YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
17 päivänä lokakuuta 1990 *

Asiassa C-10/89,

jonka Bundesgerichtshof on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen ensin mainitussa tuomioistuimessa vireillä olevassa riita-asiassa

SA CNL-SUCAL NV, belgialainen yhtiö, kotipaikka Liège (Belgia),

vastaan

HAG GF AG, saksalainen yhtiö, kotipaikka Bremen (Saksan liittotasavalta),

ennakkoratkaisun ETY:n perustamissopimuksen 30, 36 ja 222 artiklan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti O. Due, jaostojen puheenjohtajat T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias ja M. Díez de Velasco sekä tuomarit Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse ja M. Zuleeg,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Rühl,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet:

- SA CNL-SUCAL NV:n puolesta asianajaja Gisela Wild, Hampuri, ja professori Ernst-Joachim Mestmäcker,

- HAG GF AG:n puolesta asianajajat Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus ja Lieberknecht, Düsseldorf,

- Saksan liittotasavallan hallitus, asiamiehinään oikeusministeriön Ministerialrat Horst Teske ja Regierungsdirektor Alexander von Mühlendahl sekä talousministeriön Ministerialrat Martin Seidel,

- Alankomaiden kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön apulaiskansliapäällikkö H. J. Heinemann,

- Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehinään S. J. Hay, Treasury Solicitor's Department, ja N. Pumfrey,

- Espanjan kuningaskunnan hallitus, asiamiehinään yhteisön oikeutta ja toimielimiä koskevan kansallisen koordinoinnin pääjohtaja Javier Conde de Saro ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen liittyvien asioiden oikeudellisen osaston päällikkö, valtionasiamies Rafael García-Valdecasas y Fernández,

- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellisen osaston lakimies Jörn Sack,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen ja 18 päivänä tammikuuta 1990 pidetyn suullisen käsittelyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.3.1990 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundesgerichtshof on esittänyt 24.11.1988 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 13.1.1989, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla useita ennakkoratkaisukysymyksiä tämän perustamissopimuksen 30, 36 ja 222 artiklan tulkinnasta tavaramerkkioikeuden osalta.

2 Kysymykset on esitetty CNL-SUCAL-nimisen belgialaisen yhtiön ja HAG GF AG -nimisen saksalaisen yhtiön välisessä riita-asiassa. Jälkimmäinen yhtiö valmistaa ja markkinoi kahvia, josta kofeiini on poistettu sen keksimällä menetelmällä. Yhtiöllä on Saksan liittotasavallassa useita tavaramerkkejä – vanhin niistä on rekisteröity vuonna 1907 – joiden olennainen osa on sana "HAG", joka on myös osa sen toiminimeä.

3 Vuonna 1908 yhtiö rekisteröi Belgiassa kaksi tavaramerkkiä, joihin sisältyi nimi "Kaffee HAG". Vuonna 1927 yhtiö perusti Belgiassa tytäryhtiön nimellä "Café HAG SA", joka oli kokonaan sen omistuksessa. Tytäryhtiö rekisteröi ainakin kaksi tavaramerkkiä, joista toiseen sisältyy muun muassa nimi "Café HAG". Lisäksi HAG GF AG siirsi vuodesta 1935 tälle tytäryhtiölle Belgiassa omiin nimiinsä rekisteröimänsä tavaramerkit.

4 Vuonna 1944 Café HAG SA takavarikoitiin vihollisomaisuutena. Myöhemmin Belgian viranomaiset myivät koko osakekannan Van Oevelenin perheelle. Vuonna 1971 Café HAG SA luovutti tavaramerkit, joiden haltija Beneluxissa se oli, Liègessä sijaitsevalle Van Zuylen Frères -nimiselle kommandiittiyhtiölle.

5 SA CNL-SUCAL NV muodostettiin Van Zuylen Frères -kommandiittiyhtiön oikeudellisen muodon ja toiminimen muutoksen tuloksena. Se on alkanut tuoda Saksan liittotasavaltaan kofeiinitonta kahvia "HAG"-nimellä.

