YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
22 päivänä kesäkuuta 1994 *

Asiassa C-9/93,

jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksan liittotasavalta) on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen ensin mainitussa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

IHT Internationale Heiztechnik GmbH

ja

Uwe Danzinger

vastaan

Ideal-Standard GmbH

ja

Wabco Standard GmbH

ennakkoratkaisun ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti O. Due, jaostojen puheenjohtajat G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida ja M. Díez de Velasco sekä tuomarit C. N. Kakouris, R. Joliet (esittelevä tuomari), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G.Kapteyn ja J. L. Murray,

julkisasiamies: C. Gulmann,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies D. Louterman-Hubeau,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet:

- Ideal-Standard GmbH ja Wabco Standard GmbH, jonka kanssa ensin mainittu on tehnyt Ideal-Standard GmbH:n hallinnointia koskevan sopimuksen (jäljempänä Ideal-Standard GmbH), edustajanaan asianajaja Winfried Tilmann, Düsseldorf,

- IHT Internationale Heiztechnik GmbH ja Uwe Danzinger (jäljempänä IHT), edustajanaan asianajaja Ulf Doepner, Düsseldorf,

- Saksan liittotasavallan hallitus, asiamiehinään liittovaltion talousministeriön Regierungsdirektor Claus Dieter Quassowski, liittovaltion oikeusministeriön Regierungsdirektor Alfred Dittricht ja saman ministeriön Ministerialrat Alexander von Mühlendahl,

- Yhdistynyt kuningaskunta, asiamiehenään John D. Colahan, Treasury Solicitor, ja edustajanaan barrister Michael Silverleaf,

- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään oikeudellisen yksikön virkamiehet Angela Bardenhewer ja Pieter van Nuffel,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Ideal-Standard GmbH:n ja Wabco Standard GmbH:n, IHT:n ja Uwe Danzingerin, Saksan liittotasavallan hallituksen, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, edustajinaan John D. Colahan ja barrister Stephen Richards, sekä komission 5.10.1993 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 9.2.1994 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Oberlandesgericht Düsseldorf on esittänyt 15.12.1992 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 12.1.1993, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkintaa koskevan ennakkoratkaisukysymyksen voidakseen arvioida erään nimen käyttöä koskevien rajoitusten yhteensoveltuvuutta yhteisön oikeuden kanssa tilanteessa, jossa eräs konserni oli tytäryhtiöidensä välityksellä kyseisestä nimestä muodostetun tavaramerkin haltija useissa yhteisön jäsenvaltioissa ja jossa kyseinen tavaramerkki luovutettiin yritysryhmään kuulumattomalle yritykselle ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa luovutuksen koskiessa osaa niistä tuotteista, joita varten kyseinen tavaramerkki oli rekisteröity.

2 Kysymys on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Ideal-Standard GmbH ja Internationale Heiztechnik (jäljempänä IHT), joiden kotipaikka on Saksan liittotasavallassa, ja joka koskee Ideal Standard -tavaramerkin käyttöä IHT:n emoyhtiön, Compagnie internationale de chauffagen (jäljempänä CICh) Ranskassa valmistamissa lämmityslaitteissa.

3 Vuoteen 1984 American Standard -konserni oli saksalaisen ja ranskalaisen tytäryhtiönsä – Ideal-Standard GmbH ja Ideal-Standard SA – välityksellä saniteetti- ja lämmityslaitteita varten rekisteröidyn Ideal Standard -tavaramerkin haltija Saksassa ja Ranskassa.

4 Heinäkuussa 1984 kyseisen ryhmän ranskalainen tytäryhtiö, Ideal-Standard SA, myi lämmitysalan liiketoimintansa myynnin yhteydessä kyseisen lämmityslaitealaa koskevan tavaramerkin Société générale de fonderie-yritykselle (jäljempänä SGF), joka on siitä taloudellisesti täysin riippumaton. Tämä tavaramerkin luovutus rajoittui Ranskaan (mukaan lukien Ranskan merentakaiset alueet), Tunisiaan ja Algeriaan.

5 Luovutus toteutettiin seuraavanlaisissa olosuhteissa. Vuodesta 1976 lähtien Ideal-Standard SA -yrityksellä on ollut taloudellisia vaikeuksia, minkä vuoksi aloitettiin sitä koskeva akordimenettely sekä tehtiin selvitysmiesten ja erään toisen muun muassa SGF:n perustaman ranskalaisen yrityksen välinen hallinnointisopimus. Tämä yritys harjoitti Ideal-Standard SA:n tuotanto- ja myyntitoimintaa. Vuonna 1980 kyseinen hallinnointisopimus päättyi. Ideal-Standard SA:n lämmityslaiteosaston liiketoiminnan kehittyminen ei edelleenkään ollut tyydyttävää. Ottaen huomioon lämmityslaiteosaston ylläpitämisestä ja sen kaupan pitämisestä Ranskassa Ideal Standard -merkillä SGF:lle seuraavan hyödyn Ideal-Standard SA luovutti SGF:lle tavaramerkin ja lämmitysosastoon kuuluvat tuotantoyksiköt, joihin on viitattu edellä olevassa 4 kohdassa. Myöhemmin SGF luovutti merkin eräälle toiselle ranskalaiselle yritykselle, CICh:lle, joka myös kuuluu ranskalaiseen Nord-Est-yritysryhmään ja joka on myös täysin riippumaton American Standard -ryhmästä.

