YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
11 päivänä marraskuuta 1997 *

Asiassa C-349/95,

jonka Hoge Raad der Nederlanden on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Frits Loendersloot, joka toimii toiminimellä F. Loendersloot Internationale Expeditie

vastaan

George Ballantine & Son Ltd ym.

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat C. Gulmann (esittelevä tuomari), H. Ragnemalm ja M. Wathelet sekä tuomarit J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann ja L. Sevón,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies D. Louterman-Hubeau,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Frits Loendersloot, joka toimii toiminimellä F. Loendersloot Internationale Expeditie, edustajanaan asianajaja G. van der Wal, Haag

— George Ballantine & Son Ltd ym., edustajanaan asianajaja W. A. Hoyng, Eindhoven,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies S. Braviner, avustajanaan barrister M. Silverleaf,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellinen neuvonantaja H. van Lier,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Frits Loenderslootin, joka toimii toiminimellä F. Loendersloot Internationale Expeditie, edustajanaan asianajaja G. van der Wal, George Ballantine & Son Ltd ym:n, edustajanaan asianajaja W. A. Hoyng, Yhdistyneen kuningaskunnan, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies L. Nicoll, jota avusti M. Silverleaf, ja komission, asiamiehenään H. van Lier 7.1.1997 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 27.2.1997 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Hoge Raad der Nederlanden on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 3.11.1995 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 13.11.1995, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla neljä ennakkoratkaisukysymystä perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty oikeudenkäynnissä, jossa vastapuolia ovat Frits Loendersloot, joka toimii toiminimellä F. Loendersloot Internationale Expeditie (jäljempänä Loendersloot) ja jonka kotipaikka on Alankomaissa, ja George Ballantine & Son Ltd ja 14 muuta Skotlantiin tai Englantiin sijoittautunutta yhtiötä (jäljempänä Ballantine ynnä muut).

3 Ballantine ynnä muut valmistavat ja myyvät alkoholijuomia, etupäässä viskiä. Niiden tuotteet ovat maineikkaita, ja niitä myydään melkein kaikissa maailman maissa.

4 Tuotteita myydään pulloissa, joihin valmistajat ovat kiinnittäneet omalla tavaramerkillään varustetut etiketit, ja tavaramerkki on myös pullojen pakkauksessa. Ballantine ynnä muut kiinnittävät lisäksi yksilöiviä numerosarjoja sekä pullojen etiketteihin tai muualle pulloihin että niiden pakkauksiin.

5 Loendersloot on tavararahdin kuljetus- ja varastointiyhtiö. Sen asiakkaisiin kuuluu niin sanottua rinnakkaistuontia harjoittavia yrityksiä. Nämä yritykset ostavat tuotteet Ballantinelta ynnä muilta sellaisista maista, joissa hinnat ovat suhteellisen alhaisia, myydäkseen ne korkeamman hintatason maissa.

6 Ballantine ynnä muut nostivat vuonna 1990 kanteen Arrondissementsrechtbank te Bredassa, jossa ne vaativat tuomioistuinta kieltämään Loendersloota jatkamasta niille tavaramerkin haltijana kuuluvia oikeuksia loukkaavia tai muista syistä lainvastaisia toimia; näitä ovat varsinkin seuraavat toimet:

— Ballantinen ynnä muiden tavaramerkkien sisältämien etikettien poistaminen pulloista ja niiden käyttäminen uudelleen joko kiinnittämällä alkuperäiset etiketit uudelleen tai korvaamalla ne jäljennöksillä;

— alkuperäisissä etiketeissä tai niiden alla sekä pakkauksissa olevien yksilöivien numerosarjojen poistaminen;

— englanninkielisen sanan "pure" ja Ballantinen ynnä muiden hyväksymän sellaisen tuojan nimen poistaminen, joka on alkuperäisissä etiketeissä, ja mahdollisesti tämän nimen korvaaminen toisen henkilön nimellä;

— näin käsiteltyjen tuotteiden vienti Ranskaan, Espanjaan, Englantiin, Yhdysvaltoihin ja Japaniin sijoittuneille kauppiaille.