6 HAG AG väittää, että "Kaffee HAG" on saavuttanut Saksassa yleisesti tunnetun tavaramerkin aseman ja että sen tällä nimellä markkinoima kofeiiniton kahvi on uuden valmistusmenetelmän ansiosta korkealaatuisempi kuin CNL-SUCALin Saksan liittotasavaltaan tuoma kofeiiniton kahvi. Tämän tuonnin estämiseksi HAG AG on saattanut asian saksalaisten tuomioistuinten käsiteltäväksi.

7 Bundesgerichtshof, jonka käsiteltäväksi riita-asia on saatettu Revision-menettelyssä, on päättänyt perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti lykätä asian käsittelyä ja pyytää yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten (ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla) mukaista – ottaen huomioon myös ETY:n perustamissopimuksen 222 artiklan – että jäsenvaltioon A sijoittautunut yritys kieltää sellaisten toiminimeä ja tavaramerkkiä koskevien oikeuksien nojalla, joiden haltija se on kyseisessä maassa, jäsenvaltioon B sijoittautuneen yrityksen samankaltaisten tuotteiden tuonnin, jos kyseiset

tuotteet on laillisesti varustettu jäsenvaltiossa B tavaramerkillä,

a) joka on sekoitettavissa sellaiseen toiminimeen ja tavaramerkkiin, jolla on valtiossa A sellaiselle yritykselle, jolla on kotipaikka valtiossa A, myönnetty suoja;

b) joka on valtiossa B alun perin myönnetty – ajallisesti valtiossa A suojatun tavaramerkin jälkeen – valtioon A sijoittautuneelle yritykselle, joka on myöhemmin luovuttanut sen valtioon B perustetulle tytäryhtiölle, joka kuului samaan konserniin;

c) jonka valtio B on luovuttanut alueelleen sijoittautuneen tytäryhtiön pakkolunastuksen jälkeen yhdessä tytäryhtiön kanssa mainitulle takavarikkoon asetetulle tytäryhtiölle kuuluvana omaisuutena kolmannelle osapuolelle, joka vuorostaan myi tavaramerkin sen yrityksen oikeudelliselle edeltäjälle, joka nyt tuo samalla nimellä varustettuja tavaroita valtioon A?

2) Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä:

Onko edelliseen kysymykseen vastattava toisin, jos jäsenvaltiossa A suojatusta tavaramerkistä on tullut "yleisesti tunnettu" tavaramerkki ja sen saavuttaman poikkeuksellisen tunnettuusasteen vuoksi on oletettava, että kuluttajille suunnatun tuotteiden kaupallista alkuperää koskevan tiedottamisen varmistaminen, jos samaa tavaramerkkiä käyttää ulkopuolinen yritys, ei ole mahdollista rajoittamatta tavaroiden vapaata liikkuvuutta?

3) Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on edelleen kieltävä:

Olisiko vastaus sama, jos valtiossa A suojattu tavaramerkki aiheuttaa kuluttajien piirissä tiettyjä mielleyhtymiä, jotka liittyvät tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kaupallisen alkuperän lisäksi myös ominaisuuksiin, erityisesti laatuun, ja jos valtiosta B samalla tavaramerkillä tuodut tuotteet eivät vastaa näitä odotuksia?

4) Jos vastaus kolmeen edelliseen kysymykseen on kieltävä:

Olisiko vastaus toisenlainen, jos toisessa ja kolmannessa kysymyksessä esitetyt edellytykset täyttyisivät yhdessä?"

8 Pääasiaa koskevia tosiseikkoja, menettelyn kulkua sekä tuomioistuimessa esitettyjä kirjallisia huomautuksia koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät suullista käsittelyä varten laaditusta kertomuksesta. Oikeudenkäyntiasiakirjojen näitä osia käsitellään jäljempänä vain, mikäli se on tarpeen tuomioistuimen perustelujen selvittämiseksi.