6 IHT-yrityksen Saksassa harjoittaman Ideal Standard -merkillä varustettujen, CICh:n valmistamien lämmityslaitteiden myynnin johdosta Ideal-Standard GmbH -yritys nosti sitä vastaan kanteen tavaramerkkiä ja liikenimeä koskevan loukkauksen vuoksi. Ideal-Standard GmbH -yritys, joka oli edelleen sekä saniteetti- että lämmityslaitteita varten rekisteröidyn Ideal Standard -tavaramerkin haltija Saksassa, lakkasi vuonna 1976 valmistamasta ja pitämästä kaupan lämmityslaitteita.

7 Kanteen tarkoituksena oli, että IHT:tä kiellettäisiin myymästä Saksassa Ideal Standard -merkillä varustettuja lämmityslaitteita ja käyttämästä kyseistä merkkiä erilaisissa kaupallisissa asiakirjoissa.

8 Landgericht Düsseldorf, joka on tutkinut kanteen ensimmäisenä oikeusasteena, totesi 25.2.1992 tekemässään päätöksessä kanteen olevan perusteltu.

9 Landgericht esitti ensin, että sekaannusvaara oli olemassa. Käytetty merkki – nimi "Ideal Standard" – on sama. Lisäksi tuotteilla on riittävästi yhtäläisyyksiä, jotta ne käyttäjät, joita asia koskee, nähdessään tuotteisiin kiinnitetyn saman merkin, päätyvät siihen käsitykseen, että ne ovat peräisin samasta yrityksestä.

10 Landgericht arvioi lisäksi, ettei sillä ollut käsiteltävänä olevassa asiassa mitään syytä käyttää sille perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kuuluvaa toimivaltaa esittää yhteisöjen tuomioistuimelle kysymyksiä perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkinnasta. Muistutettuaan asiassa 192/73, Van Zuylen (jäljempänä HAG I -tuomio), 3.7.1974 annetun tuomion (Kok. 1974,

s. 731) sekä asiassa C-10/89, Hag (jäljempänä HAG II -tuomio) 17.10.1990 annetun tuomion (Kok. 1990, s. I-3711) pääasiallisesta sisällöstä Landgericht esitti näkemyksenään, että yhteisöjen tuomioistuimen jälkimmäisessä tuomiossa esittämät perustelut "riittävät osoittamaan, että yhteisen alkuperän teoria on osoittautunut perusteettomaksi, ei ainoastaan niiden tosiasioiden yhteydessä, joiden perusteella yhteisöjen tuomioistuin antoi ratkaisun, toisin sanoen silloin kun on kyse jossain jäsenvaltiossa suoritetusta pakkolunastuksesta, vaan myös silloin kun on kyse sellaisen tavaramerkin haltijalle kuuluvien oikeuksien vapaaehtoisesta jakamisesta, joka on alun perin kuulunut ainoastaan yhdelle haltijalle, kuten käsiteltävänä olevassa tapauksessa".

11 IHT-yritys valitti kyseisestä tuomiosta Oberlandesgericht Düsseldorfiin, joka on HAG II -tuomion pohjalta pohtinut, oliko käsiteltävänä oleva tapaus ratkaistava yhteisön oikeuden kannalta samalla tavalla eli kuten Landgericht oli esittänyt.

12 Oberlandesgericht Düsseldorf on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko kyse 30 ja 36 artiklassa tarkoitetusta jäsenvaltioiden välisen kaupan lainvastaisesta rajoittamisesta, jos jäsenvaltiossa A toimivaa jäsenvaltioon B sijoittautuneen valmistajan tytäryhtiötä on kiellettävä käyttämästä nimeä 'Ideal Standard' tavaramerkkinä, koska se on sekoitettavissa samaa alkuperää olevaan toiseen tavaramerkkiin, kun kyseinen valmistaja laillisesti käyttää kyseistä nimeä kotimaassaan sellaisen siellä suojatun tavaramerkin nojalla, jonka se on saanut luovutuksen kautta, ja kun kyseinen tavaramerkki kuului alun perin sen edellä mainitun yrityksen sisaryhtiölle, joka on kieltänyt jäsenvaltiossa A Ideal Standard -merkillä varustettujen tavaroiden maahantuonnin?"

13 IHT:lle esitetty kielto käyttää Saksassa lämmityslaitteesta nimeä "Ideal Standard" on kiistattomasti 30 artiklassa tarkoitettu vaikutukseltaan määrällistä rajoitusta vastaava toimenpide. Tämän vuoksi on selvitettävä, voidaanko kyseinen kielto perustella perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla.

14 Aluksi on palautettava mieliin tietyt tavaramerkkioikeuteen ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan osalta liittyvät näkökohdat kansallisen tuomioistuimen esittämän kysymyksen oikeudellisen kontekstin selvittämiseksi.

Tuotteiden samankaltaisuus ja sekaannusvaara

15 HAG II -tuomio, jonka sovellettavuutta pääasiassa ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kysyy, koskee tilannetta, jossa sen lisäksi, että nimi oli sama, myös asianosaisten kaupan pitämät tuotteet olivat samoja. Käsiteltävänä oleva asia sen sijaan koskee saman merkin käyttöä erilaisten tuotteiden yhteydessä; Ideal Standard GmbH -yritys vetoaa siihen, että se on rekisteröinyt Ideal Standard -tavaramerkin saniteettilaitteita varten vastustaakseen kyseisen merkin käyttöä lämmityslaitteiden yhteydessä.

