YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

20 päivänä marraskuuta 2001 *

Yhdistetyissä asioissa C-414/99—C-416/99,

jotka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa

Zino Davidoff SA

vastaan

A & G Imports Ltd (C-414/99)

ja

Levi Strauss & Co. ja
Levi Strauss (UK) Ltd

vastaan

Tesco Stores Ltd ja
Tesco plc (C-415/99)

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ja

Levi Strauss & Co. ja
Levi Strauss (UK) Ltd

vastaan

Costco Wholesale UK Ltd, aiemmin Costco UK Ltd (C-416/99)

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyllä sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3), 7 artiklan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat P. Jann, N. Colneric, S. von Bahr sekä tuomarit C. Gulmann (esittelevä tuomari), D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris ja C. W. A. Timmermans,

julkisasiamies: C. Stix-Hackl,
kirjaaja: hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Zino Davidoff SA, edustajanaan M. Silverleaf, QC, ja barrister R. Hacon, solicitor R. Swiftin valtuuttamina,

— Levi Strauss & Co. ja Levi Strauss (UK) Ltd, edustajinaan H. Carr, QC, ja D. Anderson, QC, solicitors Baker & MacKenzien valtuuttamina,

— A & G Imports Ltd, edustajinaan G. Hobbs, QC, ja barrister C. May, solicitor A. Millmoren ja solicitor I. Mackien valtuuttamina,

— Tesco Stores Ltd ja Tesco plc, edustajinaan G. Hobbs ja barrister D. Alexander, solicitor C. Turnerin ja solicitor E. Powellin valtuuttamina,

— Costco Wholesale UK Ltd, edustajinaan G. Hobbs ja D. Alexander, solicitor G. Heathin ja solicitor G. Williamsin valtuuttamina,

— Saksan hallitus, asiamiehinään W.-D. Plessing, A. Dittrich ja B. Muttelsee-Schön,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään K. Rispal-Bellanger ja A. Maitrepierre,

— Italian hallitus, asiamiehenään U. Leanza, avustajanaan vice avvocato generale dello Stato O. Fiumara,

— Suomen hallitus, asiamiehenään E. Bygglin,

— Ruotsin hallitus, asiamiehenään A. Kruse,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään K. Banks,

— EFTAn valvontaviranomainen, asiamiehenään A.-L. H. Rolland,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Zino Davidoff SA:n, edustajanaan M. Silverleaf, Levi Strauss & Co:n ja Levi Strauss (UK) Ltd:n, edustajinaan H. Carr ja D. Anderson, A & G Imports Ltd:n, edustajinaan G. Hobbs ja C. May, Tesco Stores Ltd:n, Tesco plc:n ja Costco Wholesale UK Ltd:n, edustajinaan G. Hobbs ja D. Alexander, Saksan hallituksen, asiamiehenään H. Heitland, Ranskan hallituksen, asiamiehenään A. Maitrepierre, komission, edustajanaan K. Banks, ja EFTAn valvontaviranomaisen, asiamiehinään P. Dyrberg ja D. Sif Tynes, 16.1.2001 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 5.4.2001 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 24.6.1999 tekemällään päätöksellä (asia C-414/99) ja kahdella 22.7.1999 tekemällään päätöksellä (asiat C-415/99 ja C-416/99), jotka ovat saapuneet yhteisöjen tuomioistuimeen 29.10.1999, EY 234 artiklan nojalla ensimmäisessä näistä asioista kuusi ennakkoratkaisukysymystä ja kummassakin kahdessa jälkimmäisessä asiassa samanlaiset kolme ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyllä sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3), 7 artiklan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty kolmessa asiassa, joissa kantajina on kaksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjen tavaramerkkien haltijaa ja yksi tavaramerkkiä koskevan käyttöluvan haltija sekä vastaajina neljä Englannin oikeuden mukaan perustettua yhtiöitä; nämä asiat koskevat sellaisten tavaroiden myyntiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka oli aiemmin saatettu markkinoille Euroopan talousalueen (jäljempänä ETA) ulkopuolella.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklassa, joka on otsikoitu "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet", säädetään seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

— —

3. Edellä 1 — — kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

— —

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

— —."

4 Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklassa, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen", 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."

5 Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa on ETA-sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan ja kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan mukaisesti muutettu ETA-sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu "yhteisössä" on korvattu ilmaisulla "jossakin sopimuspuolessa".

6 Direktiivi on saatettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa osaksi kansallista oikeutta 31.10.1994 alkavin vaikutuksin Trade Marks Act 1994:llä (vuoden 1994 tavaramerkkilaki).

Kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevat asiat

Asia C-414/99

7 Zino Davidoff SA (jäljempänä Davidoff) on kahden Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin eli Cool Water ja Davidoff Cool Water -tavaramerkkien haltija; näitä tavaramerkkejä käytetään useissa hygieniatuotteissa ja kosmeettisissa valmisteissa. Davidoff myy tai sen lukuun myydään Davidoffin valmistamia tavaroita tai sen lukuun valmistettuja tavaroita, joissa kyseisiä tavaramerkkejä on käytetty Davidoffin suostumuksella, ETA:ssa ja sen ulkopuolella.

8 Tavaroissa on eränumerot. Tällä pyritään siihen, että kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 heinäkuuta 1976 annettua neuvoston direktiiviä 76/768/ETY (EYVL L 262, s. 169), joka on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan oikeutta Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996:lla (kosmeettisten valmisteiden turvallisuudesta vuonna 1996 annettu asetus) (SI 2925/1996), noudatettaisiin. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei ole ratkaissut, pyritäänkö eränumeroilla myös johonkin muuhun päämäärään kuin direktiivin 76/768/ETY ja sen kansallisten täytäntöönpanosäännösten noudattamiseen.