7 Loendersloot on väittänyt, että vaikka katsottaisiinkin sen suorittaneen nämä toimet, toimilla ei loukata tavaramerkkioikeutta, eivätkä ne ole lainvastaisia muistakaan syistä. Se on korostanut erityisesti, että nämä toimet olivat tietyillä markkinoilla tarpeen, jotta kyseiset tuotteet olisi voitu tuoda maahan rinnakkaistuontina.

8 Arrondissementsrechtbank te Breda katsoi yksilöivien numerosarjojen poistamisen lainvastaiseksi muista kuin tavaramerkkioikeuteen liittyvistä syistä ja kielsi Loendersloota poistamasta näitä numerosarjoja pulloista ja pakkauksista sekä viemästä maasta näin käsiteltyjä tuotteita. Se katsoi vielä, että sillä, että pulloista ja

pakkauksista poistetaan niihin kiinnitetyt tavaramerkit ja että nämä merkit kiinnitetään uudelleen, loukataan tavaramerkkioikeutta, ja määräsi täten Ballantinen ynnä muiden esittämään näyttöä tavaramerkkioikeudesta, johon ne vetoavat vaatimuksiensa tueksi.

9 Loendersloot valitti tuomioista Gerechtshof te s'-Hertogenboschiin. Ballantine ynnä muut tekivät asiassa vastavalituksen.

10 Gerechtshof kumosi Arrondissementsrechtbankin tuomion siltä osin kuin tuomiossa kielletään poistamasta yksilöiviä numerosarjoja ja viemästä kyseisiä tuotteita. Gerechtshof katsoi kuitenkin tavaramerkkioikeuden väitetyn loukkaamisen osalta, että Arrondissementsrechbank oli oikein katsonut, että se, että muu kuin tavaramerkin haltija poistaa tavaramerkin ja käyttää sitä uudelleen, on katsottava tavaramerkin lainvastaiseksi käytöksi. Se hylkäsi Loenderslootin väitteet siitä, että EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla estäisivät määräämästä Ballantinen ynnä muiden vaatimia kieltotoimenpiteitä, ja katsoi, että tavaramerkin haltijan yksinoikeus kiinnittää tämä merkki tuotteeseen on osa tavaramerkin ydinsisältöä.

11 Loendersloot valitti Gerechtshofin tuomiosta oikeuskysymyksiä koskevilta osin Hoge Raadiin; Ballantine ynnä muut jättivät vastavalituksen. Loendersloot väitti erityisesti, että tavaramerkin haltijalle sen kansallisessa lainsäädännössä tunnustettu oikeus estää muuta yritystä poistamasta tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä ja käyttää sitä uudelleen ei ole osa tavaramerkin ydinsisältöä, ja että Ballantine ynnä muut käyttävät tavaramerkkioikeuksiaan voidakseen ylläpitää yksilöivien numerosarjojen järjestelmää, jonka tarkoituksena on pelkästään estää rinnakkaiskauppa sellaisilla tavoilla, jotka eivät ole yhteensopivia yhteisön oikeuden kanssa.

12 Ballantine ynnä muut korostivat, että yksinoikeus, johon ne ovat vedonneet, on osa tavaramerkin ydinsisältöä ja että yksilöivien numerosarjojen tarkoitus on täysin laillinen, kuten esimerkiksi viallisten tuotteiden vetäminen pois markkinoilta ja jäljitelmien kaupan rajoittaminen.

