rajoitettaisiin tavaroiden vapaata liikkuvuutta, minkä vuoksi kiellon on oltava perusteltu perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla. Mielestäni yhteisöjen tuomioistuin voi aiheellisesti hyväksyä tämän lähtökohdan. Vaikkei ehkä ole täysin selvää, estäisivätkö Ballantinen ym:iden vaatimat kiellot Loenderslootia tuomasta skotlantilaista viskiä Alankomaihin, on kuitenkin muistettava, että yhdellä näistä vaatimuksista pyritään siihen, että Loenderslootia kielletään viemästä uusilla merkinnöillä varustettuja pulloja muutamiin jäsenvaltioihin (nimittäin Ranskaan, Espanjaan, Italiaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan). Jos tämän kieltovaatimus hyväksyttäisiin, se olisi ilmeisesti perustamissopimuksen 34 artiklan soveltamisalaan kuuluva määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaava toimenpide. Hoge Raad esitti tämän vuoksi täysin aiheellisesti yhteisöjen tuomio-

10 — Ks. esim. asia C-368/89, Crispoltoni, tuomio 11.7.1991 (Kok. 1991, s. I-3695, tuomion 11 kohta).

istuimelle kysymyksen toimen perusteltavuudesta 36 artiklan nojalla.

26. Mitä tulee väitteeseen, jonka mukaan Loendersloot on täysin oikeutettu viemään pulloja, joita ei ole varustettu uusilla merkinnöillä, Hoge Raadin kysymyksiä on harkittava olettaen, että kyseisiä tuotteita koskeva rinnakkaiskauppa ei olisi mahdollista, ellei niissä olisi uusia merkintöjä. Jos tämä oletama on oikea (minkä vahvistaminen on kansallisen tuomioistuimen asia), Ballantinen ym:iden vetoamista tavaramerkkioikeuteensa uudelleenmerkinnän estämiseksi on pidettävä kaupan esteenä, jonka on oltava perusteltua perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla.

Hoge Raadin esittämät kysymykset

27. Ryhdyn siis tutkimaan Hoge Raadin esittämiä kysymyksiä. Näiden kysymysten olennainen sisältö on seuraava:

a) Onko tavaramerkinhaltijalla, sen jälkeen kun se on saattanut tavarat markkinoille tai kun ne on saatettu markkinoille sen suostumuksella, oikeus kieltää tavaramerkillä varustettujen etikettien poistaminen ja korvaaminen samankaltaisilla etiketeillä, jos tuotteen laatu ei ole muuttunut? Onko vastaus tähän kysymykseen erilainen, jos etiketistä on poistettu sana aito ja etiketissä ollut maahantuojan nimi on korvattu toisella nimellä?

b) Jos tavaramerkin haltijalla on tällainen oikeus, onko sen käyttäminen markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen pyrkivää peiteltyä kaupankäynnin rajoittamista, jos sillä aiotaan estää rinnakkaistuonnin valvontaan käytettyjen yksilöivien numerosarjojen poistaminen? Mikä merkitys on sillä seikalla, että yksilöivät numerosarjat on kiinnitetty joko lakiin perustuvan velvollisuuden vuoksi tai vapaaehtoisesti, jotta mahdollistetaan tuotteen vetäminen pois markkinoilta tai rajoitetaan tavaramerkin haltijan tuotevastuuta, jäljitelmien kauppaa tai yksinomaan rinnakkaiskauppaa?

28. Nähdäkseni näiden kysymysten vastaukset johtuvat osittain edellä mainituista periaatteista, jotka yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut aikaisemmissa, erityisesti asioissa Hoffmann-La Roche [11] ja Bristol-Myers Squibb [12] antamissaan tuomioissa. Näistä tuomioista ilmenevä olennainen periaate vaikuttaa seuraavanlaiselta: tavaramerkin haltija ei voi vedota tavaramerkkioikeuksiinsa estääkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta uudelleen kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita ja kiinnittämästä kyseistä tavaramerkkiä niihin uudelleen, jos näytetään

11 — Mainittu edellä alaviitteessä 3.
12 — Mainittu edellä alaviitteessä 4.

toteen, että tavaramerkin haltija käyttää oikeuttaan siten, että se johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen, edellyttäen, että tällainen uudelleen pakkaaminen

i) ei vaikuteta takeeseen tuotteen alkuperästä;

ii) tuotteen alkuperäistä laatua ei muuteta;

iii) tavaramerkin mainetta ei vahingoiteta.