9 Davidoff teki vuonna 1996 yksinmyyntisopimuksen Singaporessa toimivan elinkeinonharjoittajan kanssa. Tämän sopimuksen mukaan kyseinen tavaroiden jakelija sitoutui myymään Davidoffin tavaroita ainoastaan tietyllä alueella ETA:n ulkopuolella jälleenmyyjilleen, edustajilleen tai paikallisille vähittäismyyjilleen; edelleen jakelija sitoutui siihen, että se velvoittaa tällaiset sopimuspuolensa noudattamaan kieltoa, jonka mukaan tavaroita ei saa jälleenmyydä sovitun alueen ulkopuolelle. Davidoff ja kyseinen jakelija sopivat nimenomaisesti, että yksinmyyntisopimukseen sovelletaan Saksan lakia.

10 A & G Imports Ltd (jäljempänä A & G) hankki joitain eriä Davidoffin tavaroita, jotka oli valmistettu ETA:ssa ja jotka Davidoff tai joku muu Davidoffin suostumuksella oli alun perin saattanut markkinoille Singaporessa.

11 A & G toi nämä tavarat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja alkoi myydä niitä siellä. A & G tai joku myy jakeluketjuun kuuluva elinkeinonharjoittaja oli poistanut tai pyyhkinyt pois eränumerot kokonaan tai osittain.

12 Davidoff on haastanut A & G:n vuonna 1998 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisioniin (Patent Court), jossa se on esittänyt muun muassa, että sen tavaramerkkioikeuksia on loukattu sillä, että kyseiset tavarat on tuotu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja että niitä on myyty siellä.

13 A & G on vedonnut direktiivin 5 artiklan 1 kohtaan ja 7 artiklan 1 kohtaan ja väittänyt, että tavarat on tuotu maahan ja myyty Davidoffin suostumuksella tai että tällainen suostumus on ainakin oletettava annetuksi, kun otetaan huomioon ne olosuhteet, joiden vallitessa ne oli saatettu markkinoille Singaporessa.

14 Davidoff on kiistänyt, että se on suostunut tai että sen on katsottava suostuneen siihen, että kyseiset tavarat tuodaan ETA:han. Se on myös vedonnut siihen, että sillä on direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa mainitulla tavalla perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden maahantuontia ja myyntiä. Tällaiseksi perustelluksi syyksi on Davidoffin mukaan katsottava se, että eränumerot on poistettu tai pyyhitty pois kokonaan tai osittain.

15 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on hylännyt 18.5.1999 tekemällään päätöksellä Davidoffin vaatimuksen asian ratkaisemisesta summaarisessa menettelyssä, koska kyseisen tuomioistuimen mukaan asia on käsiteltävä tavanomaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä. Tämä tuomioistuin on kuitenkin katsonut, että asian ratkaiseminen edellyttää direktiivin 7 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisalan ja vaikutusten täsmentämistä.

16 Tässä tilanteessa High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. Onko direktiiviä, siltä osin kuin se koskee tavaroita, jotka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä, tulkittava siten, että kysymyksessä voi olla nimenomainen tai hiljainen ja suora tai välillinen suostumus?

2. Jos

a) tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa tai sallinut, että tavarat luovutetaan jollekin kolmannelle taholle, ja kyseisessä tilanteessa kolmannen oikeudet jälleenmyydä näitä tavaroita määrittyvät siihen hankintasopimukseen sovellettavan lain perusteella, jonka nojalla tämä kolmas on saanut kyseiset tavarat, ja jos

b) kyseisen sopimukseen sovellettavan lain mukaan myyjä voi asettaa ostajaa koskevia rajoituksia tavaroiden jälleenmyynnille tai käytölle, mutta saman lain mukaan siinä tilanteessa, ettei tavaramerkin haltija tai joku muu tämän lukuun ole asettanut päteviä rajoituksia ostajan oikeudelle jäl-

leenmyydä tavaroita, kolmannella on oikeus myydä tavaroita missä tahansa maassa, mukaan luettuna yhteisön jäsenvaltiot,

ja jos sovellettavan lain mukaan päteviä rajoituksia ostajan oikeuteen jälleenmyydä kyseisiä tavaroita ei ole määrätty, onko direktiiviä tulkittava siten, että sen mukaan tavaramerkin haltijan on katsottava antaneen suostumuksensa siihen, että kolmannella on oikeus myydä tavaroita yhteisössä?

3. Jos edeltävään kysymykseen on vastattava myöntävästi, onko kansallisten tuomioistuinten asiana määrittää, onko kulloisessakin asiassa määrätty kolmatta tahoa koskevista pätevistä rajoituksista?

4. Onko direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että niihin perusteltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estää tavaroidensa myöhemmän myynnin, kuuluvat sellaiset kolmannen toimet, jotka vaikuttavat huomattavasti tavaramerkin tai sillä varustettujen tavaroiden arvoon, houkuttelevuuteen tai niistä saatavaan mielikuvaan?

5. Onko direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että niihin perusteltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estää tavaroidensa myöhemmän myynnin, kuuluu se, että kolmas on poistanut tai pyyhkinyt pois (kokonaan tai osittain) tavaroihin tehdyt merkinnät, jos poistamisesta tai poispyyhkimisestä ei aiheudu vakavaa tai huomattavaa vahinkoa tavaramerkin tai sillä varustettujen tavaroiden maineelle?