Ensimmäinen kysymys

9 Ensimmäisessä kysymyksessä kansallinen tuomioistuin pyytää ratkaisemaan, estävätkö ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla sen, että kansallisessa lainsäädännössä yrityksen, joka on jäsenvaltiossa tavaramerkkioikeuden haltija, sallitaan kieltää samankaltaisten tuotteiden tuonti toisesta jäsenvaltiosta, jos tuotteet on viimeksi mainitussa valtiossa laillisesti varustettu samanlaisella tavaramerkillä tai suojattuun tavaramerkkiin sekoitettavissa olevalla tavaramerkillä, myös siinä tapauksessa, että tavaramerkki, jolla riidanalaiset tuotteet on tuotu maahan, kuului alun perin tuonnin kieltävän yrityksen tytäryhtiölle ja luovutettiin ulkopuoliselle yritykselle tämän tytäryhtiön pakkolunastuksen jälkeen.

10 Kun otetaan huomioon ennakkoratkaisupyyntö ja yhteisöjen tuomioistuimessa käydyt keskustelut yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 192/73, Van Zuylen vastaan Hag, 3.7.1974 antaman tuomion (Kok. 1974, s. 731) merkityksestä kansallisen tuomioistuimen esittämän kysymyksen vastaukseen, on aluksi todettava, että yhteisöjen tuomioistuin pitää tarpeellisena tässä tuomiossa annetun tulkinnan uudelleentarkastelua sen oikeuskäytännön valossa, joka on asteittain vakiintunut teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien sekä perustamissopimuksen yleisten määräysten välisen suhteen osalta, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla.

11 On syytä muistuttaa, että tuontia koskevat kiellot ja rajoitukset, jotka ovat perusteltuja teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi, ovat 36 artiklan mukaan sallittuja sillä nimenomaisella edellytyksellä, että ne eivät saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

12 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 36 artiklassa sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevasta perusperiaatteesta ainoastaan, jos nämä poikkeukset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien

ydinsisällön. Tämän vuoksi jäsenvaltion lainsäädännöllä suojatun teollisoikeuden tai kaupallisen oikeuden haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön kieltääkseen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai kaupan pitämisen, jonka oikeudenhaltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu taikka sellainen henkilö, joka on oikeudellisesti tai taloudellisesti sidoksissa oikeudenhaltijaan, on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa (ks. erityisesti asiat 78/70, Deutsche Grammophon, tuomio 8.6.1971, Kok. 1971, s. 487; 16/74 Centrafarm v. Winthrop, tuomio 31.10.1974, Kok. 1974, s. 1183; 19/84, Pharmon v. Hoechst, tuomio 9.7.1985, Kok. 1985, s. 2281).

13 On syytä korostaa, että tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitä terveen kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja säilyttäminen on perustamissopimuksen tavoite. Tällaisessa järjestelmässä yritysten on voitava perustaa asiakassuhteensa tuotteiden tai palvelujen laatuun. Tämä on mahdollista ainoastaan sellaisten tunnusmerkkien avulla, joiden perusteella tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa. Jotta tavaramerkki voisi täyttää tämän tehtävän, sen on taattava, että kaikkien sillä varustettujen tuotteiden valmistusta valvoo yksi ainoa yritys, joka vastaa niiden laadusta.

14 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on toistuvasti todennut, tavaramerkin ydinsisältönä on erityisesti se, että tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille ja että tavaramerkin haltijaa suojataan näin sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä. Tämän tavaramerkin haltijan yksinoikeuden ulottuvuuden täsmentämiseksi on otettava huomioon tavaramerkin päätehtävä eli se, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat alkuperältään samoja, siten, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tuotteen alkuperältään poikkeavista tuotteista ilman sekaannusvaaraa (ks. erityisesti asiat 102/77, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta, ja 3/78, Centrafarm v. American Home Products Corporation, tuomio 10.10.1978, Kok. 1978, s. 1823, 11 ja 12 kohta).

15 Arvioitaessa sellaisia olosuhteita, joita kansallinen tuomioistuin kuvaili edellä esitettyjen huomioiden perusteella, ratkaiseva tekijä on, että kansallisella lainsäädännöllä suojatun tavaramerkkioikeuden haltija ei ole millään tavoin antanut suostumustaan sille, että oikeudenhaltijasta oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumattoman yrityksen valmistama ja markkinoima samankaltainen

tuote, jonka tunnusmerkkinä käytetään samaa tavaramerkkiä tai siihen sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä, saatetaan vaihdantaan toisessa jäsenvaltiossa.