Voidaan huomauttaa, että jopa tavaramerkin mainetta koskevan viimeisen vaatimuksen voidaan katsoa tietyssä määrin liittyvän tavaramerkin keskeisenä tehtävänä olevaan alkuperän takaamiseen, sillä uudelleen pakatun tuotteen riittämätön ulkoasu voi varmasti aiheuttaa kuluttajien mielissä sekaannusta tuotteen alkuperästä.

29. Mitä tulee asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa esitettyyn kolmanteen ja neljänteen edellytykseen, joiden mukaan tavaramerkin haltijalle on ilmoitettava etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta ja uudessa pakkauksessa on todettava, kuka on pakannut tuotteet uudelleen, minusta vaikuttaa, että ne ovat ainoastaan tarkempia ja yksityiskohtaisempia edellytyksiä, joiden tarkoituksena on ainakin lääkkeiden osalta varmistaa, että edellä mainittua olennaista periaatetta noudatetaan.

30. Yhteisöjen tuomioistuimen tähänastinen uudelleen pakkaamista koskeva oikeuskäytäntö on liittynyt lääkkeisiin, kun taas esillä olevassa asiassa on kyse alkoholijuomien, nimittäin viskin uudelleenmerkinnästä. En näe syytä tehdä eroa eri tuoteryhmien välillä siltä osin kun kyse on olennaisen periaatteen soveltamisesta. Perustarkoitus pysyy samana: tavaramerkin haltijan oikeus määrätä tuotteidensa ulkoasu väistyy tietyissä olosuhteissa tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien vaatimusten edeltä, aina kuitenkin tietyin tavaramerkin keskeistä tehtävää turvaavin edellytyksin.

31. Tapa, jolla tätä periaatetta sovelletaan, voi kuitenkin vaihdella olosuhteiden mukaan. Eri tuotteisiin voidaan soveltaa erilaisia näkökohtia. Asian Bristol-Myers Squibb kannalta oli esimerkiksi merkittävää, että kyseisten lääkkeiden alkuperäistä laatua tai tehtävää voitiin muuttaa poistamalla tiettyjä tärkeitä tietoja tuotteen luonteesta, koostumuksesta, vaikutuksesta, käytöstä tai säilyvyydestä; nämä näkökohdat saattavat olla vähemmän tärkeitä esillä olevan asian kannalta.

32. Saattaa olla yhtälailla väärin olettaa, että asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa vahvistettu kolmas ja neljäs edellytys, jotka voivat olla merkittäviä lääkkeiden kannalta, soveltuvat samalla tavalla kaikkiin tuotteisiin riippumatta kyseisten tuotteiden uudelleenmerkinnän laajuudesta, olipa se kuinka vähäistä tahansa. Esillä olevassa asiassa tätä seikkaa ei tarvitse pohtia, sillä Hoge Raad ei ole esittänyt kysymystä näistä edellytyksistä.

33. Joka tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin ylittäisi mielestäni sille perustamissopimuksen 177 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.

34. Mitä tulee tavaramerkin maineeseen, yhteisöjen tuomioistuin on nyt antanut tarpeellisen ohjeen asiassa Bristol-Myers Squibb antamassaan tuomiossa, jossa se korosti lääkkeiden ulkoasun tärkeyttä siinä, että tämä ulkoasu vaikuttaa tuotteiden laatua ja vahingoittumattomuutta koskevaan yleisön luottamukseen ja huomautti, että viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen pakkaus voi vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Hyväksyn ehdottomasti, että kyseen ollessa erittäin maineikkaasta skotlantilaisesta viskistä mikä tahansa kehno pakkaus (merkinnät mukaan lukien) saattaa vahingoittaa tavaramerkin mainetta. On kuitenkin muistettava, että uudelleenmerkintä on joka tapauksessa sallittua vain rajoitetussa määrin silloin, kun se on tarpeen rinnakkaistuonnin helpottamiseksi; tämän vuoksi huomattavan vaikuttamisen tuotteen imagoon ei pitäisi olla mahdollista. Mielestäni esillä olevassa asiassa kyseessä oleva uudelleenmerkintä näyttää joka tapauksessa vaikuttavan tuotteen ulkoasuun oleellisesti vähemmän kuin asiassa Bristol-Myers Squibb kyseessä ollut uudelleen pakkaaminen. Minusta tuntuu, että ennen kuin kansallinen tuomioistuin voisi kieltää uudelleenmerkinnän, sen pitäisi olla vakuuttunut siitä, että tuotteen ulkoasu on huonontunut merkittävästi tavaramerkin maineeseen vaikuttavalla tavalla.

