Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
GIOVANNI PITRUZZELLA
12 päivänä toukokuuta 2022 [1]

Asia C-197/21

Soda-Club (CO2) SA ja
SodaStream International BV
vastaan
MySoda Oy

(Ennakkoratkaisupyyntö – Korkein oikeus (Suomi))

Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Sammuminen – Uudelleen täytettävissä olevat hiilidioksidia sisältävät pullot – Liikkeeseen laskeminen jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan toimesta tai hänen suostumuksellaan – Kolmannen suorittama jälleenmyynti samassa jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun tuotteet on pakattu uudelleen ja niihin on kiinnitetty kolmannen tavaramerkki – Liikkeessä olevan pullon kaulaan kaiverrettu tavaramerkki on edelleen näkyvissä – Uudelleen pakkaaminen – Tuomiosta Bristol-Myers Squibb ym. johtuvat edellytykset – Soveltaminen muihin tuotteisiin kuin lääkkeisiin – Soveltaminen yhtä jäsenvaltiota koskevaan tilanteeseen – Välttämättömyysedellytys – Mielikuva taloudellisesta yhteydestä

1. Tietoisuus kulutustottumuksiemme vaikutuksesta perustavanlaatuisiin kehityshaasteisiin, kuten erityisesti ympäristönsuojeluun, on laajentunut 2000-luvulla. Vuoden 2015 tiedonannossaan, jonka otsikkona on ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma”, [2] Euroopan komissio ylisti tämän tyyppisen talouden hyötyjä seuraavin sanoin: ”Siirtyminen kohti kiertotaloutta, jossa tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilyy taloudessa mahdollisimman kauan ja jossa jätteen syntyminen minimoidaan, on keskeinen osa EU:n pyrkimystä kehittää kestävä, vähähiilinen, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous.” Tämä talouden kierto merkitsee sitä, että tuotteita, jotka tavaramerkkien haltijat ovat alkujaan laskeneet liikkeeseen unionin alueella, käytetään uudelleen, täytetään uudelleen tai ladataan uudelleen, minkä jälkeen niitä pidetään myöhemmin taas kaupan. Tämä on taustana nyt käsiteltävälle ennakkoratkaisulle, joka antaa unionin tuomioistuimelle tilaisuuden täsmentää, millaisilla edellytyksillä asianomaisten tavaramerkkien haltijoiden ja heidän tuotteitaan uudelleen käyttävien ja niiden jälleenmyyntiä harjoittavien kolmansien oikeutettujen etujen välttämätön yhteensovittaminen on toteutettava.

[1] Alkuperäinen kieli: ranska.

[2] 2.12.2015 annettu tiedonanto COM(2015) 614 final.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A Unionin oikeus

1. Asetus (EU) 2017/1001

2. Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 [3] kumottiin ja korvattiin 1.10.2017 alkaen asetus (EY) N:o 207/2009 [4].

3. Asetuksen 2017/1001 15 artiklassa, jonka otsikkona on ”EU-tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen”, säädetään seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai huononnuksia sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

2. Direktiivi (EU) 2015/2436

4. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 [5] 15 artiklan, jonka otsikkona on ”Tavaramerkin antamien oikeuksien sammuminen”, [6] sanamuoto on seuraava:

”1. Tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai haltijan suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille unionissa tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä, erityisesti silloin kun tavaroiden kuntoa on muutettu tai huononnettu sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.”

B Suomen oikeus

5. Tavaramerkkilain (544/2019), joka on annettu 26.4.2019, 9 §:n 1 momenttia on sovellettu kansallisiin tavaramerkkeihin 1.5.2019 alkaen. Siinä säädetään, että tavaramerkin haltija ei voi kieltää merkin käyttämistä tuotteissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen. Kyseisen 9 §:n 2 momentissa säädetään, että sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tavaramerkin

[3] EUVL 2017, L 154, s. 1.

[4] Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) (jäljempänä asetus 207/2009). Asetuksen N:o 207/2009 13 artikla vastaa asetuksen 2017/1001 15 artiklaa.

[5] EUVL 2015, L 336, s. 1.

[6] Tämä säännös korvaa 15.1.2019 alkaen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 7 artiklan, jota se vastaa hyvin suurelta osin.

haltija saa kieltää kyseisen tavaramerkin käyttämisen tuotteissa, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista. Tavaramerkin haltija voi kieltää merkin käyttämisen erityisesti, jos tuotteiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.[7]

II Pääasia, ennakkoratkaisukysymykset ja asian käsittelyn vaiheet unionin tuomioistuimessa

6. Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International BV (jäljempänä yhdessä SodaStream) valmistavat ja myyvät kotitalouksiin yksityishenkilöiden käyttöön tarkoitettuja hiilihapotuslaitteita. Näillä laitteilla on helppo valmistaa vesijohtovedestä hiilihapollista vettä sekä maustettuja hiilihapollisia juomia. Suomessa näitä laitteita pidetään kaupan tavaramerkillä SODASTREAM. Myyntipakkauksiin sisältyy muun ohella asianomainen laite sekä uudelleen täytettävissä oleva alumiinirunkoinen hiilidioksidipullo, johon on kaiverrettu tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB. Pulloon on lisäksi kiinnitetty etiketti, joka on varustettu jommallakummalla mainituista tavaramerkeistä. Lisäksi SodaStream myy hiilidioksidilla täytettyjä pulloja erikseen. SodaStream on EU-tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien SODASTREAM ja SODA-CLUB haltija. Rekisteröidyt tavaramerkit SODASTREAM ja SODA-CLUB kattavat sekä kyseiset pullot että niiden sisältämän hiilidioksidin.

7. MySoda Oy:n kotipaikka on Suomessa. Se toimittaa Suomessa markkinoille SodaStreamin myymien laitteiden kaltaisia laitteita MYSODA-tavaramerkillä pakkauksissa, joihin ei tosin sisälly pulloja. Vuodesta 2016 lähtien MySoda on markkinoinut Suomessa sellaisia täytettyjä hiilidioksidipulloja, jotka ovat yhteensopivia paitsi sen omien hiilihapotuslaitteiden myös SodaStreamin kaupan pitämien laitteiden kanssa. Osa MySodan täyttämistä ja myymistä hiilidioksidipulloista on uudelleen täytettyjä pulloja, jotka SodaStream on alun perin saattanut markkinoille. MySoda vastaanottaa jälleenmyyjiltä kuluttajilta tyhjinä palautuneita SodaStreamin hiilidioksidipulloja. MySoda poistaa pulloista SodaStreamin kiinnittämän etiketin. Se täyttää pullot uudelleen ja kiinnittää niihin sitten oman etikettinsä. On riidatonta, että etiketit on asetettu siten, että pullon kaiverrukset, muun muassa tavaramerkit SODASTREAM ja SODA-CLUB, jäävät näkyviin.

8. Suomessa hiilidioksidipulloja on saatavana vähittäismyyntiliikkeissä. SodaStreamilla ja MySodalla ei ole omia myymälöitä.

9. MySoda on käyttänyt kahta erilaista etikettiä. Niin sanotussa vaaleanpunaisessa etiketissä oli suurilla kirjaimilla MySodan logo sekä täsmennys ”suomalaista hiilidioksidia hiilihapotuslaitteisiin”. Etiketissä oli pienellä kirjasimella tuotetiedot, viittaus pullon täyttäneeseen yhtiöön ja maininta yhtiön verkkosivustosta, jolta on saatavissa lisätietoja. Niin sanotussa valkoisessa etiketissä oli suurilla kirjaimilla ja viidellä eri kielellä sana ”hiilidioksidia”. Tuotetiedot, toisin sanoen pullon täyttäneen yhtiön nimi, maininta siitä, ettei kyseisellä yhtiöllä ole mitään yhteyttä pullon alkuperäiseen toimittajaan eikä tämän yritykseen tai tämän pullossa näkyviin tavaramerkkeihin, sekä maininta MySodan verkkosivustosta, oli kirjoitettu etikettiin pienellä kirjasinkoolla.

[7] Kun otetaan huomioon ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa riitautetun menettelyn kesto, on viitattava myös 31.8.2016 saakka voimassa olleen tavaramerkkilain (1715/1995) 10 a §:ään ja 30.4.2019 saakka voimassa olleen tavaramerkkilain (616/2016) 8 §:ään. Kyseiset kaksi säännöstä vastasivat olennaisilta osin tällä hetkellä voimassa olevan tavaramerkkilain 9 §:ää.

10. SodaStream on katsonut, että tämä menettely loukkasi tavaramerkin sille antamia oikeuksia ja että sillä oli useita perusteltuja syitä vastustaa menettelyä. Niinpä SodaStream nosti MySodaa vastaan kanteen sen vahvistamiseksi, että MySoda oli loukannut Suomessa sen tavaramerkkejä käyttämällä niitä luvatta liiketoiminnassaan ja saattamalla markkinoille kyseisillä tavaramerkeillä uudelleen täytettyjä pulloja, joihin oli kiinnitetty ilman SodaStreamin lupaa MySodan oma tavaramerkki sen jälkeen, kun alkuperäiset etiketit oli poistettu ja korvattu, tai uudelleen täytettyjä pulloja, joiden alkuperäiset etiketit on korvattu uusilla etiketeillä. SodaStream vaatii loukkaavaksi katsomansa menettelyn kieltämistä ja hakee korvausta.