16 Näissä olosuhteissa tavaramerkin päätehtävän täyttyminen vaarantuisi, jos oikeudenhaltija ei voisi käyttää kansallisella lainsäädännöllä hänelle annettua mahdollisuutta kieltää sellaisen samankaltaisen tuotteen tuontia, joka on varustettu tunnusmerkillä, joka on sekoitettavissa hänen omaan tavaramerkkiinsä. Tällaisessa tapauksessa kuluttajat eivät enää pystyisi varmuudella tunnistamaan tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperää ja oikeudenhaltijaa saatettaisiin pitää vastuullisena sellaisen tuotteen huonosta laadusta, johon hänellä ei ole mitään osuutta.

17 Tätä päätelmää ei muuta se seikka, että kansallisella lainsäädännöllä suojattu tavaramerkki ja samankaltainen tavaramerkki, jolla tuontitavara on varustettu sen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, josta tavara on lähtöisin, ovat alun perin kuuluneet samalle haltijalle, joka menetti toisen niistä ennen yhteisön perustamista toisen näistä valtioista suorittaman pakkolunastuksen seurauksena.

18 Pakkolunastuksesta lähtien kukin tavaramerkki on yhteisestä alkuperästään huolimatta omalla alueellaan itsenäisesti täyttänyt tehtävänsä sen takaamiseksi, että tavaramerkillä varustetuilla tavaroilla on yksi ainoa alkuperä.

19 Edellä esitetystä seuraa, että esillä olevan asian kaltaisessa tilanteessa, jossa tavaramerkillä oli alun perin yksi haltija ja jossa tämä haltijan yksinoikeus päättyi pakkolunastuksen jälkeen, tavaramerkkioikeuden kunkin haltijan on voitava kieltää toisen haltijan tuotteiden tuonti ja markkinointi jäsenvaltiossa, jossa hän on tavaramerkin haltija, kun kyseessä ovat samankaltaiset tuotteet, jotka on varustettu samalla tai siihen sekoitettavissa olevalla tavaramerkillä.

20 Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on, että ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla ei estä sitä, että kansallisessa lainsäädännössä sallitaan, että yritys, joka on tavaramerkin haltija yhdessä jäsenvaltiossa, kieltää samanlaisella tavaramerkillä tai suojattuun tavaramerkkiin sekoitettavissa olevalla tavaramerkillä toisessa jäsenvaltiossa laillisesti varustettujen samankaltaisten tuotteiden tuonnin viimeksi mainitusta jäsenvaltiosta. Tämä koskee myös tapauksia, joissa tuotujen riidanalaisten tuotteiden tavaramerkki alun perin kuului tuonnin kieltävän yrityksen tytäryhtiölle, jonka kolmas yritys on saanut haltuunsa tämän tytäryhtiön pakkolunastuksen jälkeen.

Toinen, kolmas ja neljäs kysymys

21 Ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus huomioon ottaen ei toiseen, kolmanteen ja neljänteen kysymykseen ole tarpeen vastata.

Oikeudenkäyntikulut

22 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Saksan liittotasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja Espanjan kuningaskunnan hallituksille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle 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 oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 24.11.1988 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla ei estä sitä, että kansallisessa lainsäädännössä sallitaan, että yritys, joka on tavaramerkin haltija yhdessä jäsenvaltiossa, kieltää samanlaisella tavaramerkillä tai suojattuun tavaramerkkiin sekoitettavissa olevalla tavaramerkillä toisessa jäsenvaltiossa laillisesti varustettujen samankaltaisten tuotteiden tuonnin viimeksi mainitusta jäsenvaltiosta. Tämä koskee myös tapauksia, joissa tuotujen riidanalaisten tuotteiden tavaramerkki alun perin kuului tuonnin kieltävän yrityksen tytäryhtiölle, jonka kolmas yritys on saanut haltuunsa tämän tytäryhtiön pakkolunastuksen jälkeen.

Due O'Higgins Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco Slynn Kakouris

Joliet Schockweiler Grévisse Zuleeg

Julistettiin Luxemburgissa 17 päivänä lokakuuta 1990.

J.-G. Giraud
kirjaaja

O. Due
presidentti