16 On selvää, ettei suojatusta tavaramerkistä seuraava kielto-oikeus, riippumatta siitä, perustuuko se rekisteröintiin vai onko sillä jokin muu peruste, koske ainoastaan niitä tuotteita, joita varten tavaramerkki on hankittu. Tavaramerkkioikeuden tarkoituksena on tavaramerkin haltijan suojaaminen sellaisen kolmannen osapuolen toimenpiteitä vastaan, joka pyrkii käyttämään hyväkseen tavaramerkin mainetta aiheuttamalla sekaannusvaaran kuluttajien keskuudessa (ks. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta). Tällainen vaara voi syntyä, kun samaa merkkiä käytetään sellaisten tuotteiden tunnusmerkkinä, jotka ovat erilaisia kuin ne, joita varten tavaramerkkioikeus on (rekisteröimällä tai muulla tavalla) hankittu, jos kyseisten tuotteiden välillä on niin läheisiä yhteyksiä, että käyttäjät nähdessään niihin kiinnitetyn saman merkin tekevät sen päätelmän, että kyseiset tuotteet ovat peräisin samasta yrityksestä. Tuotteiden samankaltaisuus kuuluu siis osana sekaannusvaaran käsitteeseen, ja sitä on arvioitava ottaen huomioon päämäärä, johon tavaramerkkioikeudella pyritään.

17 Komissio on huomautuksissaan arvostellut sitä, että saksalaiset tuomioistuimet tulkitsevat laajasti sekaannusvaaran ja tuotteiden samankaltaisuuden kästteitä, mistä saattaa aiheutua sellaisia tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoituksia, joita ETY:n perussopimuksen 36 artikla ei kata.

18 Pääasian kannalta merkityksellisen ajankohdan osalta eli jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) voimaantuloa, jota koskevaa määräaikaa on 19.12.1991 tehdyn neuvoston päätöksen 92/10/ETY (EYVL 1992, L 6, s. 35) 1 artiklan nojalla pidennetty 31.12.1992 asti, edeltävän ajan osalta yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa C-317/91, Deutsche Renault, tuomio 30.11.1993, (Kok. 1993, s. I-6227), että "sekaannusvaaraa koskevat arviointiperusteet ovat osa niitä tavaramerkin suojaa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, joista säädetään

– – kansallisessa oikeudessa" (31 kohta), ja että "yhteisön oikeudessa ei edellytetä, että sekaannusvaaran käsitettä tulkittaisiin suppeasti" (32 kohta).

19 Kuten edellä mainitussa Deutsche Renault -tuomiossa on esitetty, kansallisen oikeuden soveltamisen on kuitenkin pysyttävä perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virkkeessä esitetyissä rajoissa: siihen ei saa liittyä jäsenvaltioiden välistä mielivaltaista syrjintää eikä jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista. Erityisesti kansallisen tuomioistuimen arvioidessa mielivaltaisesti tuotteiden samankaltaisuutta voi olla kysymys peitellystä syrjinnästä. Jos kansallisen lain soveltaminen, siltä osin kuin on kyse tuotteiden samankaltaisuudesta, johtaa mielivaltaiseen syrjintään tai kaupan peiteltyyn rajoittamiseen, ei missään olosuhteissa ole mahdollista, että tuontia koskeva rajoitus voisi olla 36 artiklan nojalla perusteltu. Lisäksi, jos toimivaltainen kansallinen tuomioistuin päätyy siihen, etteivät kyseiset tuotteet ole samankaltaisia, ei ole olemassa mitään sellaista tuonnin rajoitusta, joka voisi olla 36 artiklan nojalla perusteltu.

20 Pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen tehtävänä on nämä varaukset huomioon ottaen tutkittava kyseisten tuotteiden samankaltaisuus. Koska kysymys edellyttää sellaisten tosiseikkojen määrittämistä, joista ainoastaan kansallisella tuomioistuimella voi olla välitöntä tietoa, ja joka siltä osin jää yhteisöjen tuomioistuimelle perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kuuluvan toimivallan ulkopuolelle, yhteisöjen tuomioistuin voi ainoastaan lähteä olettamuksesta, että sekaannusvaara on olemassa. Tämän vuoksi esille tuleva ongelma on sama kuin siinä tilanteessa, että ne tuotteet, joita varten tavaramerkki on luovutettu, ja ne tuotteet, joita koskee Saksassa tapahtunut rekisteröinti, olisivat samoja.

Kansallisten tavaramerkkioikeuksien alueellinen luonne ja itsenäisyys

21 Koska on kysymys tilanteesta, jossa merkin luovutus rajoittuu yhteen valtioon, ja koska ongelmana on, voidaanko HAG II -tuomiossa, joka koskee tavaramerkkioikeuden jakautumista takavarikoinnin yhteydessä, annettua ratkaisua soveltaa myös, kun on kyse vapaaehtoisesta toimesta johtuvasta jakautumisesta, on syytä muistuttaa ensin – kuten Yhdistynyt kuningaskunta on huomauttanut – että kansalliset tavaramerkkioikeudet ovat sekä alueellisia että myöskin toisistaan riippumattomia.

22 Kansalliset tavaramerkkioikeudet ovat ensinnäkin alueellisia. Kansainvälisessä sopimusoikeudessa tunnustettu alueperiaate merkitsee, että tavaramerkin suojaamisen edellytyksistä määrätään sen jäsenvaltion oikeudessa, jossa suojaa on pyydetty. Edelleen kansallisen oikeuden perusteella voidaan määrätä seuraamuksia ainoastaan kyseisen valtion alueella toteutetuista toimista.