6. Onko direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että niihin perusteltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estää tavaroidensa myöhemmän myynnin, kuuluu se, että kolmas taho on poistanut tai pyyhkinyt pois (kokonaan tai osittain) tavaroihin tehdyt eränumerot, jos poistamisen tai poispyyhkimisen seurauksena on, että kyseisillä tavaroilla

a) rikotaan jäsenvaltion (muita kuin tavaramerkkejä koskevia) rikosoikeudellisia säännöksiä tai

b) rikotaan direktiivin 76/768/ETY säännöksiä?"

Asiat C-415/99 ja C-416/99

17 Levi Strauss & Co. on Delawaren osavaltion (Yhdysvallat) lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö, joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjen ja muun muassa farmarihousuja varten käytettyjen tavaramerkkien Levi's ja 501 haltija.

18 Englannin oikeuden mukaan perustetulla yhtiöllä Levi Strauss (UK) Ltd on Yhdistyneessä kuningaskunnassa Levi Strauss & Co:n myöntämä tavaramerkkien käyttölupa, joka kattaa muun muassa Levi's 501 -merkkisten farmarihousujen valmistamisen, myynnin ja jakelun. Se myy itse näitä tavaroita Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai myöntää edelleen käyttölupia eri vähittäismyyjille, jotka kuuluvat valikoivaan jakelujärjestelmään.

19 Tesco Stores Ltd ja Tesco plc (joista käytetään jäljempänä yhteisnimeä Tesco) ovat kaksi Englannin oikeuden mukaan perustettua yhtiötä, joista jälkimmäinen on ensin mainitun emoyhtiö. Tescolla on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan suurimmistä valintamyymäläketjuista. Se myy muun muassa vaatteita.

20 Englannin oikeuden mukaan perustettu yhtiö Costco Wholesale UK Ltd (jäljempänä Costco) myy Yhdistyneessä kuningaskunnassa lukuisia merkkitavaroita, muun muassa vaatteita.

21 Levi Strauss & Co. ja Levi Strauss (UK) Ltd (joista käytetään jäljempänä yhteisnimeä Levi's) ovat johdonmukaisesti kieltäytyneet myymästä Tescolle ja Costcolle Levi's 501 -farmarihousuja, eivätkä ne ole hyväksyneet Tescoa ja Costcoa näiden tavaroiden valtuutetuiksi jälleenmyyjiksi.

22 Tesco ja Costco ovat hankkineet alun perin Levi'sin myymiä tai sen lukuun myytyjä aitoja Levi's 501 -farmarihousuja elinkeinonharjoittajilta, jotka olivat tuoneet ne maahan ETA:n ulkopuolisista maista. Sopimuksissa, joiden nojalla ne saivat nämä tavarat, ei ollut asetettu mitään sellaisia rajoituksia, jotka merkitsisivät, että nämä tavarat oli määrä myydä tietyllä alueella tai että niitä ei saataisi myydä tietyllä alueella. Tescon ostamat farmarihousut oli valmistettu Yhdysvalloissa, Meksikossa tai Kanadassa, ja valmistajana oli Levi's tai joku muu sen lukuun. Costcon ostamat farmarihousut oli valmistettu vastaavasti Yhdysvalloissa tai Meksikossa.

23 Tescon ja Costcon tavarantoimittajat olivat hankkineet kyseiset tavarat suoraan tai välillisesti sellaisilta valtuutetuilta jälleenmyyjiltä, jotka toimivat Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa, tai tukkukauppiailta, jotka olivat ostaneet tavarat "tavarankerääjiltä" (accumulators) eli henkilöiltä, jotka ostivat pieniä määriä farmarihousuja useilta valtuutetuilta myyjiltä muun muassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

24 Levi's on haastanut Tescon ja Costcon vuonna 1998 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisioniin (Patent Court). Se on esittänyt, että Tesco ja Costco ovat loukanneet sen tavaramerkkioikeuksia tuomalla maahan ja myymällä Levi's-farmareita.

25 Levi's on todennut ilmoittaneensa Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimiville valtuutetuille jälleenmyyjilleen joko kirjallisesti tai suullisesti ohjeista, joihin kuuluu tukkumyynnin kielto, jonka mukaan kauppatavaroita saa myydä ainoastaan kuluttajille. Lomakkeissa, joita se käyttää tilausvahvistuksina, se on varannut itselleen oikeuden lakata toimittamasta tavaroita tukkumyyntikieltoa rikkoville jälleenmyyjälle, ja se on käyttänyt tätä oikeutta useasti. Se on pyytänyt, että sen valtuutetut jälleenmyyjät myisivät vaatteita asiakkailleen vain tiettyyn määrään asti eli yleensä korkeintaan kuusi vaatekappaletta ja että ne pitäisivät myymälöissään kylttejä, joissa ilmoitettaisiin tukkumyyntikiellosta ja kyseisestä myytävien vaatemäärien rajoituksesta. Meksikossa Levi's on myynyt tavaroitaan valtuutetuille tukkumyyjille. Se on todennut ilmoittaneensa kaikille näille muun muassa toistuvasti lähettämillään kirjeillä, että sen toimintaperiaatteena oli, ettei tavaroita myytäisi vientiin.

26 Tesco on myöntänyt tienneensä, että kyseisenä ajankohtana Levi's ei halunnut, että sen farmarihousuja myytäisiin ETA:ssa muutoin kuin valtuutettujen jälleenmyyjien kautta. Costco on puolestaan väittänyt, ettei se tiennyt tätä.