11. Markkinaoikeus (Suomi) hyväksyi 5.9.2019 antamassaan välituomiossa SodaStreamin vaatimukset siltä osin kuin MySoda on käyttänyt vaaleanpunaisia etikettejä ja hylkäsi vaatimukset valkoisten etikettien osalta. Markkinaoikeus totesi, että SodaStreamin tavaramerkkien tuottama yksinoikeus sen alun perin liikkeeseen laskemiin hiilidioksidipulloihin oli sammunut. Vastustaakseen MySodan menettelyä SodaStreamin piti näin ollen osoittaa perusteltu aihe. Todettuaan, että tuomioon Bristol-Myers Squibb ym.[8] perustuvia edellytyksiä ei voitu soveltaa, koska asiassa, jossa SodaStream ja MySoda ovat asianosaisina, ei ole kysymys rinnakkaistuonnista, markkinaoikeus tukeutui tuomioon Viking Gas[9] ja katsoi, ettei MySodan menettely muuttanut eikä huonontanut SodaStreamin alun perin liikkeeseen laskemaa hiilidioksidipulloa tai sen sisältöä. Markkinaoikeuden mukaan kyseinen menettely ei myöskään aiheuttanut haittaa SodaStreamin maineelle eikä siitä aiheutunut mitään sellaista vahinkoa, jonka perusteella SodaStreamilla olisi ollut perusteltu aihe vastustaa sitä. Vaikka valkoisiin etiketteihin liittyvä menettely ei markkinaoikeuden mukaan luonut virheellistä mielikuvaa MySodan ja SodaStreamin välisestä taloudellisesta yhteydestä, samaa ei voida sanoa vaaleanpunaisten etikettien käytöstä, sillä ne ovat omiaan luomaan tavanomaisesti valistuneelle ja kohtuullisen tarkkaavaiselle keskivertokuluttajalle mielikuvan siitä, että kyseisten kahden yrityksen välillä olisi taloudellinen yhteys. Markkinaoikeus katsoi, että asianomainen kuluttaja saattoi ajatella, että hiilidioksidipullo oli peräisin MySodalta ennen muuta siksi, että sen logo oli vaaleanpunaisessa etiketissä hallitsevassa asemassa. Näin ollen SodaStreamilla oli perusteltu aihe vastustaa menettelyä, jossa käytettiin vaaleanpunaisia etikettejä.

12. SodaStream ja MySoda valittivat kumpikin kyseisestä välituomiosta korkeimpaan oikeuteen (Suomi), joka oli antanut niille valitusluvan.

13. SodaStream katsoo, että poistamalla sen tavaramerkillä varustetun ja siten hiilidioksidipullon alkuperän osoittavan etiketin ja kiinnittämällä pulloon uuden etiketin MySoda on merkinnyt tuotteen uudelleen, mikä jo vaarantaa tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävän ja mihin pitäisi soveltaa tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. ilmaistuja edellytyksiä tai ainakin välttämättömyysedellytystä. Sen mukaan etiketin korvaaminen ei ole edellä kuvatussa tilanteessa välttämätöntä uudelleen täytettyjen hiilidioksidipullojen markkinoille saattamiseksi, koska uudelleen täytettyyn pulloon voitaisiin kiinnittää tarra, jossa pullon uudelleentäyttäjän tiedot voidaan esittää, ja tällä tavoin tavaramerkin haltijan oikeuksiin puututtaisiin vähemmän. SodaStreamilla olisi näin ollen oikeus vastustaa MySodan menettelyä. SodaStream vetoaa perusteltuna aiheena menettelyn vastustamiselle lisäksi siihen, että MySodan menettely synnyttää virheellisen mielikuvan SodaStreamin ja MySodan välisestä taloudellisesta yhteydestä.

14. MySoda puolestaan väittää, että tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. ilmaistuja edellytyksiä ei voida soveltaa nyt käsiteltävässä tapauksessa, koska siinä on kysymys yhden jäsenvaltion sisäisestä kaupasta. MySoda ei pakkaa uudelleen rinnakkaistuonnissa myytävää alkuperäistä tuotetta.

8 Tuomio 11.7.1996 (C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282; jäljempänä tuomio Bristol-Myers Squibb ym.).

9 Tuomio 14.7.2011 (C-46/10, EU:C:2011:485; jäljempänä tuomio Viking Gas).

Etiketin vaihtaminen ei MySodan mukaan vaaranna tavaramerkin tehtävää, sillä kohdeyleisö käsittää, että sen kiinnittämä etiketti ilmaisee yksinomaan hiilidioksidin alkuperän ja pullon täyttäjän, kun pullon alkuperän osoittava kaiverrus on pullossa edelleen näkyvissä. Joka tapauksessa SodaStreamin etiketin korvaaminen on MySodan mukaan välttämätöntä, koska pelkän tarran kiinnittäminen uudelleen täytettyyn pulloon lisäisi vaaraa aiheuttaa sekaannusta siitä, mikä taho pullon on viimeksi täyttänyt, sillä kyseiset pullot on tarkoitettu täytettäviksi uudelleen useita kertoja. Etiketin korvaamisella voidaan välttää tilanne, jossa samalla tuotteella on useita viivakoodeja, ja se on usein välttämätöntä myös siksi, että alkuperäinen etiketti on vaurioitunut tai irronnut. MySoda väittää, että sen menettely vastaa Suomessa hyvin vakiintunutta käytäntöä, jonka mukaisesti myös SodaStream itse menettelee. MySoda on vielä täsmentänyt korkeimmassa oikeudessa, että se ei ole ainoa hiilidioksidipullojen uudelleentäyttömarkkinoilla toimiva yhtiö ja että sen vuoksi on myös mahdollista, että sen korvaamat etiketit eivät ole SodaStreamin etikettejä vaan pikemminkin pullojen aiempien uudelleentäyttäjien etikettejä.

15. Korkein oikeus katsoo, ettei unionin oikeudessa ole selkeää ja yksityiskohtaista sääntelyä niistä edellytyksistä, joiden perusteella tavaramerkin haltijalla on perusteltu aihe vastustaa markkinoille saatettujen tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ainakin rinnakkaistuotujen lääkkeiden uudelleen pakkaaminen, johon kuuluu myös uuden etiketin lisääminen, aiheuttaa vaaraa tavaramerkin alkuperätakuulle. Näin ollen tällainen uudelleen pakkaaminen vahingoittaa tavaramerkin ydinsisältöä.[10] Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin haltija voi kieltää uudelleen pakattujen tuotteiden myynnin, ellei jälleenmyyjä osoita, että menettely täyttää tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. asetetut edellytykset.[11] Tavaramerkin haltija voi siten kieltää tuotteen uudelleen pakkaamisen, ellei uudelleen pakkaaminen ole välttämätöntä rinnakkaistuotujen tuotteiden saattamiseksi markkinoille ja ellei tavaramerkin haltijan laillisia intressejä ole lisäksi turvattu.[12] Korkein oikeus toteaa myös, että tuomiosta Viking Gas, jossa ei kylläkään viitata unionin tuomioistuimen uudelleen pakkaamista koskevaan oikeuskäytäntöön eikä tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. ilmaistuihin edellytyksiin, seuraa, että silloin, kun samassa jäsenvaltiossa liikkeeseen laskettujen kaasupullojen uudelleentäyttäjä on kiinnittänyt pulloihin omat etikettinsä, perusteltu aihe vastustaa uudelleentäyttäjän menettelyä voi olla olemassa muun muassa silloin, kun tavaramerkin käytöllä luodaan mielikuva siitä, että tavaramerkin haltijan ja pullon uudelleentäyttäjän välillä on taloudellinen yhteys.[13]

16. Korkein oikeus toteaa yhtäältä, ettei unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy selvästi ilmi, että välttämättömyysedellytystä, sellaisena kuin se määritellään tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym., sovelletaan samassa jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen tuotteiden uudelleen pakkaamiseen. Korkein oikeus ei ole varma siitä, voidaanko MySodan harjoittamaa toimintaa pitää unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettuna ”uudelleen pakkaamisena”, kun otetaan huomioon, että pääasiassa on kyse pulloista, jotka on tarkoitus täyttää uudelleen useita kymmeniä kertoja. Korkein oikeus pohtii myös, onko ratkaisevaa se, että kohdeyleisö käsittää etiketin viittaavan yksinomaan hiilidioksidin alkuperään, vaikka tavaramerkin haltija olisi hiilidioksidipullon alkuperäisen liikkeeseen laskemisen yhteydessä kiinnittänyt kyseiseen pulloon omalla tavaramerkillään varustetun etiketin mainitun pullon alkuperän osoittamiseksi. Ei ole myöskään selvää, voidaanko tuomiosta Viking Gas tehtyjä päätelmiä soveltaa pääasiassa, sillä

[10] Korkein oikeus viittaa tässä yhteydessä 23.4.2002 annettuun tuomioon Boehringer Ingelheim ym. (C-143/00, EU:C:2002:246, 29 ja 30 kohta) ja 26.4.2007 annettuun tuomioon Boehringer Ingelheim ym. (C-348/04, EU:C:2007:249, 28–30 kohta).

[11] Korkein oikeus viittaa tässä yhteydessä 26.4.2007 annettuun tuomioon Boehringer Ingelheim ym. (C-348/04, EU:C:2007:249, 52 ja 53 kohta).

[12] Korkein oikeus mainitsee tässä yhteydessä 23.4.2002 annetun tuomion Boehringer Ingelheim ym. (C-143/00, EU:C:2002:246, 34 kohta).

[13] Korkein oikeus viittaa tässä yhteydessä tuomion Viking Gas 37 kohtaan.

kyseisessä tuomiossa oli kyse tavaramerkeistä, joita tavaramerkin haltija, joka oli alun perin saattanut kyseiset pullot markkinoille, oli kiinnittänyt kaasupulloihin ilman, että asianomaisia tavaramerkkejä oli koskaan poistettu tai peitetty. Pääasiassa ainoastaan hiilidioksidipullon kaulaan kaiverrettu tavaramerkki pysyy näkyvissä.