35. Hoge Raadin kysymykset koskevat erityisesti kolmea seuraavaa seikkaa:

a) sanan aito poistaminen uudelleenmerkinnöillä varustetuista tuotteista;

b) maahantuojan nimen korvaaminen toisella nimellä; ja

c) yksilöivien merkkien poistaminen.

36. Jokaista näistä kolmesta seikasta on arvioitava asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa vahvistetun ensimmäisen edellytyksen eli jäsenvaltioiden välillä tapahtuvan markkinoiden keinotekoisen jakamisen valossa. Mitä tulee sanan aito poistamiseen, Loendersloot väittää, että tätä sanaa ei saa käyttää eräiden sellaisten maiden lainsäädännön mukaan, joihin hän vie tavaraa (Loendersloot ei ole ilmoittanut näitä maita).

37. Minusta vaikuttaa siltä, että esillä olevan oikeudenkäynnin aikana asiassa Bristol-Myers Squibb annetussa yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa annetaan riittävästi ohjausta tähän kysymykseen. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi tuossa asiassa, että:

"[T]apaus, jossa tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen muun yrityksen uudelleen pakkaamien, tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden jakamiseen 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.

— —

[T]avaramerkin 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 ja lisää siihen uudet käyttöohjeet tai tietoja tuontijäsenvaltion kielellä tai korvaa sellaisen pakkauksen lisänä olevan tuotetta täydentävän esineen, jota ei voida hyväksyä tuontijäsenvaltiossa, vastaavalla hyväksytyllä esineellä." [13]

38. Yhteisöjen tuomioistuin jatkoi selittäen, että markkinoiden jakamista koskevaa

13 — Tuomion 52—55 kohta.

edellytystä sovellettaessa on perusperiaatetta noudatettava seuraavalla tavalla:

"Jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkin 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." [14]

39. Tämän vuoksi kansallisten tuomioistuinten tehtävänä on esillä olevassa asiassa sen määrittäminen, onko sanan aito poistaminen tarpeen niiden tiettyjen jäsenvaltioiden asettamien rajoitusten noudattamiseksi, joihin Loendersloot haluaa tuoda tavaroita. Voidaan väittää, että sanan aito poistaminen voi vaikuttaa tavaramerkin maineeseen. Se vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, jos tämän sanan poistamista vaaditaan tietyissä jäsenvaltioissa.

40. Hoge Raadin yhteisöjen tuomioistuimelle esittämissä kahdessa muussa kysymyksessä edellytetään yhteisöjen tuomioistuimen selventävän edelleen asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa vahvistettuja edellytyksiä. Loendersloot väittää, että maahantuojan nimi on korvattu ja yksilöivät numerosarjat on poistettu sitä varten, että Ballantine ym. eivät voisi estää rinnakkaiskauppaa painostamalla jälleenmyyjiään. Ballantine ym. kiistävät tämän väitteen oikeellisuuden vastaten, että maahantuojan nimen mainitsemiseminen ja yksilöivien merkkien käyttäminen palvelevat muita laillisia tarkoituksia.

41. Esillä oleva asia poikkeaa aikaisemmista asioista sikäli, että uudelleenmerkintä ei ole tarpeen tuontivaltion markkinointiedellytysten täyttämiseksi vaan väitteen mukaan sen estämiseksi, että tavaramerkin haltija voi jäljittää tavaroiden kulkureitin ja painostaa jälleenmyyjiä estääkseen rinnakkaistuonnin. Asiassa Bristol-Myers Squibb annetun tuomion perustana olevan, edellä 38 kohdassa esitetyn perusperiaatteen mukaan on kuitenkin selvää, että maahantuojan on voitava, noudattaen tuotteen alkuperän, laadun ja maineen turvaavia edellytyksiä, varustaa tuote merkinnöillä uudelleen, milloin se on tarpeen rinnakkaiskauppaa varten; muutoin tavaramerkin haltija voisi tavaramerkkioikeuteensa vetoamalla jakaa jäsenvaltioiden markkinat keinotekoisesti. Kansallisen tuomioistuimen asiana on määritellä, täyttyykö tämä vaatimus esillä olevassa asiassa.