23 Kun ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklassa sallitaan tietyt tuonnin rajoitukset teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi, siinä otetaan lähtökohdaksi se, että tuontijäsenvaltion alueella toteutettuihin maahan tuotua tuotetta koskeviin toimiin sovelletaan pääsääntöisesti kyseisen valtion lainsäädäntöä. Kyseisen lainsäädännön mahdollistama tuonnin rajoitus voi jäädä 30 artiklassa määrätyn kiellon ulkopuolelle luonnollisestikin vain, jos 36 artikla kattaa tällaisen rajoituksen.

24 Kansalliset tavaramerkkioikeudet ovat myös toisistaan riippumattomia.

25 Tämä tavaramerkkien itsenäisyyden periaate on esitetty teollisoikeuden suojelemisesta 20 päivänä maaliskuuta 1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen (liittosopimuksen), sellaisena kuin sitä on viimeksi muutettu Tukholmassa 14.7.1967 (*Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarja*, osa 828, nro 11851, s. 305) 6 artiklan 3 kohdassa, jossa määrätään, että "merkki, joka on asianmukaisesti rekisteröity jossakin liittomaassa, katsotaan riippumattomaksi muissa liittomaissa rekisteröidyistä merkeistä".

26 Tämä periaate on johtanut sen tunnustamiseen, että tavaramerkkioikeuden haltija voi luovuttaa oikeuden yhden valtion osalta luovuttamatta sitä samanaikaisesti muiden valtioiden osalta.

27 Itsenäisten luovutusten mahdollisuus ilmenee ensinnäkin epäsuorasti Pariisin yleissopimuksen 6 quater artiklasta.

28 Joissain kansallisissa lainsäädännöissä sallitaan tavaramerkin luovutus ilman samanaikaista yrityksen luovutusta, kun taas toisissa tavaramerkin luovuttaminen edellyttää yhä samanaikaista yrityksen luovutusta. Tietyissä maissa yrityksen samanaikaisen luovutuksen vaatimusta on jopa tulkittu siten, että se edellyttää koko yrityksen luovutusta, vaikka yrityksen jotkin osat sijaitsisivat luovutuksen ulkopuolelle jäävissä valtioissa. Tavaramerkin luovutus yhden valtion osalta merkitsi lähes väistämättä merkin luovutusta myös muiden valtioiden osalta.

29 Tämän vuoksi Pariisin yleissopimuksen 6 quater artiklassa on täsmennetty, että "jos jonkin liittomaan lainsäädännön mukaan tavaramerkin luovutus on pätevä ainoastaan, milloin se tapahtuu samanaikaisesti sen yrityksen tai kauppaliikkeen luovutuksen kanssa, johon merkki kuuluu, riittää luovutuksen pätevyyden edellytykseksi, että sanotussa maassa oleva yrityksen tai kauppaliikkeen osa siirtyy luovutuksensaajalle yksinomaisin oikeuksin siellä valmistaa tai myydä niitä tavaroita, joihin luovutettu merkki on pantu".

30 Mahdollistamalla siten tavaramerkin luovutuksen jonkin valtion osalta ilman tavaramerkin luovutusta samanaikaisesti jonkin toisen valtion osalta Pariisin yleissopimuksen 6 quater artiklassa edellytetään tällaisten itsenäisten luovutusten olevan mahdollisia.

31 Tavaramerkkien itsenäisyyden periaate on lisäksi nimenomaisesti hyväksytty tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä 14 päivänä huhtikuuta 1891 tehdyn Madridin sopimuksen, jota on viimeksi muutettu Tukholmassa vuonna 1967 (*Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarja*, osa 828, nro 11852, s. 389), 9 b artiklan toisessa kohdassa, jossa määrätään, että "Kansainvälisen viraston on rekisteröitävä myös ainoastaan yhteen tai muutamaan valtioon rajoittuva kansainvälisen tavaramerkin luovutus".

32 Yhtenäisistä laeista, joissa käsitellään useista valtioista koostuvaa aluetta tavaramerkkioikeuden kannalta yhtenä alueena, kuten Benelux-maiden yhtenäinen tavaramerkkilaki (liitetty tavaramerkkejä koskevaan Benelux-maiden yleissopimukseen, *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 57, 10.11.1983 tehty pöytäkirja, *Bulletin Benelux*, 15.12.1983, s. 72) tai yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), seuraa, että johonkin sen alueen osaan rajoittuva tavaramerkin luovutus, jolla kyseisiä lakeja sovelletaan, on mitätön (katso jäljempänä olevat 53 ja 54 kohta). Tällaiset yhtenäiset lait eivät - kuten eivät myöskään kansalliset lainsäädännöt - aseta kuitenkaan tavaramerkin luovutuksen pätevyyden edellytykseksi tavaramerkin samanaikaista luovutusta kolmansien valtioiden alueella.

Perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaan liittyvä oikeuskäytäntö, tavaramerkkilainsäädäntö ja rinnakkaistuonti

33 Yhteisöjen tuomioistuin on, käyttäen perusteenaan perustamissopimuksen 36 artiklaa, todennut vakiintuneessa oikeuskäytännössään, että koska 36 artikla

sisältää poikkeuksen yhdestä yhteismarkkinoiden perusperiaatteesta, siinä sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ainoastaan, jos nämä poikkeukset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat näiden teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisällön,

että 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,

että tavaroiden vapaan liikkuvuuden este voi olla seurausta siitä, että teollisoikeuksia ja kaupallisia oikeuksia koskevassa kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että tavaramerkin haltijan oikeus ei sammu sen seurauksena, että tuote saatetaan tavaramerkillä suojattuna markkinoille jossain toisessa jäsenvaltiossa, vaan tavaramerkin haltija voi kieltää toisessa jäsenvaltiossa markkinoille saatetun tuotteen tuonnin omaan valtioonsa,

että sellainen este ei ole perusteltu, jos tavaramerkin haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on laillisesti saattanut tuotteen sen jäsenvaltion markkinoille, josta se on tuotu maahan, minkä vuoksi kyse ei voi olla tavaramerkin väärinkäytöstä tai loukkauksesta,

että jos tavaramerkin haltija voisi kieltää sellaisten suojattujen tavaroiden maahantuonnin, jotka hän itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille jossain toisessa jäsenvaltiossa, hänellä olisi mahdollisuus eristää kansalliset markkinat ja siten rajoittaa jäsenvaltioiden välistä kauppaa ilman, että sellainen rajoitus on välttämätön sen varmistamiseksi, että hänelle taataan tavaramerkistä seuraavan yksinoikeuden ydin (ks. asia 16/74, Winthrop, tuomio 31.10.1974, Kok. 1974, s. 1183, 7–11 kohta).

34 Sellaisen kansallisen lain soveltaminen, jossa annetaan tavaramerkin haltijalle tuontivaltiossa oikeus kieltää sellaisten tuotteiden kaupan pitäminen, jotka hän itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on laskenut liikkeeseen valtiossa, josta tavarat viedään tuontijäsenvaltioon, on siten kiellettävä perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vastaisena. Tätä niin sanottua tavaramerkkioikeuden sammumisen periaatetta sovelletaan silloin, kun tavaramerkin haltija tuontivaltiossa ja tavaramerkin haltija vientivaltiossa ovat samat tai, vaikka ne olisivat eri henkilöitä, ne ovat taloudellisesti sidoksissa toisiinsa. Tämä voi koskea monenlaisia tilanteita: tuotteet on laskenut liikkeeseen joko sama

yritys, käyttöluvan saaja, emoyhtiö, saman konsernin tytäryhtiö tai yksinmyyjä.

35 Kansallisissa oikeuskäytännöissä ja yhteisön oikeuskäytännössä on ilmennyt useita tapauksia, joissa tavaramerkki on luovutettu tytäryhtiölle tai yksinmyyjälle, jotta yritykset voisivat suojella kansallisia markkinoitaan rinnakkaistuonnilta käyttämällä tiettyjen valtioiden kansallisen oikeuden sisältämiä oikeuksien sammumista koskevia rajoittavia lähestymistapoja.

36 Perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklassa estetään tällainen tavaramerkkioikeuden manipulointi, koska niiden perusteella sellaisia kansallisia lakeja, joissa oikeudenhaltijalle annetaan mahdollisuus kieltää maahantuonti, ei voida soveltaa.

37 Edellä mainituissa tilanteissa (katso 34 kohta) maahantuonnin vapaus ei millään tavoin vaaranna tavaramerkin tehtävää. Kuten edellä mainitussa HAG II -tuomiossa on esitetty, tavaramerkin on, jotta se voisi täyttää (sille kuuluvan) tehtävän, taattava, että kaikkien sillä varustettujen tuotteiden valmistusta valvoo yksi ainoa yritys, joka vastaa niiden laadusta (13 kohta). Kaikissa niissä tapauksissa, joista edellä on kysymys, valvojana on yksi taho: konserni, kun on kyse tytäryhtiön liikkeeseen laskemista tuotteista, valmistaja, kun on kyse yksinmyyjän kaupan pitämistä tuotteista, ja käyttöluvan antaja, kun on kyse luvan saajan myymistä tuotteista. Silloin kun on kyse käyttöluvasta, luvan antajalla on mahdollisuus valvoa luvan saajan tuotteiden laatua liittämällä sopimukseen lausekkeita, joissa käyttöluvan saaja velvoitetaan noudattamaan luvan antajan ohjeita ja joissa luvan antajalle annetaan mahdollisuus varmistua niiden noudattamisesta. Alkuperä, joka tavaramerkin on tarkoitus taata, on sama: sitä ei määritellä viittaamalla valmistajaan, vaan valmistusta valvovaan tahoon (ks. Benelux-maiden yleissopimuksen perustelut ja yhtenäinen laki, *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 36).

38 On tärkeää korostaa vielä, että ratkaiseva tekijä on mahdollisuus valvoa tuotteiden laatua, ei laadun valvominen myös todellisuudessa. Siten sellaista kansallista lakia, jossa annetaan käyttöluvan antajalle mahdollisuus vedota käyttöluvan saajan tuotteiden huonoon laatuun kieltääkseen kyseisten tuotteiden maahantuonnin, ei voida soveltaa, koska se on perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vastainen; jos luvan antaja sietää huonolaatuisten tuotteiden valmistusta, vaikka voisi sopimuksen perusteella estää sen, luvan antajan on kannettava tästä vastuu. Samoin jos tuotteiden valmistus on hajautettu saman konsernin sisällä ja jos kussakin jäsenvaltiossa sijaitsevat tytäryhtiöt valmistavat tuotteita, joiden laatu on mukautettu kunkin jäsenvaltion kansallisten

markkinoiden erityispiirteisiin, sellaista kansallista lakia, jonka perusteella konsernin tytäryhtiö voi vedota näihin laatueroihin kieltääkseen jonkin sisaryhtiön tuotteiden saattamisen markkinoille alueellaan, ei myöskään voida soveltaa. Perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan noudattamiseksi konsernin on hyväksyttävä valinnastaan aiheutuvat seuraukset.