17. Toisaalta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön ja erityisesti tuomion Loendersloot[14] perusteella toisinaan voi riittää, että pulloihin kiinnitetään pelkkä tarra, jossa mainitaan lisätietoja, ilman, että pullot liikkeeseen laskeneen tavaramerkin haltijan kiinnittämää etikettiä olisi tarpeen poistaa. Oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että välttämättömyysedellytys ei täyty silloin, kun asianomaisella menettelyllä pyritään yksinomaan tavoittelemaan kaupallista etua.[15] Uudelleen täytetyissä hiilidioksidipulloissa on mainittava kyseisten pullojen uudelleentäyttäjää koskevat tiedot. Mikäli oletetaan, että tuomion Bristol-Myers Squibb ym. edellytyksiä, eritoten välttämättömyysedellytystä, voidaan soveltaa, korkein oikeus pohtii, onko pullojen käyttötarkoitus otettava huomioon. Koska hiilidioksidipullot on tarkoitettu uudelleen täytettäviksi uudelleen käyttämistä varten, voidaan kysyä, miten pysyviä kyseiset pullot markkinoille saattaneen tavaramerkin haltijan kiinnittämät etiketit ovat ajan mittaan. Tarkemmin sanottuna olisi selvitettävä, voiko tavaramerkin haltijan pulloon kiinnittämän etiketin rikkoutuminen tai irtoaminen taikka se, että joku toinen uudelleentäyttäjä on jo aikaisemmin korvannut alkuperäisen etiketin omalla etiketillään, olla sellainen seikka, jonka perusteella etiketin vaihtamista uudelleentäyttäjän etikettiin tai korvaamista sillä pidetään välttämättömänä uudelleen täytetyn pullon markkinoille saattamiseksi.

18. Korkein oikeus päätti tässä tilanteessa lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimen kirjaamoon 29.3.2021 saapuneella päätöksellä seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Sovelletaanko Euroopan unionin tuomioistuimen uudelleenpakkaamista ja -merkintää rinnakkaistuontitilanteessa koskevassa oikeuskäytännössä määritettyjä niin sanottuja Bristol-Myers Squibb -edellytyksiä ja erityisesti niin sanottua välttämättömyysedellytystä myös silloin, kun on kysymys jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan tai jonkun muun hänen suostumuksellaan liikkeeseen laskemien tavaroiden uudelleenpakkaamisesta tai -merkinnästä samassa jäsenvaltiossa tapahtuvaa jälleenmyyntiä varten?

2) Kun tavaramerkin haltija on hiilidioksidia sisältävän pullon liikkeeseen laskiessaan varustanut sen tavaramerkillään, joka on sekä kiinnitetty pullon etikettiin että kaiverrettu pullon kaulaan, sovelletaanko edellä mainittuja Bristol-Myers Squibb -edellytyksiä ja erityisesti niin sanottua välttämättömyysedellytystä silloin, kun kolmas täyttää pullon jälleenmyyntiä varten uudelleen hiilidioksidilla, poistaa siitä alkuperäisen etiketin ja korvaa sen omilla tunnuksillaan varustetulla etiketillä samalla, kun pullon liikkeeseenlaskijan tavaramerkki on edelleen näkyvissä pullon kaulassa olevassa kaiverruksessa?

3) Voidaanko edellä kuvatussa tilanteessa katsoa, että tavaramerkin sisältävän etiketin poistaminen ja korvaaminen lähtökohtaisesti vaarantaa tavaramerkin tehtävän pullon alkuperän osoittajana, vai onko uudelleenpakkaamista ja -merkintää koskevien edellytysten soveltumisen kannalta merkitystä sillä, että

   – kohdeyleisön katsotaan käsittävän, että etiketti viittaa yksinomaan pullon sisällä olevan hiilidioksidin alkuperään (ja siten pullon uudelleen täyttäjään); tai

[14] Tuomio 11.11.1997 (C-349/95, EU:C:1997:530).

[15] Korkein oikeus mainitsee tässä yhteydessä 12.10.1999 annetun tuomion Upjohn (C-379/97, EU:C:1999:494, 44 kohta).

– kohdeyleisön katsotaan käsittävän, että etiketti viittaa ainakin osaltaan myös pullon alkuperään?

4) Mikäli hiilidioksidipullojen etiketin poistamista ja korvaamista arvioidaan välttämättömyysedellytyksen mukaisesti, voiko tavaramerkin haltijan liikkeeseen laskemiin pulloihin kiinnittämien etikettien satunnainen rikkoutuminen tai irtoaminen taikka niiden irrottaminen tai korvaaminen jo jonkun aiemman uudelleen täyttäjän toimesta olla sellainen seikka, jonka perusteella etikettien säännönmukaista korvaamista uudelleen täyttäjän etiketillä voidaan pitää välttämättömänä uudelleen täytettyjen pullojen markkinoille saattamiseksi?”

19. MySoda, SodaStream, Suomen hallitus sekä komissio ovat esittäneet unionin tuomioistuimelle kirjallisia huomautuksia.

III Asian tarkastelu

20. Ennen unionin tuomioistuimelle esitettyjen kysymysten tarkastelua täsmennän, että viittaan tässä ratkaisuehdotuksessa asian kannalta merkityksellisiin asetuksen 2017/1001 ja direktiivin 2015/2436 säännöksiin eli erityisesti asetuksen 2017/1001 15 artiklaan ja direktiivin 2015/2436 15 artiklaan.[16] Koska toimet, joista MySodaa moititaan, ovat alkaneet vuonna 2016 ja kun huomioidaan kansallisiin tavaramerkkeihin ja unionin tavaramerkkeihin perustuvan oikeuden sammumista koskevien säännösten samankaltaisuus, asetuksen 2017/1001 15 artiklasta ja direktiivin 2015/2436 15 artiklasta esitettävät huomiot pätevät myös aiemmin voimassa olleiden säädösten vastaavien säännösten[17] tulkintaan. Samasta syystä oikeuskäytäntö, jonka unionin tuomioistuin on antanut kyseisten aiempien säännösten perusteella, on yhä merkityksellistä pääasian ratkaisemisen kannalta.

A Ensimmäinen, toinen ja neljäs ennakkoratkaisukysymys

21. Ensimmäisessä, toisessa ja neljännessä ennakkoratkaisukysymyksessä, joita on mielestäni tarkasteltava yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää unionin tuomioistuinta täsmentämään, onko tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. ilmaistuja edellytyksiä tarkoitus soveltaa tilanteessa, jossa kolmas harjoittaa tuotteiden jälleenmyyntiä – sen jälkeen, kun tavaramerkin haltija on ensimmäisen kerran saattanut ne markkinoille unionissa – samassa jäsenvaltiossa, jossa ne on ensimmäisen kerran saatettu markkinoille. Lisäksi se kysyy, sovelletaanko kyseisiä edellytyksiä ja erityisesti välttämättömyysedellytystä silloin, kun kolmas täyttää pullon uudelleen hiilidioksidilla jälleenmyyntiä varten, poistaa alkuperäisen etiketin ja korvaa sen omalla etiketillään niin, että pullon kaulaan kaiverrettu tavaramerkin haltijan tavaramerkki jää kuitenkin näkyviin. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy myös, millainen merkitys uudelleen pakkaamisen välttämättömyyden arvioimiselle voi olla sillä, että etiketit, jotka tavaramerkin haltija on kiinnittänyt pulloihin, joita on tarkoitus täyttää ja käyttää uudelleen useita kertoja, luonnostaan heikentyvät tai jopa irtoavat, jolloin niiden

[16] Direktiivin 2015/2436 15 artiklalla toteutetun yhdenmukaistamisen kattavuudesta ks. analogisesti tuomio 20.12.2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, 30 kohta). Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 7 artiklasta ks. tuomio Bristol-Myers Squibb ym. (25 ja 26 kohta) ja tuomio 23.4.2002, Boehringer Ingelheim ym. (C-143/00, EU:C:2002:246, 17 kohta).

[17] Tässä tarkoitetaan asetuksen N:o 207/2009 13 artiklaa ja direktiivin 2008/95 7 artiklaa.

säännönmukainen korvaaminen voi olla välttämätöntä niiden myöhempää kaupan pitämistä varten. Nämä kysymykset esitetään, jotta voidaan päättää, onko SodaStreamilla oikeus vastustaa MySodan menettelyä.

22. Kyseisen vastustamismahdollisuuden, jolla poiketaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta, yksinomaisena tarkoituksena on turvata oikeuksia, jotka perustuvat tavaramerkin ydinsisältöön, joka ymmärretään tavaramerkin keskeisen tehtävän valossa.[18] Tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on erityisesti taata haltijalle yksinoikeus käyttää tavaramerkkiä tuotteen ensimmäisen markkinoille saattamisen yhteydessä ja siten suojella sitä kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka on aiheettomasti varustettu tällä tavaramerkillä.[19] Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tuotteen muista tuotteista, joilla on toinen alkuperä.[20] Koska tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa hänen tavaramerkillään varustettujen tuotteiden myöhempää kaupan pitämistä kuitenkin väistämättä rajoittaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatetta, kyseinen oikeus ei ole rajoittamaton.

23. Näin ollen kysymystä unionin tavaramerkin tai kansallisen tavaramerkin antaman oikeuden sammumisesta säännellään asetuksen 2017/1001 15 artiklassa ja direktiivin 2015/2436 15 artiklassa. Kyseisillä kahdella säännöksellä pyritään ennen muuta sovittamaan yhteen samanlaisin sanamuodoin tavaramerkkioikeuksien suojaa koskevat ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä koskevat perustavanlaatuiset intressit.[21] Asianomaisista säännöksistä seuraa, että tavaramerkin haltija ei lähtökohtaisesti voi vastustaa mainitun tavaramerkin käyttöä sen jälkeen, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on ensimmäisen kerran saattanut tuotteet markkinoille.[22] Kyseisissä kahdessa säännöksessä vahvistettu tavaramerkin antaman oikeuden sammumista koskeva periaate rajaa näin ollen tavaramerkin haltijoille muutoin tunnustettuja yksinoikeuksia. Asianomaisen yksinoikeuden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden välisiä suhteita on selitetty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä useaan otteeseen.[23] Näin ollen, vaikka tavaramerkin haltijuus johtaa sinänsä tavaroiden vapaan liikkuvuuden välttämättömään rajoittamiseen teollisten ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi, tämän suojan tehokkuus vähenee sitä mukaa, kun markkinoilla ilmenee kilpailunvastaisia riskejä, eritoten markkinoiden eristämisen riski.