13 Hoge Raad vahvisti ennakkoratkaisupyynnössään, että se, että muu kuin tavaramerkin haltija poistaa tavaramerkin ja käyttää sitä uudelleen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta on kiellettyä kyseistä alaa koskevan kansallisen oikeuden perusteella. Katsottuaan, ettei se voinut antaa päätöstä perustamissopimuksen 36 artiklaa koskevista väitteistä pyytämättä ensin ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta, se lykkäsi asian ratkaisemista esittääkseen yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Kuuluuko tavaramerkkioikeuksien ydinsisältöön, että tavaramerkin haltijalla on kansallisen lainsäädännön perusteella oikeus estää se, että muu kuin tavaramerkin haltija poistaa etiketit, jotka tavaramerkin haltija on kiinnittänyt valmistamiinsa alkoholijuomia sisältäviin pulloihin ja pakkauksiin ja jotka on varustettu tavaramerkin haltijan merkillä, kun juomat on saatettu yhteisön markkinoille tässä pakkauksessa, ja se, että muu kuin tavaramerkin haltija kiinnittää etiketit takaisin tai korvaa ne samankaltaisilla etiketeillä, jos tuotteen alkuperäinen laatu ei ole muuttunut?

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

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

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

Alustavat huomautukset

14 Aluksi on todettava, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on esittänyt nämä kysymykset kolmen seuraavan lähtökohdan perusteella:

— ensinnäkin Ballantinen ynnä muiden tavaramerkkien poistaminen ja uudelleen kiinnittäminen tai näiden korvaaminen muilla loukkaa kansallisen lainsäädännön mukaan Ballantinen ynnä muiden tavaramerkkioikeuksia,

— Ballantinen ynnä muiden vaatimat kieltotoimenpiteet ovat jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoituksia, jotka periaatteessa ovat kysymyksessä olevalla alalla sovellettavien perustamissopimuksen sääntöjen vastaisia ja

— tällaiset rajoitukset voidaan sallia perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla, jos ne ovat perusteltuja teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi, edellyttäen, että ne eivät ole keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

15 Toisen lähtökohdan osalta Ballantine ynnä muut ovat kiistäneet, että vaaditut kieltotoimenpiteet olisivat yhteisön sisäisen kaupan rajoituksia, koska niillä ei millään tavoilla estetä Loenderslootia viemästä kysymyksessä olevia tuotteita alkuperäisen laatuisena muihin jäsenvaltioihin.

16 Kuten julkisasiamies on esittänyt tältä osin ratkaisuehdotuksensa 25 kohdassa, asiassa ei ole syytä asettaa kyseenalaiseksi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen sen arvioinnin oikeellisuutta, jonka mukaan Ballantinen ynnä muiden vaatimien kieltotoimenpiteiden kaltaiset toimenpiteet ovat EY:n perustamissopimuksen 30 ja 34 artiklassa määrätyn jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoituksia.

17 Kolmannen lähtökohdan osalta on viitattu siihen, että tehtyihin kysymyksiin ei ole vastattava perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella vaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY perusteella (EYVL 1989, L 40, s. 1), joka on täytynyt saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista oikeusjärjestystä viimeistään 31.12.1992.

18 Tältä osin on riittävää todeta, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on määritellä siten, että se ottaa huomioon pääasiassa vaadittujen kaltaisiin kieltotoimenpiteisiin soveltavat kansalliset säännöt, onko sen käsiteltävänä oleva oikeusriita ratkaistava perustamissopimuksen 36 artiklan vai direktiivin 89/104/ETY mukaisesti; direktiivin 7 artiklassa säädetään yhteisössä markkinoille saatettujen tuotteiden tavaramerkkioikeuden sammumisesta. Kuitenkin on otettava huomioon, että direktiivin 7 artiklan ja perustamissopimuksen 36 artiklan tarkoituksena on sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuden suojaa koskevat ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että näitä kahta asiaa koskevia määräyksiä ja säännöksiä, joilla pyritään samaan lopputulokseen, on tulkittava samalla tavalla (yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3457, 40 kohta ja yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm, tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3603, 27 kohta sekä asia C-232/94, MPA Pharma, tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3671, 13 kohta).