27 Tesco ja Costco ovat esittäneet, että niitä ei sido mikään sopimusperusteinen rajoitus. Levi's ei ole pyrkinyt asettamaan näihin tavaroihin liittyviä rajoituksia eikä ilmoittamaan tällaisista rajoituksista, eikä se myöskään ole varannut itselleen mitään oikeuksia millään tavoin. Tescon ja Costcon mukaan kyseisten farmarihousujen ostajalla on niiden osalta täysi määräämisvalta.

28 Tässä tilanteessa High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. Jos tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetut tavarat markkinoille ETA:n ulkopuolisessa maassa ja jos jokin kolmas taho on tuonut nämä tavarat ETA:han tai myynyt niitä siellä, seuraako direktiivistä 89/104/ETY (jäljempänä direktiivi), että tavaramerkin haltijalla on oikeus estää tällainen maahantuonti tai myynti, paitsi jos hän on nimenomaisesti ja selvästi antanut suostumuksensa, tai voiko suostumus olla hiljainen?

2. Jos ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkin haltijan suostumus voi olla hiljainen, voidaanko suostumus johtaa siitä, että tavaramerkin haltija tai joku muu tämän suostumuksella on myynyt tavarat asettamatta sellaista sopimusperusteista rajoitusta, jolla kiellettäisiin jälleenmyynti ETA:ssa ja joka sitoisi ensimmäistä ostajaa ja kaikkia tämän jälkeen tulevia ostajia?

3. Jos tavaramerkin haltija on saattanut rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetut tavarat markkinoille ETA:n ulkopuolisessa maassa,

a) arvioitaessa, onko tavaramerkin haltijan katsottava antaneen direktiivissä tarkoitetulla tavalla suostumuksensa tavaroiden saattamiseen markkinoille ETA:ssa, missä määrin asian kannalta on merkitystä sillä,

i) että henkilö (joka ei ole valtuutettu jälleenmyyjä), joka saattaa tavarat markkinoille, tietää olevansa tavaroiden laillinen omistaja ja että tavaroihin ei ole tehty merkintää, jonka mukaan niitä ei saa saattaa markkinoille ETA:ssa, ja/tai

ii) että henkilö (joka ei ole valtuutettu jälleenmyyjä), joka saattaa tavarat markkinoille, tietää, että tavaramerkin haltija vastustaa tavaroiden saattamista markkinoille ETA:ssa, ja/tai

iii) että henkilö (joka ei ole valtuutettu jälleenmyyjä), joka saattaa tavarat markkinoille, tietää, että tavaramerkin haltija vastustaa tavaroiden saattamista markkinoille ETA:ssa muun kuin valtuutetun jälleenmyyjän toimesta, ja/tai

iv) että tavarat on ostettu ETA:n ulkopuolisessa maassa sijaitsevilta valtuutetuilta jälleenmyyjiltä, joille tavaramerkin haltija on ilmoittanut vastustavansa tavaroiden myyntiä edelleen myytäviksi, mutta jotka eivät ole asettaneet ostajille mitään sopimusperusteisia rajoituksia, joilla rajoitettaisiin näiden oikeutta määrätä tavaroista, ja/tai

v) että tavarat on ostettu ETA:n ulkopuolisessa maassa sijaitsevilta valtuutetuilta tukkukauppiailta, joille tavaramerkin haltija on ilmoittanut, että tavarat on myytävä tuossa maassa sijaitseville jälleenmyyjille eikä niitä saa myydä maasta vietäviksi, mutta jotka eivät ole asettaneet ostajille mitään sopimusperusteisia rajoituksia, joilla rajoitettaisiin näiden oikeutta määrätä tavaroista, ja/tai

vi) onko tavaramerkin haltija ilmoittanut kaikille tavaroitaan ostaneille tahoille (eli tavaramerkin haltijalta ostaneen tahon ja tavarat ETA:ssa markkinoille saattaneen tahon välissä oleville ostajille) siitä, että se vastustaa tavaroiden myyntiä edelleen myytäviksi, ja/tai

vii) onko tavaramerkin haltija asettanut ensimmäistä ostajaa oikeudellisesti sitovan sopimusperusteisen rajoituksen, jolla kielletään tavaroiden myynti jälleenmyyntiä varten muille kuin lopullisille kuluttajille?

b) Riippuuko se, onko tavaramerkin haltijan katsottava antaneen direktiivissä tarkoitetulla tavalla suostumuksensa tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa jostakin muusta seikasta tai seikoista, ja jos niin mistä?"

29 Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 15.12.1999 antamalla määräyksellä asiat C-414/99—C-416/99 yhdistettiin kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomion antamista varten.

Direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa koskevat ennakkoratkaisukysymykset

Alustavia huomioita

30 Aluksi on todettava, että asiassa C-414/99 esitetyissä kysymyksissä viitataan siihen, että tavarat on saatettu markkinoille Euroopan yhteisössä, kun taas

asioissa C-415/99 ja C-416/99 esitetyissä kysymyksissä on mainittu, että tavarat on saatettu markkinoille ETA:ssa, eli jälkimmäisissä kysymyksissä on otettu huomioon ETA-sopimuksella direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaan tehty muutos.

31 Koska sillä, kumpaa tilannetta nyt annettavat vastaukset koskevat, ei ole merkitystä yhteisön jäsenvaltioiden kannalta, jäljempänä tässä tuomiossa viitataan markkinoille saattamiseen ETA:ssa.

32 On myös syytä muistuttaa, että direktiivin 5 ja 7 artiklassa yhteisön lainsäätäjä on hyväksynyt yhteisönlaajuisen sammumisen periaatteen, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa tavaramerkkiin perustuvan oikeutensa perusteella kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa tätä tavaramerkkiä käyttäen. Antaessaan nämä säännökset yhteisön lainsäätäjä ei ole jättänyt jäsenvaltioille mahdollisuutta säätää kansallisessa lainsäädännössään siitä, että tavaramerkkiin perustuvat oikeudet sammuvat myös sellaisten tavaroiden osalta, jotka on saatettu markkinoille kolmansissa maissa (asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4799, 26 kohta).