24. Asianosaiset ovat yhtä mieltä siitä, että tavaramerkin haltija SodaStream on laskenut kyseiset pullot ensimmäisen kerran liikkeeseen Suomen alueella. Edellä esitetyn perusteella viimeksi mainittu ei voisi vastustaa pääasiassa kyseessä olevaa menettelyä.

25. Tavaramerkin antama oikeus ei kuitenkaan sammu, mikäli tavaramerkin haltija voi vedota perusteltuun aiheeseen vastustaa tuotteiden myöhempää kaupan pitämistä.[24] Vaikka asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohdassa ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohdassa mainitaan

18 Ks. tuomio 23.4.2002, Boehringer Ingelheim ym. (C-143/00, EU:C:2002:246, 28 kohta).

19 Ks. tuomio Bristol-Myers Squibb ym. (44 kohta) ja tuomio 20.12.2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, 37 kohta).

20 Ks. tuomio 20.12.2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, 37 kohta).

21 Ks. tuomio 23.4.2002, Boehringer Ingelheim ym. (C-143/00, EU:C:2002:246, 18 kohta).

22 Ks. asetuksen 2017/1001 15 artiklan 1 kohta ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 1 kohta.

23 Ks. erityisesti tuomio 20.12.2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Ks. asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohta ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohta.

esimerkkeinä tuotteiden muuttaminen ja huonontaminen, asianomaisissa säännöksissä ei kuitenkaan esitetä tyhjentävää luetteloa perustelluista aiheista, jotka voisivat estää sammumisperiaatteen soveltamisen.[25]

26. Lääkkeiden rinnakkaistuonnin yhteydessä unionin tuomioistuin on muun muassa todennut, että ensimmäisen direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun maahantuoja on pakannut asianomaisen tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin haltijan tavaramerkin, jollei ensinnäkin näytetä toteen, että se, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen, jollei toiseksi osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevaa tuotetta siitä, millainen se alun perin oli, jollei kolmanneksi uudessa pakkauksessa selvästi ilmoiteta tuotteen uudelleenpakkaajan ja tuotteen valmistajan nimiä, jollei neljänneksi uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se ei voi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta, ja jollei viidenneksi maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen myyntiin saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimita tälle tämän pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta.[26] Minkä tahansa tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. vahvistetun edellytyksen täyttymättä jääminen riittää siihen, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti vastustaa tavaramerkillään varustetun ja uudelleen pakatun tuotteen myöhempää markkinoille saattamista.[27]

27. Näin ollen sen arvioimiseksi, onko SodaStreamilla oikeus vastustaa MySodan menettelyä, on selvitettävä, onko kyseisessä menettelyssä kysymys unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetusta uudelleen pakkaamisesta (toinen kysymys).[28] Tämän jälkeen on selvitettävä, sovelletaanko tuomioon Bristol-Myers Squibb ym. perustuvia periaatteita vain rinnakkaistuontia koskeviin tilanteisiin, joissa kyseinen tuote saatetaan markkinoille väistämättä toisen jäsenvaltion alueella kuin sen, jossa tuote oli ensimmäisen kerran laskettu liikkeeseen (ensimmäinen kysymys). Lisäksi on vielä arvioitava sitä, onko asianomaisessa tuomiossa ilmaistut edellytykset ilmaistu nimenomaisesti kyseisessä tuomiossa kyseessä ollutta tiettyä tuotetyyppiä eli lääkkeitä silmällä pitäen, ennen kuin voidaan harkita mainitussa tuomiossa tarkoitetun välttämättömyysedellytyksen soveltamista pääasian olosuhteisiin.

1. Uudelleen pakkaamisen toteuttaminen

28. Kysymyksestä, onko pääasiassa kyseessä olevassa MySodan menettelyssä kyse uudelleen pakkaamisesta, unionin tuomioistuin on jo todennut, joskin toisessa asiayhteydessä, seuraavaa: ”Uuden etiketin lisäämisestä tavaramerkillä varustettuihin lääkkeisiin, aivan samalla tavalla kuin niiden pakkaamisesta uuteen pakkaukseen, aiheutuu vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle – –. Kaikki sellainen tavaramerkillä varustetun tuotteen muuttaminen, jota kaikenlainen uudelleen pakkaaminen tai uuden etiketin lisääminen merkitsee, nimittäin jo lähtökohtaisesti aiheuttaa todellista vaaraa tavaramerkin tehtäviin kuuluvalle tuotteen alkuperää koskevalle takuulle.”[29] Unionin tuomioistuin on sittemmin täsmentänyt, että sellaisen pienikokoisen etiketin

[25] Ks. tuomio Viking Gas (36 kohta).

[26] Ks. tuomio Bristol-Myers Squibb ym. (79 kohta).

[27] Ks. erityisesti tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym. (C-348/04, EU:C:2007:249, 31 ja 60 kohta).

[28] Ks. tuomio 17.5.2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, 29 kohta).

[29] Ks. tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym. (C-348/04, EU:C:2007:249, 29 ja 30 kohta). Ks. myös tuomio 17.5.2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, 30 kohta).

kiinnittämisessä muilta osin koskematta jätettyyn ja avaamattomaan lääkinnällisen laitteen alkuperäiseen pakkaukseen, joka ei peitä alkuperäistä tavaramerkkiä ja jossa rajoitutaan mainitsemaan, että rinnakkaistuoja on vastuussa markkinoille saattamisesta, ja ilmoitetaan rinnakkaistuojan yhteystiedot, viivakoodit ja lääkevalmisteen tuotenumero, ei ole kyse uudelleen pakkaamisesta. Koska tällainen toimintatapa ei ole omiaan vahingoittamaan tavaramerkin ydinsisältöä, se ei anna tavaramerkin haltijalle perustelua aihetta vastustaa kyseisen tuotteen myöhempää markkinoille saattamista.[30] Nähdäkseni pääasiassa kyseessä olevaa menettelyä, jota kuvataan tämän ratkaisuehdotuksen 9 kohdassa, ei kuitenkaan voida tyytyä tarkastelemaan vain edellä mainitun tapauksen perusteella. MySoda nimittäin avaa hiilidioksidipullot, käsittelee niitä, tarkastaa ne, puhdistaa ne ja täyttää ne, minkä jälkeen se sulkee ne ja kiinnittää niihin uuden etiketin.[31] Ei voida näin ollen myöskään sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tämä vahingoittaa tavaramerkin ydinsisältöä, vaikka pullon kaulaan kaiverrettu SodaStreamin tavaramerkki jääkin yhä näkyviin.[32] Kysymys on siis hyvinkin SodaStreamin alun perin Suomen markkinoilla liikkeeseen laskemien hiilidioksidipullojen uudelleen pakkaamisesta.

2. Tuomion Bristol-Myers Squibb ym. edellytysten sovellettavuus pääasiassa

29. Kysymyksestä, joka koskee tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. ilmaistujen edellytysten ja rinnakkaistuontitilanteiden välistä yhteyttä, huomautan heti aluksi, että vaikka pääasiassa on tosiasiallisesti kyse Suomen markkinoilla ilmenneestä tilanteesta, MySodan kiinnittämät etiketit ovat viisikielisiä, mikä kertoo siitä, että on hyvinkin mahdollista, että uudelleen täytetyt pullot leviävät ennen pitkää myös muualle kuin vain Suomen alueelle.

30. Totean myös, että kyseisessä tuomiossa ilmaistut edellytykset ovat ainakin sanamuotonsa puolesta täysin sovellettavissa pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen tilanteeseen, sillä ne koskevat viime kädessä tavaramerkin antaman suojan laajuutta ja sen rajoja. Tältä osin olen samaa mieltä SodaStreamin kanssa, kun se väittää, että tavaramerkin haltijan intressi saada suojaa tavaramerkillään varustetun tuotteen alkuperätakuun mahdollista vaarantumista vastaan on sama riippumatta siitä, ilmeneekö kyseinen vaarantuminen saman jäsenvaltion alueella, jossa kyseinen tuote on ensimmäisen kerran laskettu liikkeeseen, vai jonkin toisen jäsenvaltion alueella.

31. Immateriaalioikeuksien suojelua ei etenkään voida ulottaa niin pitkälle, että sillä oikeutettaisiin kytkösmarkkinat ja näin ollen kilpailun vääristyminen.[33] Mielestäni markkinoille aiheutuu vastaavanlaista vaaraa silloin, kun uudelleen pakkaamisen vastustamisen välittömänä seurauksena voi olla markkinoiden, vaikka sitten kansallisten, keinotekoinen eristäminen. Olen näin ollen taipuvainen olemaan samaa mieltä komission kanssa siitä, ettei menettelyn rajoittuminen yhteen jäsenvaltioon ole ratkaisevaa silloin, kun määritetään sitä, voidaanko asiassa soveltaa tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. ilmaistuja edellytyksiä. Mikäli katsottaisiin toisin, olisi vaarana, että SodaStreamille annettaisiin mahdollisuus hyötyä ehdoitta omien tuotteidensa tulevasta jälleenmyynnistä. On totta, että unionin tuomioistuin ei viitannut tuomioon Bristol-Myers Squibb ym. tuomiossaan Viking Gas, vaikka siinäkin oli kyse yhteen jäsenvaltioon rajoittuneesta kaasupullojen uudelleen täyttämiseen liittyneestä tilanteesta. Tapauksessa oli

30 Ks. tuomio 17.5.2018, Junek Europ-Vertrieb (C-642/16, EU:C:2018:322, 35–37 kohta).

31 Tässä mielessä kaikissa näissä toimissa on mielestäni kyse paljon mutkikkaammasta toiminnasta kuin vain ”kierrätyksestä”, jollaiseksi Suomen hallitus sen katsoo.