39 Perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla ovat siten esteenä sellaisten kansallisten lainsäädäntöjen soveltamiselle, joissa sallitaan tavaramerkkilainsäädäntöön vetoaminen sellaisella tavaramerkillä, jonka käyttö on yhden tahon valvonnassa, varustetun tuotteen vapaan liikkuvuuden estämiseksi.

Tavaramerkkiä koskevan yhtenäisen valvonnan päättyminen ainoastaan yhteen tai muutamaan jäsenvaltioon rajoittuvan luovutuksen seurauksena

40 Oberlandesgericht Düsseldorfin esittämä ongelma on, voidaanko samoja periaatteita soveltaa silloin, kun tavaramerkki on luovutettu ainoastaan yhden tai useamman jäsenvaltion osalta yritykselle, joka on taloudellisesti täysin riippumaton luovuttajasta, ja kun viimeksi mainittu kieltää luovutuksensaajan kyseisellä tavaramerkillä varustamien tuotteiden markkinoille saattamisen siinä valtiossa, jossa luovuttaja on säilyttänyt itsellään tavaramerkin.

41 Tämä tilanne on erotettava selvästi sellaisesta tapauksesta, jossa maahantuodut tuotteet ovat lähtöisin käyttöluvan saajalta tai tytäryhtiöltä, jolle tavaramerkkioikeuden haltijalle kuuluvat oikeudet on luovutettu sen valtion osalta, josta tavarat viedään. Jos on kyse luovuttajasta taloudellisesti täysin riippumattomasta luovutuksensaajasta, luovutussopimus ei sinänsä anna luovuttajalle mahdollisuuksia valvoa luovutuksen saajan kaupan pitämien ja tavaramerkillä varustamien tuotteiden laatua.

42 Komissio on esittänyt, että American Standard -konserni oli, luovuttaessaan lämmityslaitteita koskevan Ideal Standard -tavaramerkin kolmannelle yritykselle Ranskassa, suostunut epäsuorasti siihen, että tämä kolmas yritys laskee liikkeeseen tällä tavaramerkillä varustettuja lämmityslaitteita Ranskassa. Tämän epäsuoran suostumisen vuoksi lämmityslaitteiden, jotka on varustettu luovutetulla tavaramerkillä, myyntiä Saksassa ei sen mukaan voida kieltää.

43 Tämä näkemys on hylättävä. Luovutuksen edellytyksenä oleva suostumus ei ole sama kuin oikeuden sammumisen edellytyksenä oleva suostumus. Tämän vuoksi tavaramerkin haltijalla tuontivaltiossa on suoraan tai välillisesti oltava

valta määrätä, mitkä tuotteet voidaan vientivaltiossa varustaa kyseisellä merkillä, sekä valvoa niiden laatua. Kyseinen valta menetetään, jos oikeus määrätä tavaramerkistä luovutetaan vapaaehtoisesti kolmannelle, joka on taloudellisesti täysin riippumaton luovuttajasta.

44 Yhteisöjen tuomioistuin on jo HAG II -tuomiossa hyväksynyt markkinoiden eristämisen niissä tilanteissa, että kahdessa yhteisön jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijoina on eri henkilöt, jotka ovat taloudellisesti täysin riippumattomia toisistaan. Koska siinä oli kysymys tapauksesta, jossa jakamaton omistus päättyi takavarikointitoimen seurauksena, on kuitenkin esitetty, ettei samaa ratkaisua voida soveltaa silloin kun on kyse vapaaehtoisesta jakamisesta.

45 Tätä näkemystä ei voida hyväksyä, sillä se on ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuimen HAG II -tuomiossa esittämien perustelujen kanssa. Yhteisöjen tuomioistuin korosti ensin, että tavaramerkkioikeus on olennainen osa terveen kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja säilyttäminen on perustamissopimuksen tavoite (13 kohta). Se muistutti edelleen tavaramerkin tehtävästä, joka on alkuperän takaaminen, ja tuomion osassa, johon on jo viitattu edellä olevassa 37 kohdassa, niistä edellytyksistä, joiden on täytyttävä, jotta tavaramerkki voisi täyttää kyseisen tehtävän. Yhteisöjen tuomioistuin huomautti lisäksi, että yksinoikeuden – joka muodostaa tavaramerkin ydinsisällön – merkityksen määrittämiseksi on otettava huomioon tavaramerkin tehtävä (14 kohta). Se korosti, että kyseisessä tapauksessa ratkaiseva tekijä oli, ettei tavaramerkkioikeuden haltija tuontivaltiossa ollut antanut suostumustaan sille, että vientivaltiossa oikeudenhaltijana olevan yrityksen markkinoimat tuotteet saatetaan vaihdantaan vientivaltiossa (15 kohta). Se teki siitä sen johtopäätöksen, että tavaroiden vapaa liikkuvuus vaarantaisi tavaramerkin päätehtävän: 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 (16 kohta).

46 Nämä huomiot voidaan hyväksyä, kuten Yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa ovat oikein korostaneet ja kuten Landgericht Düsseldorf on ensimmäisenä oikeusasteena pääasiassa todennut, riippumatta siitä, onko tavaramerkin, jolla alunperin oli yksi haltija, jakautuminen seurausta julkisen vallan toimenpiteestä vaiko sopimukseen perustuvasta luovutuksesta.