33 Direktiivin vaikutuksena on siis, että tavaramerkin haltijalla olevat oikeudet sammuvat vain niissä tilanteissa, joissa tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa, ja näin ollen tavaramerkin haltija voi myydä tavaroitaan tämän alueen ulkopuolella, eikä tällaisesta myynnistä seuraa, että hänellä ETA:ssa olevat oikeudet sammuisivat. Täsmentäessään, että tavaroiden markkinoille saattaminen ETA:n ulkopuolella ei sammuta tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää sitä, että nämä tavarat tuodaan ETA:han ilman hänen suostumustaan, yhteisöjen lainsäätäjä on näin ollen mahdollistanut sen, että tavaramerkin haltija voi määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä liikkeelle laskemisesta ETA:ssa (asia C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999, Kok. 1999, s. I-4103, 21 kohta).

34 Ennakkoratkaisukysymyksillään kansallinen tuomioistuin haluaa pääasiallisesti tietää, missä tilanteissa tavaramerkin haltijan voidaan katsoa suostuneen suoraan tai välillisesti siihen, että kolmannet henkilöt, jotka omistavat tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita, jotka tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut markkinoille ETA:n ulkopuolella, tuovat kyseiset tavarat ETA:han ja saattavat ne ETA:ssa markkinoille.

Voiko suostumusta koskeva edellytys täyttyä sillä, että tavaramerkin haltija on hiljaisesti suostunut siihen, tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa?

35 Kaikissa asioissa C-414/99—C-416/99 esittämällään ensimmäisellä kysymyksellä kansallinen tuomioistuin haluaa tietää, onko direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava niin, että tavaramerkkiin perustuva oikeus sammuu vain, jos tavaramerkin haltija on nimenomaisesti suostunut siihen, että tällä tavaramerkillä varustetut tavarat, jotka on aiemmin saatettu markkinoille ETA:n ulkopuolella, saatetaan markkinoille ETA:ssa, vai voiko suostumus olla myös hiljainen.

36 Tällä kysymyksellä pyritään siis siihen, että yhteisöjen tuomioistuin täsmentäisi, millä tavoin tavaramerkin haltijan on ilmaistava suostumuksensa siihen, että tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa.

37 Tähän kysymykseen vastaaminen edellyttää ensin sen kysymyksen ratkaisemista, onko direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa käytetylle suostumuksen käsitteelle annettava nyt kyseessä olevan kaltaisissa tilanteissa sellainen tulkinta, joka on yhdenmukainen koko yhteisön oikeusjärjestyksessä.

38 Italian hallitus katsoo, että jos tavarat on saatettu markkinoille ETA:n ulkopuolella, tavaramerkkioikeudet eivät koskaan sammu yhteisön oikeussäännön perusteella, koska tällaisesta sammumisesta ei säädetä direktiivissä. Se kysymys, onko jälleentuontiin ETA:han suostuttu nimenomaisesti tai hiljaisesti, ei koske direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua suostumista sammumiseen, vaan tässä on kyse tavaramerkkioikeutta koskevasta määräämistoimesta, johon sovelletaan kyseessä olevaa kansallista oikeutta.

39 Tältä osin on syytä muistuttaa, että direktiivin 5—7 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu ne jäsenvaltioiden kansalliset säännökset, jotka koskevat tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia, ja näissä artikloissa määritellään ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on yhteisössä (em. asia Silhouette International Schmied, tuomion 25 ja 29 kohta).

40 Direktiivin 5 artiklassa tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka perusteella haltija saa muun muassa kieltää muita "ilman hänen suostumustaan" maahantuomasta tavaramerkillä varustettuja tavaroita. Direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädetään poikkeuksesta tähän pääsääntöön, koska siinä säädetään, että tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun hän tai "hänen suostumuksellaan" joku muu on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa.

41 Näin ollen suostumus merkitsee sitä, että tavaramerkin haltija luopuu direktiivin 5 artiklaan perustuvasta yksinoikeudestaan, jonka nojalla hän saa kieltää muita maahantuomasta tavaramerkillään varustettuja tuotteita, ja suostumus on siis ratkaiseva tekijä tämän oikeuden sammumisen kannalta.

42 Jos suostumuksen käsite kuuluisi jäsenvaltioiden kansallisessa oikeudessa sääntelyviin käsitteisiin, tästä saattaisi seurata, että tavaramerkkien haltijoille

annettava suoja vaihtelisi aina kulloisenkin lain mukaan. Tässä tapauksessa ei saavutettaisi sitä direktiivin 89/104/ETY yhdeksännessä perustelukappaleessa mainittua tavoitetta, jonka mukaan "on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat tästä lähtien saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä".

43 Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen on annettava kyseiselle direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle käsitteelle eli ETA:ssa markkinoille saattamiseen suostumiselle yhdenmukainen tulkinta.

44 Pääasioiden asianosaiset, Saksan, Suomen ja Ruotsin hallitukset ja EFTAn valvontaviranomainen myöntävät nimenomaisesti tai ainakin epäsuorasti, että sekä nimenomainen että hiljainen suostumus voivat täyttää sen edellytyksen, joka koskee tavaramerkin haltijan suostumista aiemmin ETA:n ulkopuolella myytyjen tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa. Ranskan hallitus sitä vastoin esittää, että suostumuksen tulisi olla nimenomainen. Komissio puolestaan katsoo, että olennaista ei ole se, onko suostumuksen oltava nimenomainen vai hiljainen, vaan se, onko tavaramerkin haltijalla ollut ensimmäisenä mahdollisuus hyödyntää niitä yksinoikeuksia, jotka sillä on ETA:ssa.