32 Kaiverruksen näkyvyyttä ei mitenkään voida verrata etiketin näkyvyyteen. Näin ollen, vaikka kyse ei olekaan etiketin täydellisestä poistamisesta, käsiteltävä tapaus on varsin samankaltainen, joskaan ei identtinen, 8.7.2010 annetun tuomion Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416) 86 kohdassa tarkastellun tapauksen kanssa.

33 Ks. tuomio Viking Gas (31 ja 32 kohta). Tavaramerkkioikeutta pidetään päinvastoin vääristymättömän kilpailun järjestelmän olennaisena osana.

kuitenkin kysymys toisenlaisesta toiminnasta, jota tarkasteltiin ennen muuta kaasupullon sen ensimmäisen markkinoille saattamisen yhteydessä ostaneen kuluttajan valinnanvapauden ja omistusoikeuden näkökulmasta.[34] Kysymys kilpailijoiden oikeudesta täyttää kaasupulloja ja vaihtaa niitä tuli esiin vasta aivan tarkastelun lopussa,[35] ja unionin tuomioistuin tyytyi tuomiolauselmassa muistuttamaan ”perustellun aiheen” vaatimuksesta täsmentämättä sen edellytyksiä.[36] Tavaramerkkiä, josta kyseisessä asiassa oli kysymys, ei myöskään ollut poistettu eikä peitetty, kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin perustellusti totesi.

32. Sen kysymyksen osalta, koskevatko tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. ilmaistut edellytykset nimenomaisesti lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita, totean yhtäältä, ettei kyseisen tuomion sanamuodossa mielestäni rajoiteta näitä edellytyksiä koskemaan ainoastaan asianomaista tuotetyyppiä,[37] ja toisaalta, että unionin tuomioistuin on jo todennut, että näin ei ole asianlaita,[38] sillä kyseisten edellytysten soveltaminen ei riipu tuotteiden laadusta vaan siitä, että kolmas on muuttanut ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tavaramerkillä varustettua tuotetta siten, että tavaramerkkiin liittyvä alkuperän takaaminen saattaa vääristyä.[39] En näin ollen jaa komission ehdottamaa tulkintaa tuomion Junek Europ-Vertrieb[40] 27 ja 28 kohdasta, sillä mainituista kohdista ei seuraa, että unionin tuomioistuin olisi lähtökohtaisesti sulkenut pois mahdollisuuden soveltaa tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. ilmaistuja edellytyksiä muihin tuotteisiin kuin lääkkeisiin. Nämä seikat toimivat mielestäni yksinomaan muistutuksena asiayhteydestä, etenkin tosiseikastosta, joka johti unionin tuomioistuimen aiemman oikeuskäytännön antamiseen.

33. Näin ollen kaikista näistä seikoista seuraa, ettei mikään näytä estävän sitä, että pääasiassa sovelletaan välttämättömyysedellytystä, sellaisena kuin se on ilmaistu tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym.

3. Tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. tarkoitettu välttämättömyysedellytys

34. Tästä edellytyksestä, sellaisena kuin se on muotoiltu tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym., seuraa, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen tavaramerkin, jollei muun muassa näytetä toteen, että se, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen kyseisellä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden – tai nyt käsiteltävässä tapauksessa kansallisten (jälki-)markkinoiden – keinotekoiseen eristämiseen. Unionin tuomioistuimen mukaan tästä on kyse *erityisesti* silloin, kun uudelleen pakkaaminen on toisaalta *tarpeen*, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin, kun uudelleen pakkaaminen tehdään niin, ettei tuotteen alkuperäinen tila muutu.[41] Jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta estää tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan rajoittaa ainoastaan, jos

34 Ks. tuomio Viking Gas (31 ja 35 kohta).

35 Ks. tuomio Viking Gas (35 kohdan viimeinen lause ja 36–41 kohta).

36 Ks. tuomio Viking Gas (42 kohta ja tuomiolauselma).

37 Ks. esim. tuomio Bristol-Myers Squibb ym. (59, 60 ja 75 kohta).

38 Näiden edellytysten soveltamisesta tislattuja alkoholijuomia sisältäviin pulloihin ks. tuomio 11.11.1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530).

39 Ks. tuomio 11.11.1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, 27 kohta).

40 Tuomio 17.5.2018 (C-642/16, EU:C:2018:322).

41 Ks. tuomio Bristol-Myers Squibb ym. (79 kohta).

maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on *tarpeen*, jotta tuote voidaan saattaa markkinoille.[42] Kaikissa tapauksissa välttämättömyysedellytystä tarkastellaan tavaramerkille annetun keskeisen tehtävän valossa.[43]

35. Tällä tavoin uudelleen pakkaaminen on tarpeen asianomaisen tuotteen laskemiseksi liikkeeseen toisessa jäsenvaltiossa silloin, kun sääntelyvelvoitteet edellyttävät pakkauksen muuttamista.[44] Sitä vastoin unionin tuomioistuin on katsonut, että uudelleen pakkaaminen ei näytä olevan tarpeen silloin, kun sen yksinomaisena syynä on rinnakkaistuojan taloudellisen edun tavoittelu.[45]

36. Välttämättömyysedellytyksen arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan tuotteen uudelleen pakkaaminen sinänsä, joka suoritetaan, jotta tuote voidaan myöhemmin saattaa markkinoille, eikä sitä tapaa tai tyyliä, jolla kyseinen uudelleen pakkaaminen toteutetaan.[46] Välttämättömyysedellytys ei kuitenkaan vielä itsessään riitä, sillä kun uudelleen pakkaamisen välttämättömyys on varmistettu, on lisäksi varmistettava, että tavaramerkin haltijan lailliset intressit suojataan, jotta on mahdollista todeta, että haltija ei voi vastustaa tuotteensa jälleenmyyntiä.[47] Tämä on se vaihe, jossa tarkastellaan kyseisen uudelleen pakkaamisen tapaa tai tyyliä.

37. On myös muistutettava asemasta, joka tavaramerkille on välttämättömyysedellytyksen arvioinnin yhteydessä annettava osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää. Kuten myös komissio on esittänyt, katson, että uudelleen pakkaamisen välttämättömyyteen liittyvää edellytystä on sovellettava niin, että pidetään mielessä vaatimus, joka koskee tavaramerkin haltijan intressien ja käsiteltävässä tapauksessa jälleenmyyjien intressien tasapainottamista. Korostan tältä osin, että MySodan harjoittama toiminta on jo liikkeeseen lasketun pullon pelkkää jälleenmyyntiä monitahoisempaa, sillä MySoda täyttää kyseisen pullon uudelleen hiilidioksidilla.

38. Vaikka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kuuluu arvioida, onko MySodan harjoittama uudelleen pakkaaminen pääasialle tunnusomaisissa olosuhteissa välttämätöntä uudelleen täytettyjen hiilidioksidipullojen markkinoille saattamiseksi, mainittu tuomioistuin pyytää selväsanaisesti unionin tuomioistuinta antamaan ohjeita tähän arviointiin.

39. SodaStream saattaa markkinoille tuotteita, joita on tarkoitus käyttää uudelleen.[48] Se moittii MySoda siitä, että se on itse järjestänyt SodaStreamin tavaramerkillä varustettujen pullojen uudelleenkäytön ja uudelleentäytön. SodaStreamilla ei ole muita oikeudellisia keinoja vastustaa MySodan toimintaa – joka lisäksi näyttää olevan hyväksyttyä ja säänneltyä ainakin kansallisessa lainsäädännössä, kun on kyse hiilidioksidin kaltaisesta vaaralliseksi luokitellusta aineesta – kuin vedota pulloon liittyvään tavaramerkkioikeuteensa.

40. Näin ollen on siis kaksi mahdollisuutta.

42 Ks. tuomio Bristol-Myers Squibb ym. (56 kohta).

43 Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 22 kohta.

44 Ks. tuomio Bristol-Myers Squibb ym. (53 kohta). Ks. myös tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym. (C-348/04, EU:C:2007:249, 36 kohta).

45 Ks. tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym. (C-348/04, EU:C:2007:249, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

46 Ks. tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym. (C-348/04, EU:C:2007:249, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

47 Ks. tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym. (C-348/04, EU:C:2007:249, 30 kohta).

48 Tämä ero on minusta olennainen käsiteltävän tapauksen erottamiseksi yhä useammin esiintyvistä ”upcycling”-tapauksista, jotka ovat vielä toistaiseksi eräänlaista oikeudellista harmaata aluetta (tarkoitan tässä yhteydessä esimerkiksi kysymystä luksusmerkin tunnuksilla varustettujen nappien talteenotosta aidoista ja laillisesti hankituista vaatteista ja niiden muuttamista koruiksi sellaisen kolmannen toimesta, joka ei ole kyseisen luksusmerkin haltija).