47 IHT on erityisesti esittänyt, että tavaramerkin haltijan, joka luovuttaa merkin jossain jäsenvaltiossa ja säilyttää sen itsellään muissa, on hyväksyttävä luovutuksesta aiheutuvat seuraukset eli se, että tavaramerkki täyttää aikaisem-

paa huonommin tehtävänsä alkuperän takaajana. Alueellisesti rajatusta luovutuksesta seuraa, että tavaramerkin haltija lakkaa olemasta ainoa kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden markkinoija yhteisössä.

48 Tämä väite on hylättävä. Siinä ei oteta huomioon sitä, että koska tavaramerkkioikeus on alueellinen, tavaramerkin tehtävää on arvioitava aluekohtaisesti (HAG II -tuomio, 18 kohta).

49 IHT on myös esittänyt, että ranskalainen tytäryhtiö Idéal Standard SA on Ranskassa sopeutunut tilanteeseen, jossa eri alkuperää olevia tuotteita (kuten lämmitys- ja saniteettilaitteet) voidaan pitää kaupan samalla tavaramerkillä varustettuina samalla valtion alueella. Saman konsernin saksalaisen tytäryhtiön – joka on kieltänyt lämmityslaitteiden kaupan pitämisen Saksassa Ideal Standard -tavaramerkillä varustettuina – toiminta voidaan sen mukaan katsoa väärinkäytöksi.

50 Tätäkään väitettä ei voida hyväksyä.

51 Ennen kaikkea on todettava, että luovutus rajoittui Ranskaa koskevaksi. Jos edellä esitetyt perustelut hyväksyttäisiin, ne johtaisivat siihen, että tavaramerkin käyttöä Ranskassa koskevan oikeuden luovutuksesta seuraisi lupa käyttää sitä myös Saksassa, kuten Saksan hallitus on esittänyt, vaikka itse asiassa luovutuksista ja käyttöluvista sovitaan kansallisten tavaramerkkioikeuksien aluesidonnaisuudesta johtuen aina tietyn alueen osalta.

52 Lisäksi – ja erityisesti – Ranskan oikeus, jota sovelletaan käsiteltävänä olevassa asiassa tarkoitettuun luovutukseen, mahdollistaa tavaramerkin luovutukset vain tiettyjä tuotteita koskevina, mistä seuraa, että eri alkuperää olevat samankaltaiset tuotteet voivat olla vaihdannassa Ranskan alueella samalla tavaramerkillä varustettuina, kun taas Saksan oikeudessa, jossa kielletään vain tiettyjä tuotteita koskevat tavaramerkin luovutukset, pyritään estämään tällaisen rinnakkaisuuden mahdollisuus. Jos IHT:n väite hyväksyttäisiin, se johtaisi siihen, että ratkaisu, joka on sovellettavissa vientivaltiossa, olisi ulotettava tuontivaltioon, jonka oikeudessa kielletään tällaisen rinnakkaisuuden mahdollisuus; näin olisi riippumatta kyseisten oikeuksien alueellisesta luonteesta.

53 Koska alueen johonkin osaan rajoittuvasta tavaramerkin luovuttamisesta sellaiselle luovutuksensaajalle, joka on taloudellisesti täysin riippumaton luovuttajasta, seuraisi erillisten lähteiden syntyminen saman alueen sisälle ja koska tavaramerkin tehtävän suojelemiseksi olisi tällöin sallittava, että

luovutuksensaajan tuotteiden vienti luovuttajan alueelle - ja päinvastoin - voidaan kieltää, yhtenäisissä tavaramerkkilaeissa säädetään, että luovutukset, jotka rajoittuvat näiden oikeuksien kattaman alueen johonkin osaan, ovat mitättömiä, jotta voidaan estää tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteiden syntyminen. Rajoittamalla siten oikeutta tavaramerkin käyttämiseen tällaiset yhtenäiset lait varmistavat jakamattoman omistuksen koko sillä alueella, jolla niitä sovelletaan, ja takaavat tuotteen vapaan liikkuvuuden.

54 Niinpä tavaramerkkejä ja palveluita koskevassa Benelux-maiden yhtenäisessä laissa, jonka tarkoituksena oli yhdistää kolmen valtion alue tavaramerkkioikeuden kannalta yhtenäiseksi alueeksi (*Bulletin Benelux*, perustelut, 1962-2, s. 3 ja 4), säädetään, että kyseisen lain voimaantulosta lukien tavaramerkkioikeus voidaan myöntää vain kaikkia Benelux-maita koskevana (*Bulletin Benelux*, perustelut, 1962-2, s. 14). Tässä tarkoituksessa siinä säädetään, että Benelux-maiden johonkin osaan rajoittuvat luovutukset ovat mitättömiä.

55 Edellä mainitussa yhteisön tavaramerkkiä koskevassa asetuksessa on myös perustettu luonteeltaan yhtenäinen oikeus. Poikkeustapauksia (ks. tältä osin 106 artikla yhteisön tavaramerkin käytön kieltämisestä ja 107 artikla paikallisesti vaikuttavista aiemmista oikeuksista) lukuun ottamatta yhteisön tavaramerkin "oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä: sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko yhteisössä, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisössä" (1 artiklan 2 kohta).