45 Kun otetaan huomioon se, miten suuri merkitys on sillä suostumuksesta aiheutuvalla seurauksella, että pääasioissa kyseessä olevien tavaramerkkien haltijoilla ei enää ole kyseistä yksinoikeutta eli oikeutta, jonka nojalla tavaramerkkien haltijat voivat määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA:ssa, on katsottava, että suostumuksen on oltava ilmaistu tavalla, josta varmalla tavalla selviää haltijan tahto luopua tästä oikeudestaan.

46 Tällainen tahto ilmenee tavallisesti nimenomaisesta tahdonilmauksesta. On kuitenkin mahdollista, että tietyissä tapauksissa tahto voi ilmetä myös implisiittisesti sellaisista ETA:ssa markkinoille saattamista ajallisesti edeltävistä tai sitä seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijöistä ja olosuhteista, joista kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan myös selviää varmalla tavalla se, että haltija on luopunut oikeudestaan.

47 Asioissa C-414/99—C-416/99 esitettyyn ensimmäiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että tavaramerkin haltijan voidaan katsoa suostuneen siihen, että tällä tavaramerkillä varustetut tavarat, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on aiemmin saattanut markkinoille ETA:n ulkopuolella, saatetaan markkinoille ETA:ssa, vaikka tämä suostumus olisi pelkästään hiljainen, jos suostumus ilmenee sellaisista ETA:ssa markkinoille saattamista ajallisesti edeltävistä tai sitä seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijöistä ja olosuhteista, joista kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan selviää varmalla tavalla se, että tavaramerkin haltija on luopunut oikeudestaan kieltää markkinoille saattaminen ETA:ssa.

Voiko tavaramerkin haltijan hiljainen suostumus ilmetä pelkästä tavaramerkin haltijan passiivisuudesta?

48 Asioissa C-415/99 ja C-416/99 esittämillään toisella kysymyksellä ja kolmannen kysymyksen a kohdan i, vi ja vii alakohdalla sekä asiassa C-414/99 esittämällään toisella kysymyksellä kansallinen tuomioistuin kysyy, voiko hiljainen suostumus — kun otetaan huomioon pääasioiden eri osatekijät — ilmetä siitä, että

— tavaramerkin haltija ei ole ilmoittanut kaikille niille peräkkäisille ostajille, jotka ovat hankkineet ETA:n ulkopuolella markkinoille saatettuja tavaroita, siitä, että hän ei salli sitä, että tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa

— tavaroissa ei ole merkintää kiellosta saattaa niitä markkinoille ETA:ssa

— tavaramerkin haltija on luovuttanut tavaramerkillä varustettujen tavaroiden omistusoikeuden asettamatta sopimusperusteisia rajoituksia ja sopimukseen

sovellettavan lain mukaan tällaisten rajoitusten puuttuessa omistusoikeuden luovutuksella annetaan luovutuksensaajalle rajoittamaton oikeus jälleenmyyntiin tai ainakin oikeus saattaa tavarat myöhemmin markkinoille ETA:ssa.

49 A & G, Tesco ja Costco viittaavat muun muassa edellä mainituissa asioissa Silhouette International Schmied sekä Sebago ja Maison Dubois annettuihin tuomioihin ja esittävät, että tavaramerkin loukkaamista koskevassa oikeudenkäynnissä vastaajan olisi oletettava toimineen tavaramerkin haltijan suostumuksella, ellei haltija kumoa tätä presumptiota.

50 Näiden osapuolten mukaan tavaramerkin haltijan, joka haluaa, että hänellä olisi edelleen yksinoikeus ETA:ssa, on huolehdittava:

— siitä, että tavaramerkillä varustetuissa tavaroissa on selkeä maininta tätä koskevista rajoituksista ja

— siitä, että näistä rajoituksista mainitaan näitä tavaroita koskevissa myynti- ja jälleenmyyntisopimuksissa.

51 A & G väittää, että siinä Davidoffin ja sen singaporelaisen jakelijan välisen sopimuksen lausekkeessa, jonka mukaan kyseinen jakelija sitoutuu edellyttämään jälleenmyyjiltään, edustajiltaan ja/tai vähittäismyyjiltään, etteivät nämä myy kyseisiä tavaroita sovitun alueen ulkopuolelle, ei kielletty jakelijaa eikä sen jälleenmyyjiä, edustajia ja/tai vähittäismyyjiä myymästä näitä tavaroita kolmansille kyseisen alueen sisäpuolella niin, että tässä yhteydessä ostajalle annettaisiin rajoittamaton jälleenmyyntioikeus. Tässä asiassa ei A & G:n mukaan kuitenkaan ole katsottava tulleen selvitetyksi, että jakelija tai sen jälleenmyyjät, edustajat tai vähittäismyyjät olisivat myyneet kyseisiä tavaroita sovitun alueen ulkopuolelle. Tavaroissa tai niiden pakkauksissa ei myöskään ollut mitään merkintää siitä, että

oikeutta jälleenmyyntiin olisi rajoitettu, ja nämä tavarat oli ostettu ja sitten myyty A & G:lle ilman mitään tällaisia rajoituksia.