Ennakkoratkaisukysymykset

19 Näillä neljällä kysymyksellä, jotka on syytä käsitellä yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa ensisijaisesti tietää, onko perustamissopimuksen 36 artiklaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota oikeuteensa estääkseen muuta yritystä poistamasta ja sitten kiinnittämästä tai korvaamasta tavaramerkin haltijan tavaramerkillä varustettuja etikettejä, jotka tämä on kiinnittänyt yhteisön markkinoille saattamiin tuotteisiinsa ilman, että näiden tuotteiden alkuperäinen laatu olisi muuttunut, vaikka tällainen menettely merkitsee rajoitusta yhteisön sisäiselle kaupalle.

20 Kysymykset koskevat erityisesti sellaisia tapauksia, joissa uudelleenmerkintä on tehty

— pullojen etiketteihin tai etikettien alle ja pakkausten päälle tavaramerkin haltijan kiinnittämien yksilöivien numerosarjojen poistamiseksi;

— englannin kielisen sanan "pure" ja etiketeissä mainitun, hyväksytyn tuojan nimen poistamiseksi ja mahdollisesti tämän nimen korvaamiseksi toisen henkilön nimellä;

Ensimmäisen tapauksen osalta, yhteisöjen tuomioistuinta on pyydetty lausumaan yhtäältä siitä, mikä on sen seikan merkitys, että tavaramerkin haltija käyttää oikeuttaan estääkseen muuta yritystä poistamasta yksilöiviä numerosarjoja, joiden avulla tavaramerkin haltija voi löytää mahdolliset myyntiorganisaationsa puutteet ja estää myös rinnakkaiskaupan ja toisaalta sen seikan merkityksestä, että yksilöivillä numerosarjoilla on toisia tavoitteita, joita ovat se, että numerosarjojen avulla voidaan noudattaa laillista velvoitetta, että vialliset tuotteet voidaan vetää pois markkinoilta, että valmistajan tuotevastuuta ja jäljitelmien kauppaa voidaan rajoittaa.

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö

21 Ennen kysymyksiin vastaamista on syytä muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 36 artiklassa sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta yhteismarkkinoilla ainoastaan silloin jos poikkeaminen on perusteltua sellaisten oikeuksien suojelemiseksi, jotka ovat osa teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisältöä.

22 Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tavaramerkkioikeuden osalta, että se on olennainen osa perustamissopimuksessa tavoiteltua vääristymättömän kilpailun järjestelmää. Tässä järjestelmässä yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tuotteidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottelukykyisiä merkkejä, joiden avulla kukin tuote voidaan tunnistaa. Jotta tavaramerkki voisi toimia tällaisena merkkinä, sen on oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat on valmistettu tietyn yhden yrityksen valvonnassa, joka vastaa niiden laadusta (ks. erityisesti asia C-10/89, Hag, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, 13 kohta, jäljempänä asiassa Hag II annettu tuomio, ja em. asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annettu tuomio, 43 kohta). Tämän vuoksi tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on erityisesti taata tavaramerkkioikeuden haltijalle yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille ja suojata tavaramerkin haltijaa sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta markkinoilla myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä (ks. erityisesti asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta, em. asia Hag II, tuomion 14 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 44 kohta).

23 Tästä seuraa erityisesti, että jäsenvaltion lainsäädännön mukaan suojattu tavaramerkin haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön estääkseen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai markkinoille saattamisen, jonka se on itse saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai joka on saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan suostumuksella (ks. erityisesti em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 45 kohta). Nimittäin tavaramerkkioikeuden tavoitteena ei ole sen salliminen, että tavaramerkin haltijat jakavat kansalliset markkinat, eikä siten jäsenvaltioiden välillä mahdollisesti olevien hintaerojen ylläpitämisen edistäminen (ks. em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 46 kohta).