41. Yhtäältä, kun kerran MySodan harjoittama toiminta vaikuttaa lainmukaiselta ja SodaStreamin markkinoille saattamien tuotteiden käyttötarkoituksen mukaiselta, kuvitellaan, että MySoda jatkaa täyttötoimintaansa mutta se ei saa tavaramerkistä johtuvien oikeuksien takia poistaa etikettiä. Liikkeessä olisi tällöin tuote, jolle toimija, joka ei ole tavaramerkin haltija, on selvästi tuonut lisäarvoa mutta jossa on ainoastaan tavaramerkin haltijan etiketti. Tavaramerkillä olisi alkuperän takeena kyllä täysi vaikutus pullon osalta, mutta se olisi tehoton itse kaasun ja täyttöpalvelun osalta. Tällainen tilanne, joka on täysin teoreettinen, olisi myös ongelmallinen vastuun kohdentamisen kannalta tapauksissa, joissa pullon uudelleen täyttämisen jälkeen ilmenee ongelmia, koska kyseinen vastuu voisi virheellisesti näyttää lankeavan pullon tavaramerkin haltijalle eikä toimijalle, joka on täyttänyt kyseisen pullon uudelleen. Kuten olen edellä maininnut, MySodan harjoittamassa toiminnassa ei ole kyse pelkästä pullon jälleenmyynnistä. Tällaisessa tilanteessa merkinnät eivät kuvaisi tuotteen todellista tilaa sellaisena kuin se on käyttötarkoituksensa mukaisesti määrä saattaa jälkimarkkinoille.

42. Toisaalta, mikäli hyväksytään SodaStreamin väite, jonka mukaan sen uudelleen käytettävään tuotteeseen kiinnitetyn tavaramerkin suoja jatkuu ensimmäisen liikkeeseen laskemisen jälkeen, tällaisen tulkintatavan seurauksena kolmas toimija ei saisi käsitellä uudelleen täytettäviä pulloja millään tavoin. Näin ollen vain SodaStream voisi lainmukaisesti täyttää pullot uudelleen ja harjoittaa niiden jälleenmyyntiä, vaikka tavaramerkin antama suoja ja sen haltijalleen antama vastustusoikeus koskevat ainoastaan kyseisiä pulloja eivätkä myöhempiä toimia eikä niiden seurauksena voi olla markkinoiden eristäminen ja näin ollen kilpailun vääristäminen.[49] SodaStreamin huomautuksista ilmenee, että se katsoo ehdottoman tärkeäksi varmistaa, että ainoastaan sellaisia hiilidioksidipulloja pidetään kaupan sen tavaramerkeillä varustettuina, joiden turvallisuuden ja asianmukaisen täyttämisen se on itse voinut taata. Ennakkoratkaisua pyytäneellä tuomioistuimella näyttää olevan parhaat edellytykset arvioida tätä turvallisuuteen vetoavaa väitettä[50] ja sen mahdollista hyödyntämistä kilpailunvastaisiin tarkoituksiin[51].

43. Kun otetaan huomioon tuotteiden luonne ja käyttötarkoitus, näissä erityisolosuhteissa tuotteiden uudelleen pakkaaminen – jolla tarkoitetaan jo liikkeeseen laskettujen pullojen käsittelyä (avaaminen, puhdistaminen, tarkastaminen), täyttämistä ja ehkä etenkin niiden uudelleenmerkintää – vaikuttaa minusta lähtökohtaisesti välttämättömältä, jotta näitä uudelleen täytettäviä pulloja voidaan käyttää niiden tarkoituksen mukaisesti ja jotta riippumattomilla toimijoilla on pääsy jälkimarkkinoille. Mikäli uudelleenmerkintä toteutetaan selkeällä ja harhaanjohtamattomalla tavalla, se mielestäni paradoksaalisesti edistää tavaramerkkien keskeisen tehtävän turvaamista, olipa kysymys sen toimijan tavaramerkistä, joka on ensimmäisen kerran laskenut pullon liikkeeseen, tai sen toimijan tavaramerkistä, joka on täyttänyt sen uudelleen ennen sen jälleenmyyntiä. Olen niin ikään sitä mieltä, että yksin tästä syystä

[49] Unionin tuomioistuin on jo todennut hieman erilaisessa asiayhteydessä, että ”se, että taho, joka on komposiittipullon muotoa koskevaan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttöluvan haltija ja komposiittipulloon merkittyjen tavaramerkkien haltija, voisi vastustaa kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvien oikeuksien perusteella pullojen myöhempää täyttämistä, vähentäisi perusteettomasti kilpailua kaasupullojen täyttämistä koskevilla myyntiketjun seuraavan vaiheen markkinoilla, ja siihen liittyisi myös riski kyseisten markkinoiden eristämisestä, jos käyttöluvan ja tavaramerkin haltija onnistuu lyömään pullonsa läpi kuluttajien keskuudessa sen erityisten teknisten ominaisuuksien, joita ei suojata tavaramerkkioikeudella, vuoksi” (tuomio Viking Gas, 34 kohta).

[50] MySoda puolestaan toteaa, että pullojen täyttäminen vaaralliseksi katsotulla aineella, kuten hiilidioksidilla, on Suomessa tiukasti säänneltyä ja valvottua toimintaa, jossa on ennen muuta sovellettava asiaa koskevaa unionin oikeutta.

[51] Esimerkiksi SodaStream, joka oli ensin todennut, että sillä on Suomessa 55–60 prosentin markkinaosuus hiilidioksidipullojen täyttöliiketoiminnassa, kun taas MySodan markkinaosuus on 30–35 prosenttia, ehdotti toimenpiteenä, joka ei vaarantaisi sen tavaramerkkioikeutta niin paljon kuin pääasiassa kyseessä oleva etikettien kiinnittäminen ja jolla voitaisiin osoittaa, että MySodan harjoittama uudelleen merkitseminen ei ole *välttämätöntä*, että jälleenmyyjiltä edellytettäisiin, että ne lajittelevat tyhjinä palautetut pullot ja toimittavat ne täytettäviksi asianomaisille tavaramerkin haltijoille. Kuitenkin on niin, että jos meneteltäisiin tällä tavoin, hiilihapotuslaitteiden, joita perinteisesti myydään ainakin yhden hiilidioksidilla täytetyn pullon kanssa, markkinat ja yksinomaan hiilidioksidipullojen uudelleentäyttöön erikoistuneet markkinat eivät lopulta olisi erillisiä markkinoita, koska laitteen ja ensimmäisen pullon tavaramerkki määräisi väistämättä sen, mikä yhtiö pullon voisi täyttää satakunta kertaa uudelleen.

välttämättömyysedellytys näin ollen täyttyy, etenkin kun sitä on arvioitava käsiteltävänä olevan tapauksen olosuhteiden mukaan ja ottamalla eritoten huomioon ne erot, joita käsiteltävällä tapauksella on tuomion Bristol-Myers Squibb ym. pääasian tosiseikkoihin nähden. Kun otetaan huomioon hiilidioksidipullojen käyttöikä ja se, että ne voidaan MySodan tietojen mukaan täyttää uudelleen satakunta kertaa, voin niin ikään todeta, että alkuperäisen etiketin kunto heikkenee ja että kuviteltavassa skenaariossa, jossa eri toimijat täyttävät pullon useita perättäisiä kertoja uudelleen, se taho, joka on viimeksi merkinnyt pullon uudelleen, ei ole välttämättä taho, joka on poistanut alkuperäisen etiketin.

4. Ratkaisuehdotus

44. Edellä esitetystä seuraa, että pääasiassa asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohtaa ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää kolmannen uudelleen täyttämien hiilidioksidipullojen myöhemmän markkinoille saattamisen mainitun kolmannen toimesta saman jäsenvaltion alueella, jossa mainittu tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on ensimmäisen kerran saattanut kyseiset pullot markkinoille, silloin, kun mainittu kolmas on pakannut kyseiset pullot uudelleen ja kiinnittänyt niihin oman tavaramerkkinsä, jollei näytetä toteen, että tällainen estäminen johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen. Tällaisen vaaran olemassaolon arvioimiseksi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on tarkistaa, että harjoitettu uudelleen pakkaaminen vaikuttaa kyseisen tuotteen luonteen ja käyttötarkoituksen valossa välttämättömältä, jotta voidaan varmistaa, että kolmansilla on pääsy hiilidioksidipullojen uudelleentäyttömarkkinoille. Mikäli ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin päättelee, että kolmannen harjoittama uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, sen on lisäksi vielä varmistettava, että tavaramerkin haltijan lailliset intressit turvataan.

B Kolmas ennakkoratkaisukysymys

45. Kolmannessa kysymyksessään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, vaarantaako tavaramerkin sisältävän etiketin poistaminen ja korvaaminen lähtökohtaisesti tavaramerkin tehtävän vai onko uudelleenpakkaamista ja -merkintää koskevien edellytysten soveltamiseksi lisäksi arvioitava sitä, käsittääkö kohdeyleisö, että etiketti viittaa yksinomaan hiilidioksidin alkuperään, vai katsotaanko kohdeyleisön sitä vastoin käsittävän, että etiketti viittaa ainakin osaltaan myös pullon alkuperään. [52]

46. SodaStreamin tavoin ymmärrän tämän kolmannen ennakkoratkaisukysymyksen siten, että se koskee erillistä edellytystä, joka on riippumaton uudelleen pakkaamisen välttämättömyyteen liittyvästä edellytyksestä. Kuten tämän ratkaisuehdotuksen 36 kohdassa on muistutettu, on huomattava, että vaikka pääasiassa kyseessä oleva menettely katsottaisiinkin tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. ilmaistuista edellytyksistä ensimmäisessä tarkoitetulla tavalla välttämättömäksi, se ei vielä riitä perusteeksi sille toteamukselle, ettei SodaStreamin olisi mahdollista vastustaa kyseistä menettelyä, ja asianomaiset edellytykset näyttävät olevan kumulatiivisia. Toisin sanoen sen jälkeen, kun uudelleen pakkaaminen on todettu objektiivisesti välttämättömäksi, on tarkasteltava sen tosiasiallista toteutusta.