52 Tesco ja Costco katsovat, että koska sopimuksissa, joiden mukaan elinkeinonharjoittaja hankkii ETA:n ulkopuolella markkinoille saatettuja tavaramerkillä varustettuja tavaroita, ei ole tavaroiden jälleenmyyntiä koskevia rajoituksia, merkitystä ei ole sillä, että tavaramerkin haltija on saattanut ilmoittaa tai muuten ilmaista, ettei hän halua, että kyseinen elinkeinonharjoittaja myy näitä tavaroita ETA:ssa.

53 Kaikissa kolmessa asiassa C-414/99—C-416/99 esitettyyn ensimmäiseen kysymykseen edellä jo annetusta vastauksesta ilmenee kuitenkin, että suostumusta koskeva edellytys täyttyy vain, jos haltija on todella antanut suostumuksensa, ja että niistä tekijöistä, jotka otetaan huomioon tutkittaessa hiljaista suostumusta, on varmalla tavalla selvittävä tavaramerkin haltijan luopuneen yksinoikeutensa käyttämisestä.

54 Tästä seuraa, että suostumuksen antamiseen vetoavan elinkeinonharjoittajan on näytettävä suostumuksen antaminen toteen, eikä tavaramerkin haltijalla ole velvollisuutta näyttää toteen sitä, että hän ei ole antanut suostumustaan.

55 Näin ollen hiljaista suostumusta siihen, että ETA:n ulkopuolella markkinoille saatetut tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa, ei voida johtaa pelkästään tavaramerkin haltijan passiivisuudesta.

56 Vastaavasti hiljaista suostumusta ei voida johtaa siitä, että tavaramerkin haltija ei ole ilmoittanut vastustavansa markkinoille saattamista ETA:ssa, eikä siitä, että tavaroissa ei ole merkintää kiellosta saattaa tavarat markkinoille ETA:ssa.

57 Lopuksi tällaista suostumusta ei voida myöskään johtaa siitä, että tavaramerkin haltija on luovuttanut tavaramerkillä varustettujen tavaroiden omistusoikeuden asettamatta sopimusperusteisia rajoituksia ja että sopimukseen sovellettavan lain mukaan tällaisten rajoitusten puuttuessa omistusoikeuden luovutuksella annetaan luovutuksensaajalle rajoittamaton oikeus jälleenmyyntiin tai ainakin oikeus saattaa tavarat myöhemmin markkinoille ETA:ssa.

58 Kansallisessa laissa, jossa riittävänä pidettäisiin pelkkää tavaramerkin haltijan passiivisuutta, ei nimittäin säädettäisi hiljaisesta suostumuksesta vaan presumptiosta, jonka mukaan suostumus oletetaan annetuksi. Tällöin unohdettaisiin se, että yhteisön oikeudessa on edellytetty, että suostumus on todellakin annettu.

59 Koska yhteisön lainsäätäjän asiana on määrittää tavaramerkin haltijoiden oikeudet yhteisön jäsenvaltioissa, ei voida hyväksyä, että kun on kyse sopimuksesta, joka koskee tavaroiden markkinoille saattamista ETA:n ulkopuolella, tähän sopimukseen sovellettavan lain perusteella sovellettavaksi tulevilla säännöksillä rajoitetaan sitä suojaa, jonka tavaramerkin haltija saa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan perusteella.

60 Asioissa C-415/99 ja C-416/99 esitettyyn toiseen kysymykseen ja kolmannen kysymyksen a kohdan i, vi ja vii alakohtaan sekä asiassa C-414/99 esitettyyn toiseen kysymykseen on siis vastattava, että hiljainen suostumus ei voi ilmetä siitä, että

— tavaramerkin haltija ei ole ilmoittanut kaikille niille peräkkäisille ostajille, jotka ovat hankkineet ETA:n ulkopuolella markkinoille saatettuja tavaroita, siitä, että hän ei salli sitä, että tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa

— tavaroissa ei ole merkintää kiellosta saattaa niitä markkinoille ETA:ssa

— tavaramerkin haltija on luovuttanut tavaramerkillä varustettujen tavaroiden omistusoikeuden asettamatta sopimusperusteisia rajoituksia ja sopimukseen sovellettavan lain mukaan tällaisten rajoitusten puuttuessa omistusoikeuden luovutuksella annetaan luovutuksensaajalle rajoittamaton oikeus jälleenmyyntiin tai ainakin oikeus saattaa tavarat myöhemmin markkinoille ETA:ssa.

61 Kun otetaan huomioon tämä vastaus, asiassa C-414/99 esitettyyn kolmanteen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Mitä seuraa siitä, että tavaramerkillä varustetut tavarat ETA:han tuova elinkeinonharjoittaja ei tiedä siitä, että kyseisen tavaramerkin haltija on ilmaissut vastustavansa tällaista tuontia?

62 Asioissa C-415/99 ja C-416/99 esittämänsä kolmannen kysymyksen a kohdan ii—v alakohdissa kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sammumisen kannalta merkitystä sillä, että

— elinkeinonharjoittaja, joka tuo tavaramerkillä varustettuja tavaroita yhteisöön, ei tiedä sitä, että tavaramerkin haltija on kieltänyt näiden tavaroiden

markkinoille saattamisen ETA:ssa tai sen, että muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät myyvät näitä tavaroita näillä markkinoilla, tai

— valtuutetut jälleen- ja tukkumyyjät eivät ole asettaneet omille ostajilleen sopimusperusteisia rajoituksia, joissa ilmaistaisiin tämä haltijan asettama kielto, vaikka tavaramerkin haltija on ilmoittanut kiellosta näille jälleen- ja tukkumyyjille.