24 Sen osalta, käsittääkö tavaramerkin haltijalle annettu yksinoikeus oikeuden estää sen, että muu yritys käyttää tavaramerkkiä pakattuaan tuotteen uudelleen, yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy ilmi, että asiassa on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtävä sen takaajana, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä ja erottaa tuotteen toisista tuotteista sekoittamatta sitä niihin. Tämä alkuperän takaaminen tarkoittaa sitä, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole muuttanut ilman tavaramerkin

haltijan suostumusta kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tarjottua, tavaramerkillä varustettua tuotetta ennen sen markkinoille saattamista (ks. erityisesti em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 47 kohta).

25 Yhteisöjen tuomioistuin on siis todennut, että tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista, kuuluu tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön, ja tämän oikeuden suojaamiseksi saattaa olla perusteltua poiketa tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta (em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta, asia 1/81, Pfizer, tuomio 3.12.1981, Kok. 1981, s. 2913, 9 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 48 kohta).

26 Yhteisöjen tuomioistuin on todennut näiden periaatteiden soveltamisesta rinnakkaismyynnin tarkoituksiin tehtävän lääkkeiden uudelleen pakkaamista koskevien asioiden yhteydessä, että perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi laillisesti estää lääkkeen myöhemmän markkinoille saattamisen, kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin (ks. erityisesti em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 8 kohta ja direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohdan osalta em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 50 kohta).

27 Vastoin Loenderslootin väitettä tätä oikeuskäytäntöä sovelletaan myös pääasian kaltaisiin tapauksiin. Nimittäin myös tässä tapauksessa muu yritys on muuttanut ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tavaramerkillä varustettua tuotetta siten, että tavaramerkkiin liittyvä alkuperän takaaminen saattaa vääristyä.

28 On kuitenkin muistutettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan (ks. erityisesti em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 10 kohta, asia 3/78, Centrafarm, tuomio 10.10.1978, Kok. 1978, s. 1823, 21 ja 22 kohta ja em. asia Bristol-Myers Squibb ym. 49 ja 50 kohta) perustamissopimuksen 36 artiklan vastaista on, että tavaramerkin haltija estää tavaramerkin uudelleen kiinnittämisen,

kun tämän tavaramerkkioikeuden käyttö johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen ja kun uudelleen kiinnittäminen tehdään siten, että tavaramerkin haltijan laillisia intressejä kunnioitetaan. Näiden laillisten intressien suojeleminen edellyttää nimittäin, että pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua ei muuteta ja että uudelleen kiinnittämistä ei tehdä siten, että se voisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.

29 Tästä seuraa, että perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla tavaramerkkioikeuden haltija voi vedota tähän oikeuteen estääkseen muuta yritystä poistamasta ja sen jälkeen kiinnittämästä uudelleen tai korvaamasta sen tavaramerkillä varustettuja etikettejä, jollei

— näytetä toteen, että se, että tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeutta estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen merkittyjen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen,

— osoiteta, että uudelleenmerkintä ei muuta tuotteen alkuperäistä laatua ja

— uudelleen merkityn tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.

30 Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi edellyttänyt oikeuskäytännössään, että lääkkeiden uudelleen pakkaajan on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle uudelleen pakkaamisesta ja lähetettävä pyynnöstä tälle näyte uudelleen pakatusta tuotteesta ja ilmoitettava uudelleen pakatussa tuotteessa kuka on vastuussa uudelleen pakkaamisesta (ks. erityisesti em. asia Bristol-Myers Squibb ym.).

31 Näin ollen näitä edellytyksiä on tutkittava pääasian kaltaisessa tilanteessa.

32 Tuotteen alkuperäisen laadun osalta on todettava, että ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen sanamuodosta ilmenee, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mielestä kysymyksessä olevalla uudelleenmerkinnällä ei muuteta tuotteen laatua.

33 Tavaramerkin maineen osalta on todettava, että uudelleenmerkinnän toteuttavan muun yrityksen on huolehdittava siitä, ettei tavaramerkin — ja siten tavaramerkin haltijan — maine kärsi uudelleen merkityn tuotteen riittämättömästä ulkoasusta (ks. erityisesti em. asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 75 ja 76 kohta). Sen arvioimiseksi, onko näin pääasian tapauksessa, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon etenkin Ballantinen ynnä muiden intressi suojella tuotteidensa yleisyyskuvaa ja tuotteiden hyvää mainetta.