[52] Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tältä osin arvioitava sitä, olisiko tarran kiinnittäminen pulloon vähemmän vahingollista SodaStreamin tavaramerkkioikeuksille, erityisesti sen tarkistamiseksi, ettei tällainen menettely saattaisi päinvastoin lisätä sekaannuksen mahdollisuutta kuluttajien keskuudessa, etenkin kun näitä tarroja kiinnitettäisiin useita kertoja pullojen täyttöjen yhteydessä.

47. Tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. vahvistetussa kolmannessa edellytyksessä vaaditaan, että uudessa pakkauksessa ilmoitetaan selvästi tuotteen uudelleenpakkaajan ja tuotteen valmistajan nimet ja että nämä selvitykset esitetään sillä tavalla, että normaalin näkökyvyn omaava kuluttaja voi tavanomaisella huolellisuudella ne ymmärtää.[53] Tiedoilta edellytetään siis selkeyttä, jotta voidaan välttää sekaannuksen syntyminen kuluttajan mielessä.[54]

48. Tavaramerkin alkuperätakuun säilyttämiseksi uudella merkinnällä ei pidä synnyttää mielikuvaa esimerkiksi siitä, että tuotteen jälleenmyyntiä harjoittavan kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys, tai esimerkiksi siitä, että jälleenmyyjän yritys kuuluu kyseisen tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden yrityksen välillä on erityinen suhde.[55] Mikäli tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen kuluttajan on vaikeaa päätellä tuotteen alkuperää, tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ei voida katsoa sammuneen.[56] Eritoten tuomiosta Viking Gas[57] seuraa, että taloudellista yhteyttä koskevan mielikuvan olemassaolon arvioinnissa on otettava huomioon pullojen pakkausmerkinnät ja olosuhteet, joissa pulloja vaihdetaan.[58] Lisäksi on otettava huomioon kyseisen alan käytännöt ja se, ovatko kuluttajat tottuneet siihen, että muut jakelijat täyttävät pulloja. Näin ollen voidaan olettaa, että kuluttaja, joka kääntyy suoraan kilpailijan puoleen saadakseen pullonsa täytetyksi tai vaihtaakseen tyhjän pullonsa täytettyyn pulloon, kykenee helpommin havaitsemaan sen, että kyseisen kilpailijan ja tavaramerkin haltijan välillä ei ole yhteyttä.[59] Unionin tuomioistuin on myös todennut, että se, että pullon tavaramerkki jää näkyviin kilpailijan tekemistä lisämerkinnöistä huolimatta,[60] on merkityksellinen seikka, koska se näyttää sulkevan pois sen, että kyseiset merkinnät muuttaisivat pulloja siten, että niillä salattaisiin pullojen alkuperä.[61]

49. Kun kolmas merkitsee tuotteita uudelleen, hänen motiivinsa ei saa olla pahansuopa esimerkiksi niin, että todellisena tarkoituksena on johtaa kuluttajaa harhaan. Se, että MySoda on poistanut etiketin, ei kuitenkaan välttämättä vaikuta moitittavalta, sillä ei välttämättä ole mahdollista selvittää, onko juuri MySoda poistanut annetusta pullosta alkuperäisen etiketin vai onko se poistanut sen tahon etiketin, joka oli viimeksi täyttänyt kaasupullon uudelleen. Etiketin poistamista voidaan pitää perusteltuna, kun otetaan huomioon tarkasteltavana olevan tuotteen eli uudelleen täytettävien pullojen erityinen luonne. Pullon tavaramerkki jää näkyviin, koska se on kaiverrettu pullon kaulaan, joten tavaramerkin pullon alkuperätakuuseen liittyvä keskeinen tehtävä ei välttämättä vaarannu pelkästään sen takia, että pullo on varustettu uudella etiketillä. Mielestäni on kuitenkin ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä selvittää, millainen voi olla tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen[62] kuluttajan tarkka käsitys asianomaisesta uudelleenmerkinnästä. Tämä riippuu tietenkin siitä, miten hyvä tietämys kyseisellä kuluttajalla on hiilidioksidipullojen täyttömarkkinoiden toiminnasta ja

53 Ks. tuomio Bristol-Myers Squibb ym. (79 kohta).

54 Tietyissä tapauksissa on helposti kuviteltavissa, että neljättä edellytystä, joka liittyy velvoitteeseen olla vahingoittamatta tavaramerkin ja sen haltijan mainetta, tarkastellaan yhdessä tämän kolmannen edellytyksen kanssa. Huomautan kuitenkin, että kyseinen edellytys ei ole unionin tuomioistuimelle esitettyjen ennakkoratkaisukysymysten aiheena.

55 Ks. tuomio 8.7.2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, 80 kohta). Ks. myös tuomio Viking Gas (37 ja 39 kohta).

56 Ks. internetin käyttäjien osalta tuomio 8.7.2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, 81 kohta). Kuluttajista yleisesti ks. tuomio Viking Gas (39 ja 40 kohta).

57 Tuomio 14.7.2011 (C-46/10, EU:C:2011:485).

58 Ks. tuomio Viking Gas (39 kohta).

59 Ks. tuomio Viking Gas (40 kohta). Muistutukseksi todetaan, että pääasiassa ei ole näin.

60 Asianomaisessa tapauksessa pullon täyttänyt yritys oli kiinnittänyt pulloon kaksi tarraa poistamatta tai peittämättä kyseisen pullon ensimmäisen kerran liikkeeseen laskeneen yrityksen sana- ja kuviomerkkejä (ks. tuomio Viking Gas, 11 kohta).

61 Ks. tuomio Viking Gas (41 kohta).

62 Käytän tätä muotoilua, joka nähdäkseni vastaa suurin piirtein tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. käytettyä muotoilua (ks. vertailun vuoksi tämän ratkaisuehdotuksen 48 kohta).

käytännöistä.[63] Tämä riippuu myös etiketin sisältämien tietojen selkeydestä, sillä etiketissä on oltava tiedot tahosta, joka on viimeksi täyttänyt pullon hiilidioksidilla, eikä epäselvyyttä saa jäädä siitä, mikä taho on tosiasiallisesti vastannut pullon valmistuksesta.

50. Totean lisäksi, että Suomen hallitus on korostanut pääasiaan liittyviä ympäristönäkökohtia ja väittänyt, että pullojen hyödyntämistä täyttämällä ja uudelleen käyttämällä on edistettävä jätteen synnyn ehkäisemiseksi, joka on yksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta 30.5.2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/852[64] tavoitteista. Tämän takia pullojen hyödyntämisestä ei Suomen hallituksen mukaan pitäisi tehdä liian monimutkaista antamalla pullon valmistajan eli tavaramerkin haltijan oikeuksille liiallista painoarvoa.

51. Kaikkien näiden seikkojen perusteella olen sitä mieltä, että asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohtaa ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kun kolmas täyttää hiilidioksidipullon uudelleen kaasulla jälleenmyyntiä varten, poistaa pullon valmistajan tavaramerkillä varustetun etiketin niin, että kyseinen tavaramerkki jää kuitenkin yhä näkyviin pullon kaulassa olevaan kaiverrukseen, ja kiinnittää pulloon oman etikettinsä, näiden uusien merkintöjen antamaa kokonaisvaikutelmaa on arvioitava sen selvittämiseksi, vaikuttavatko tuotteen uudelleenpakkaajaan liittyvät tiedot ja mainitun tuotteen valmistajaan liittyvät tiedot selkeiltä ja yksiselitteisiltä tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen kuluttajan näkökulmasta. Etenkään nämä tiedot, sellaisina kuin ne esitetään uusissa merkinnöissä, eivät saa synnyttää sellaista vaikutelmaa, että pullon uudelleen täyttäneen kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys tai erityinen suhde. Uusien merkintöjen luoman mielikuvan arvioimiseksi on otettava erityisesti huomioon kyseisen alan erityiset käytännöt ja se, miten hyvä tietämys kuluttajilla on kyseisistä käytännöistä.

C Tuomioon Viking Gas perustuvan testin soveltaminen

52. Vaihtoehtoisesti, jos unionin tuomioistuin ei noudattaisi edellä ehdotettua päättelyä, vaikuttaa siltä, että jotakuinkin vastaavaan lopputulokseen päästään myös soveltamalla tuomiossa Viking Gas hahmoteltua testiä.

53. Muistutan, että kyseisessä asiassa unionin tuomioistuimen ratkaistavana oli se, millä edellytyksillä sellaisen yksinoikeuskäyttöluvan haltija, joka koskee uudelleen käytettävien komposiittikaasupullojen, joiden muotoa suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkinä ja joihin kyseinen haltija on merkinnyt sana- ja kuviomerkeiksi rekisteröidyt nimensä ja logonsa, käyttämistä, voi vastustaa ensimmäisen direktiivin 89/104 5 ja 7 artiklan nojalla sitä, että sen jälkeen, kun kuluttajat ovat ostaneet nämä pullot ja sitten käyttäneet niihin alun perin sisältyneen kaasun, kolmas vaihtaa ne maksua vastaan kaasulla, joka ei ole peräisin kyseiseltä haltijalta, täytettyihin komposiittipulloihin.[65]

54. Unionin tuomioistuin totesi ensiksikin, että uudelleen käytettäväksi tarkoitetut pullot ovat laadultaan todellisia tuotteita eivätkä pelkkiä pakkauksia.[66] Tämän jälkeen se punnitsi keskenään yhtäältä pullon muotoa koskevaan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttöluvan haltijan ja

[63] Kuten komissio on tältä osin todennut, tuomioon Viking Gas johtaneen pääasian tosiseikoista poiketen uudelleen täytettyjä pulloja ei myydä myymälöissä, jotka on varustettu sen tahon tunnuksella, joka on suorittanut pullojen uudelleentäytön, jolloin kuluttajan voisi olla vaikeaa erottaa kunkin kyseisiin pulloihin kiinnitetyn tavaramerkin täsmällinen merkitys.