63 Näissä kysymyksissä tuodaan esiin se ongelma, voidaanko ensimyyjän ensiostajalle asettamaan tai myyntisopimuksen osapuolten sopimaan rajoitukseen, joka kohdistuu oikeuteen määrätä vapaasti tavaroista, vedota sellaista kolmatta vastaan, jolle tavarat on myöhemmin luovutettu.

64 Nämä kysymykset eivät liity siihen, mikä vaikutus tavaramerkkioikeuteen on sillä, että tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa on annettu suostumus. Koska nimittäin tällaista suostumusta ei voida johtaa pelkästä tavaramerkin haltijan passiivisuudesta, edellytyksenä yksinoikeuden voimassa pysymiselle ei ole se, että tavaramerkin haltija kieltää tavaroiden markkinoille saattamisen ETA:ssa — haltijallahan ei ole velvollisuutta kieltää tätä — eikä varsinkaan se, että tällainen kielto mainittaisiin jakeluketjun yhdessä tai useammassa sopimuksessa.

65 Kansalliset säännökset, jotka koskevat sitä, voidaanko myyntirajoituksiin vedota kolmansia vastaan, eivät siis ole merkityksellisiä ratkaistaessa riitaa tavaramerkin haltijan ja jakeluketjussa myöhemmän elinkeinonharjoittajan välillä, siltä osin kuin kyse on tavaramerkkioikeuden voimassa pysymisestä tai sammumisesta.

66 Asioissa C-415/99 ja C-416/99 esitetyn kolmannen kysymyksen a kohdan ii—v alakohtiin on siis vastattava, että tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sammumisen kannalta merkitystä ei ole sillä, että

— elinkeinonharjoittaja, joka tuo tavaramerkillä varustettuja tavaroita yhteisöön, ei tiedä sitä, että haltija on kieltänyt näiden tavaroiden markkinoille saattamisen ETA:ssa tai sen, että muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät myyvät näitä tavaroita näillä markkinoilla, tai

— valtuutetut jälleen- ja tukkumyyjät eivät ole asettaneet omille ostajilleen sopimusperusteisia rajoituksia, joissa ilmaistaisiin tämä haltijan asettama kielto, vaikka tavaramerkin haltija on ilmoittanut kiellosta näille jälleen- ja tukkumyyjille.

67 Kun otetaan huomioon tämä vastaus ja edellä annetut vastaukset, asioissa C-415/99 ja C-416/99 esitetyn kolmannen kysymyksen b kohtaan ei ole tarpeen vastata.

Direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa koskevat ennakkoratkaisukysymykset

68 Kun otetaan huomioon edellä tutkittuihin kysymyksiin annetut vastaukset, pääasioiden ratkaisemiseksi ei ole tarpeen, että asiassa C-414/99 esitettyihin neljänteen, viidenteen ja kuudenteen kysymykseen vastataan.

Oikeudenkäyntikulut

69 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Saksan, Ranskan, Italian, Suomen ja Ruotsin hallituksille, komissiolle ja EFTAn valvontaelimelle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin (Patent Court) 24.6.1999 ja 22.7.1999 tekemillään päätöksillä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että tavaramerkin haltijan voidaan katsoa suostuneen siihen, että tällä tavaramerkillä varustetut tavarat, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on aiemmin saattanut markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuo-**

lella, saatetaan markkinoille Euroopan talousalueella, vaikka tämä suostumus olisi pelkästään hiljainen, jos suostumus ilmenee sellaisista Euroopan talousalueella markkinoille saattamista ajallisesti edeltävistä tai sitä seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijöistä ja olosuhteista, joista kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan selviää varmalla tavalla se, että tavaramerkin haltija on luopunut oikeudestaan kieltää markkinoille saattaminen Euroopan talousalueella.

2) Hiljainen suostumus ei voi ilmetä siitä, että

— tavaramerkin haltija ei ole ilmoittanut kaikille niille peräkkäisille ostajille, jotka ovat hankkineet Euroopan talousalueen ulkopuolella markkinoille saatettuja tavaroita, siitä, että hän ei salli sitä, että tavarat saatetaan markkinoille Euroopan talousalueella

— tavaroissa ei ole merkintää kiellosta saattaa niitä markkinoille Euroopan talousalueella

— tavaramerkin haltija on luovuttanut tavaramerkillä varustettujen tavaroiden omistusoikeuden asettamatta sopimusperusteisia rajoituksia ja sopimukseen sovellettavan lain mukaan tällaisten rajoitusten puuttuessa omistusoikeuden luovutuksella annetaan luovutuksensaajalle rajoittamaton oikeus jälleenmyyntiin tai ainakin oikeus saattaa tavarat myöhemmin markkinoille Euroopan talousalueella.

3) Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sammumisen kannalta merkitystä ei ole sillä, että

— elinkeinonharjoittaja, joka tuo tavaramerkillä varustettuja tavaroita yhteisöön, ei tiedä sitä, että haltija on kieltänyt näiden tavaroiden markkinoille saattamisen Euroopan talousalueella tai sen, että muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät myyvät näitä tavaroita näillä markkinoilla, tai

— valtuutetut jälleen- ja tukkumyyjät eivät ole asettaneet omille ostajilleen sopimusperusteisia rajoituksia, joissa ilmaistaisiin tämä haltijan asettama kielto, vaikka tavaramerkin haltija on ilmoittanut kiellosta näille jälleen- ja tukkumyyjille.

Rodríguez Iglesias Jann Colneric

von Bahr Gulmann Edward

La Pergola Puissochet Sevón

Skouris Timmermans

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä marraskuuta 2001.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja presidentti