42. Tässä kohdassa on myös asianmukaista viitata seuraavaan lausuntoon, jonka yhteisöjen tuomioistuimen antoi asiassa Bristol-Myers Squibb antamassaan tuomiossa:

" — — yhteisöjen tuomioistuimen käyttämä termi 'markkinoiden keinotekoinen jakaminen' ei tarkoita sitä, että maahantuojan on

14 — Tuomion 56 kohta.

osoitettava, että saattaessaan markkinoille saman tuotteen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jäsenvaltioiden välisten markkinoiden jakamiseen. Täsmentäessään, että markkinoiden jakamisen on oltava 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 jakamista ei voida pitää keinotekoisena." [15]

43. Lopuksi Hoge Raad kysyy sen seikan merkitystä, että tuotteisiin voidaan, joko lakiin perustuvan velvollisuuden vuoksi tai vapaaehtoisesti, kiinnittää yksilöiviä numerosarjoja siinä tarkoituksessa, että tuote voidaan vetää pois markkinoilta ja tuotevastuuta tai jäljitelmien kauppaa voidaan rajoittaa. On selvää, että tuotteen tuote-erän yksilöivät numerosarjat voivat palvella perusteltua yleistä etua, erityisesti kuluttajansuojaa. Esimerkiksi neuvoston direktiivin N:o 89/396/ETY [16] 2 artiklassa kielletään sellaisten elintarvikkeiden markkinointi, joihin ei ole kiinnitetty tuote-erän tunnistamismerkintää. Hoge Raadin esittämien kysymysten, jotka koskevat yksinomaan tavaramerkkioikeuden käyttöä, ulkopuolelle jää kuitenkin se erillinen kysymys, missä laajuudessa rinnakkaistuojalla on oikeus poistaa tuotteeseen joko vapaaehtoisesti taikka yhteisön tai kansallisen lainsäädännön nojalla kiinnitetty yksilöivä numerosarja sillä perusteella, että sitä käytetään rinnakkaistuonnin jäljittämiseksi. On selvää, että tällaisten yksilöivien numerosarjojen poistamista ei voida vastustaa yksinomaan tavaramerkkioikeuden perusteella.

Ratkaisuehdotus

44. Edellä esitetyn mukaisesti katson, että Hoge Raadin esittämiin kysymyksiin olisi vastattava seuraavasti:

1) Tavaramerkin haltija ei voi tavaramerkkioikeuteensa vetoamalla kieltää sitä, että muu kuin tavaramerkin haltija poistaa tavaramerkin haltijan valmista-

15 — Tuomion 57 kohta.

16 — Elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä 14 päivänä kesäkuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi N:o 89/396/ETY (EYVL 1989, L 186, s. 21).

miinsa alkoholijuomia sisältäviin pulloihin ja pakkauksiin kiinnittämät merkillään varustetut etiketit, kun juomat on saatettu yhteisön markkinoille tässä pakkauksessa, ja että etiketit kiinnitetään takaisin, jos näytetään toteen, että tavaramerkin haltija käyttää oikeutettaan siten, että se edistää jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoista jakamista, edellyttäen, että tällainen uudelleenmerkintä:

i) ei vaikuta takeeseen tuotteen alkuperästä;

ii) tuotteen alkuperäistä laatua ei muuteta;

iii) tuotteen mainetta ei vahingoiteta.

2) Ottaen huomioon edellä mainitut edellytykset tavaramerkin haltija ei voi käyttää tavaramerkkioikeuksiaan estääkseen alkuperäisessä etiketissä olevan sanan aito (pure) poistamisen ja/tai estääkseen maahantuojan nimen korvaamisen toisella nimellä.

3) Ottaen huomioon edellä mainitut edellytykset tavaramerkin haltija ei voi käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen etiketteihin tai niiden alle kiinnittämiensä yksilöivien merkkien poistamisen.