[64] EUVL 2018, L 150, s. 141.

[65] Ks. tuomio Viking Gas (15 kohta).

[66] Ks. tuomio Viking Gas (30 kohta).

pulloon merkittyjen tavaramerkkien haltijan oikeutettua intressiä hyödyntää tavaramerkkioikeuksia ja toisaalta pullojen ostajien aivan yhtä oikeutettuja intressejä, erityisesti intressiä nauttia täysimääräisesti heillä olevasta kyseisten pullojen omistusoikeudesta, sekä vääristymättömän kilpailun säilyttämistä koskevaa yleistä intressiä.[67] Lopuksi unionin tuomioistuin muistutti, että pulloihin liittyvien tavaramerkkien taloudellisen arvon realisoiminen perustui niiden myyntiin ja että myynti, joka mahdollistaa tällaisen tavaramerkin taloudellisen arvon realisoimisen, aiheuttaa ensimmäisellä direktiivillä 89/104 myönnettyjen yksinoikeuksien sammumisen.[68]

55. Ostajien näkökulmasta on niin, että mikäli tavaramerkkioikeudet rajoittaisivat heidän omistusoikeuttaan vielä myynnin jälkeen, he eivät olisi enää vapaita käyttämään omistusoikeuttaan, vaan he olisivat sidottuja yhteen ainoaan kaasuntoimittajaan pullojen myöhemmässä täytössä.[69] Kilpailun näkökulmasta tällainen tilanne antaisi tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttöluvan haltijalle mahdollisuuden vähentää perusteettomasti kilpailua kaasupullojen täyttämistä koskevilla myyntiketjun seuraavan vaiheen markkinoilla, ja siihen liittyisi myös riski kyseisten markkinoiden eristämisestä.[70]

56. Unionin tuomioistuin totesi siis seuraavaa: ”Kun komposiittipullo myydään, – – tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttöluvan haltijan – – [kyseiseen tavaramerkkiin] perustuvat oikeudet sammuvat ja ostajalle siirtyy oikeus määrätä vapaasti kyseisestä pullosta, mukaan lukien oikeus vaihtaa tai saada täytetyksi komposiittipullo sen jälkeen, kun alkuperäinen kaasu on käytetty, valitsemassaan yrityksessä – – myös jollain sen kilpailijoista. Tästä ostajan oikeudesta seuraa näiden kilpailijoiden oikeus täyttää ja vaihtaa tyhjiä pulloja [ensimmäisen] direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa asetetuissa rajoissa.”[71] Kyseiset rajat perustuvat sellaisten perusteltujen aiheiden olemassaoloon, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi vastustaa liikkeeseen laskemiensa tuotteiden myöhempää markkinoille saattamista. Tällaisia perusteltuja aiheita voivat olla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin tehtävät muutokset tai huononnukset, se, että kolmas käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki niin, että se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta tai luo mielikuvan siitä, että tavaramerkin haltijan ja kyseisen kolmannen välillä on taloudellinen yhteys (kuten näiden kahden välinen erityinen suhde tai kolmannen kuuluminen tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon).[72] Taloudellista yhteyttä koskevan mielikuvan olemassaolon arvioinnissa on otettava huomioon pullojen merkinnät ja ne olosuhteet, joissa kyseisiä pulloja vaihdetaan,[73] sillä ne eivät saa johtaa siihen, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja katsoisi, että asianomaisten kahden yrityksen välillä on yhteys tai että kaasu, jota on käytetty pullojen täyttämiseen, on peräisin tavaramerkin haltijalta. Lisäksi on otettava huomioon kyseisen alan käytännöt ja se, ovatko kuluttajat tottuneet siihen, että muut jakelijat täyttävät pulloja. Näin ollen voidaan olettaa, että kuluttaja, joka kääntyy suoraan kilpailijan puoleen saadakseen pullonsa täytetyksi tai vaihtaakseen tyhjän pullonsa täytettyyn pulloon, kykenee helpommin havaitsemaan sen, että kyseisen kilpailijan ja tavaramerkin haltijan välillä ei ole yhteyttä.[74] Unionin tuomioistuin totesi

67 Ks. tuomio Viking Gas (31 kohta).

68 Ks. tuomio Viking Gas (32 kohta).

69 Ks. tuomio Viking Gas (33 kohta).

70 Ks. tuomio Viking Gas (34 kohta).

71 Tuomio Viking Gas (35 kohta).

72 Ks. tuomio Viking Gas (36 ja 37 kohta).

73 Ks. tuomio Viking Gas (39 kohta).

74 Ks. tuomio Viking Gas (40 kohta).

myös, että se, että pullon tavaramerkki jää näkyviin kilpailijan tekemistä lisämerkinnöistä huolimatta,[75] on merkityksellinen seikka, koska se näyttää sulkevan pois sen, että kyseiset merkinnät muuttaisivat pulloja siten, että niillä salattaisiin pullojen alkuperä.[76]

57. Nyt käsiteltävään pääasiaan sovellettuna edellä esitetystä seuraa, että asetuksen 2017/1001 15 artiklassa ja direktiivin 2015/2436 15 artiklassa ei anneta mahdollisuutta siihen, että uudelleen täytettäväksi ja sitten uudelleen käytettäväksi tarkoitettujen hiilidioksidipullojen tavaramerkin haltija voisi vastustaa sitä, että sen jälkeen, kun kuluttajat ovat ostaneet kyseiset pullot ja kuluttaneet niiden kaasun ja kun nämä kuluttajat ovat palauttaneet ne tyhjien pullojen keruusta vastaaville jälleenmyyjille ja kun haltijan kanssa kilpaileva kolmas on täyttänyt ne uudelleen, mainittu kolmas myy asianomaiset pullot sen jälkeen, kun tämä on kiinnittänyt mainittuihin pulloihin oman tavaramerkkinsä niin, että tavaramerkin haltijan tavaramerkki jää näkyviin, jollei tavaramerkin haltija voi vedota johonkin edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettuun perusteltuun aiheeseen. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on siis selvitettävä, vahingoittaako pääasiassa kyseessä oleva menettely vakavasti tavaramerkin haltijan mainetta tai onko tällainen saman merkin käyttäminen omiaan luomaan mielikuvan siitä, että tavaramerkin haltijan ja asianomaisen kolmannen välillä on taloudellinen yhteys. Tätä varten ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on syytä kiinnittää huomiota siihen käsitykseen, joka tavanomaisesti valistuneella ja kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella kuluttajalla on mahdollisen taloudellisen yhteyden olemassaolosta tavaramerkin haltijan ja hänen kanssaan kilpailevan kolmannen välillä. Kuluttajien tottumukset ja markkinoiden käytännöt on otettava huomioon. Edelleen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on myös varmistettava, etteivät tavaramerkin haltijan kanssa kilpailevan kolmannen tekemät merkinnät ole muuttaneet pulloja.

IV Ratkaisuehdotus

58. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että korkeimman oikeuden esittämiin kysymyksiin vastataan seuraavasti:

1) Pääasian oikeudenkäynnissä Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 15 artiklan 2 kohtaa ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 15 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää kolmannen uudelleen täyttämien hiilidioksidipullojen myöhemmän markkinoille saattamisen mainitun kolmannen toimesta saman jäsenvaltion alueella, jossa mainittu tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on ensimmäisen kerran saattanut kyseiset pullot markkinoille, silloin, kun mainittu kolmas on pakannut kyseiset pullot uudelleen ja kiinnittänyt niihin oman tavaramerkkinsä, jollei näytetä toteen, että tällainen estäminen johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen. Tällaisen vaaran olemassaolon arvioimiseksi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on tarkistaa, että harjoitettu uudelleen pakkaaminen vaikuttaa kyseisen tuotteen luonteen ja käyttötarkoituksen valossa välttämättömältä, jotta voidaan varmistaa, että kolmansilla on pääsy hiilidioksidipullojen uudelleentäyttömarkkinoille. Mikäli

[75] Asianomaisessa tapauksessa pullon täyttänyt yritys oli kiinnittänyt pulloon kaksi tarraa poistamatta tai peittämättä kyseisen pullon ensimmäisen kerran liikkeeseen laskeneen yrityksen sana- ja kuviomerkkejä (ks. tuomio Viking Gas, 11 kohta).

[76] Ks. tuomio Viking Gas (41 kohta).

ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin päättelee, että kolmannen harjoittama uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, sen on lisäksi vielä varmistettava, että tavaramerkin haltijan lailliset intressit turvataan.

2) Asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohtaa ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kun kolmas täyttää hiilidioksidipullon uudelleen kaasulla jälleenmyyntiä varten, poistaa pullon valmistajan tavaramerkillä varustetun etiketin niin, että kyseinen tavaramerkki jää kuitenkin yhä näkyviin pullon kaulassa olevaan kaiverrukseen, ja kiinnittää pulloon oman etikettinsä, näiden uusien merkintöjen antamaa kokonaisvaikutelmaa on arvioitava sen selvittämiseksi, vaikuttavatko tuotteen uudelleenpakkaajaan liittyvät tiedot ja mainitun tuotteen valmistajaan liittyvät tiedot selkeiltä ja yksiselitteisiltä normaalin näkökyvyn omaavan ja tavanomaisesti tarkkaavaisen kuluttajan näkökulmasta. Etenkään nämä tiedot, sellaisina kuin ne esitetään uusissa merkinnöissä, eivät saa synnyttää sellaista vaikutelmaa, että pullon uudelleen täyttäneen kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys tai erityinen suhde. Uusien merkintöjen luoman mielikuvan arvioimiseksi on otettava huomioon kyseisen alan erityiset käytännöt ja se, miten hyvä tietämys kuluttajilla on kyseisistä käytännöistä.