56 Toisin kuin Benelux-maiden laki, "tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei kuitenkaan korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta" (edellä mainitun asetuksen johdanto-osan viides perustelukappale). Yhteisön tavaramerkki on vain päällekkäinen kansallisten oikeuksien kanssa. Yrityksillä ei ole minkäänlaista velvoitetta hankkia yhteisön tavaramerkkejä (edellä mainitun asetuksen johdanto-osan viides perustelukapppale). Lisäksi aikaisempien kansallisten oikeuksien olemassaolo voi estää yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin. Saman asetuksen 8 artiklan nojalla henkilö, joka on tavaramerkin haltija yhdessä jäsenvaltiossa, voi itse asiassa kieltää sellaista henkilöä rekisteröimästä yhteisön tavaramerkkiä, joka on samoja tai samankaltaisia tuotteita koskevien kansallisten oikeuksien haltija kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Kyseistä säännöstä ei voida tulkita siten, että se estää yhteisön yhteen tai muutamaan jäsenvaltioon rajoittuvan kansallisten merkkien luovutuksen. Näin ollen yhteisön tavaramerkistä annetusta asetuksesta ei seuraa, että

yhteisön tiettyihin valtioihin rajoittuvat kansallisten tavaramerkkien luovutukset olisivat mitättömiä.

57 Sellaista seuraamusta ei voida asettaa oikeuskäytännössä. Jos kansallisten lainsäädäntöjen katsottaisiin olevan 36 artiklan soveltamisalaan kuulumattomia, 30 artiklassa kiellettyjä vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä sen vuoksi, että – kun otetaan huomioon kansallisten oikeuksien itsenäisyys (katso edellä olevat 25–32 kohta) – kansallisissa lainsäädännöissä ei tällä hetkellä aseteta sen edellytykseksi, että luovutukset kyseisten lakien soveltamisalueella olisivat päteviä, tavaramerkin samanaikaista luovutusta yhteisön muissa jäsenvaltioissa, tällöin asetettaisiin jäsenvaltioille positiivinen velvollisuus sisällyttää lainsäädäntöihinsä oikeussääntö, jonka perusteella yhteisön johonkin osaan rajoittuvat kansallisten tavaramerkkien luovutukset ovat mitättömiä.

58 Yhteisön lainsäätäjän asiana on asettaa jäsenvaltioille tällainen velvollisuus ETY:n perustamissopimuksen 100 a artiklaan perustuvalla direktiivillä, koska kansallisten tavaramerkkien alueellisuudesta johtuvien esteiden poistaminen on sisämarkkinoiden luomisen ja toiminnan kannalta välttämätöntä, tai antaa itse suoraan sellainen oikeussääntö saman määräyksen mukaisesti annetussa asetuksessa.

59 On vielä lisättävä, että kun toisistaan riippumattomat yritykset luovuttavat tavaramerkkejä markkinoiden jakamiseksi, sovelletaan perustamissopimuksen 85 artiklaan sisältyvää, kilpailua rajoittavia sopimuksia koskevaa kieltoa, mistä seuraa, että tällaisen järjestelyn osana olevat luovutukset ovat mitättömiä. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on oikein perustein korostanut, tätä sääntöä ja siihen liittyvää seuraamusta ei kuitenkaan voida soveltaa mekaanisesti kaikkiin luovutuksiin. Jotta tavaramerkin luovutus voitaisiin katsoa 85 artiklassa kielletyn yhteistoiminnan välineeksi, on tarkasteltava asiayhteyttä, luovutuksen taustalla olevia sitoumuksia, osapuolten tarkoitusta ja luvattua vastiketta.

60 Edellä esitetyn perusteella Oberlandesgericht Düsseldorfin esittämään kysymykseen on vastattava, ettei ole kyse 30 ja 36 artiklassa tarkoitetusta jäsenvaltioiden välisen kaupan lainvastaisesta rajoittamisesta, jos jäsenvaltiossa A toimivaa jäsenvaltioon B sijoittautuneen valmistajan tytäryhtiötä on kiellettävä käyttämästä nimeä "Ideal Standard" tavaramerkkinä, koska se on sekoitettavissa samaa alkuperää olevaan toiseen tavaramerkkiin, kun kyseinen valmistaja käyttää laillisesti tätä nimeä kotimaassaan, sellaisen siellä suojatun tavaramerkin nojalla, jonka se on saanut luovutuksen kautta, ja kun kyseinen

tavaramerkki kuului alun perin kyseisen yrityksen sisaryhtiölle, joka on kieltänyt jäsenvaltiossa A Ideal Standard -merkillä varustettujen tavaroiden maahantuonnin.

Oikeudenkäyntikulut

61 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Saksan liittotasavallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle 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 Oberlandesgericht Düsseldorfin 15.12.1992 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Ei ole kyse 30 ja 36 artiklassa tarkoitetusta jäsenvaltioiden välisen kaupan lainvastaisesta rajoittamisesta, jos jäsenvaltiossa A toimivaa jäsenvaltioon B sijoittautuneen valmistajan tytäryhtiötä on kiellettävä käyttämästä nimeä "Ideal Standard" tavaramerkkinä, koska se on sekoitettavissa samaa alkuperää olevaan toiseen tavaramerkkiin, kun kyseinen valmistaja laillisesti käyttää tätä nimeä kotimaassaan sellaisen siellä suojatun tavaramerkin nojalla, jonka se on saanut luovutuksen kautta, ja kun kyseinen tavaramerkki kuului alun perin kyseisen yrityksen sisaryhtiölle, joka on kieltänyt jäsenvaltiossa A Ideal Standard -merkillä varustettujen tavaroiden maahantuonnin.

Due Mancini Moitinho de Almeida

Díez de Velasco Kakouris Joliet

Schockweiler Rodríguez Iglesias Zuleeg

Kapteyn Murray

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 1994.

R. Grass
kirjaaja

O. Due
presidentti