34 Oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenee, että oikeudenkäynnissä on keskeisessä asemassa sen edellytyksen soveltaminen, joka koskee tavaramerkin haltijan tavaramerkkioikeuden käyttämistä tavalla, joka johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen.

35 Tämän osalta on syytä todeta ensiksi, että yhteisöjen tuomioistuin on todennut edellä mainitussa asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamansa tuomion 52 kohdassa, että se, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen muun yrityksen uudelleen pakkaamien, tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden jakamiseen erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille eri jäsenvaltioissa saman lääkkeen erilaisessa pakkauksessa ja kun rinnakkaistuoja ei voi tuoda toiseen jäsenvaltioon ja saattaa siellä markkinoille tuotetta siinä muodossa kuin tavaramerkin haltija on sen saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa.

36 Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi todennut samassa asiassa antamansa tuomion 56 ja 57 kohdassa, että tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta estää tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan rajoittaa ainoastaan jos maahantuojan suorittama uudelleen pakkaaminen on tarpeen, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa. Sen sijaan asiassa ei tarvitse näyttää, että tavaramerkin haltija on tietoisesti pyrkinyt jäsenvaltioiden välisten markkinoiden jakamiseen.

37 Loendersloot ynnä muut korostavat pääasiassa, että se, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan uudelleenmerkinnän estämiseen, johtaa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen, koska tällöin pidetään yllä hintaeroja, jotka eivät ole perusteltuja todellisten kustannusten eroilla. Niiden mukaan uudelleenmerkintä on tarpeen kahdesta syystä. Ensinnäkin se on välttämätöntä, jotta Ballantinen ynnä muiden pulloihin merkitsemät yksilöivät numerosarjat voidaan poistaa, mikä on tarpeen rinnakkaiskauppaan osallistuvien jälleenmyyjien nimettömyyden turvaamiseksi. Loendersloot ei pysty ilman nimettömyyttä hankkimaan tuotteita Ballantinen ynnä muiden oikeuksien haltijoilta, koska nämä yritykset pelkäävät valmistajien taholta niille siinä tapauksessa koituvia seuraamuksia, että valmistajat tietävät, mitkä jälleenmyyjät osallistuvat rinnakkaismyyntiin. Lisäksi uudelleenmerkintä on tarpeen sanan "pure" poistamiseksi tai maahantuojaa koskevien mainintojen muuttamiseksi, jotta tuote voidaan saattaa markkinoille määrämaassa.

38 On todettava, että kansallisten tuomioistuinten, joille kuuluu sen arvioiminen, onko uudelleenmerkintä tarpeen jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoisen jakamisen välttämiseksi, tehtävät eroavat toisistaan pääasian kaltaisissa tapauksissa ja lääkkeiden uudelleen pakkaamista koskevissa tapauksissa. Lääkkeiden uudelleen pakkaamista koskevissa asioissa kansallisten tuomioistuinten on nimittäin määriteltävä, onko niiden omien jäsenvaltioiden markkinoilla olemassa sellaisia seikkoja, joiden takia uudelleen pakkaaminen on objektiivisesti tarpeen. Pääasiassa kansallisen tuomioistuimen on sen sijaan arvioitava, onko uudelleenmerkintä tarpeen toisaalta rinnakkaiskaupan tuotteiden hankkimislähteiden suojelemiseksi ja toisaalta siksi, että tuotteet voidaan saattaa määränpäänä olevien jäsenvaltioiden markkinoille.

Yksilöivien numerosarjojen poistaminen

39 Siltä osin kuin kysymys on etikettien poistamisesta ja niiden uudelleen kiinnittämisestä tai niiden korvaamisesta yksilöivien numerosarjojen poistamiseksi Ballantine ynnä muut väittävät, että numerosarjojen poistaminen ei ole mitenkään tarpeen kysymyksessä olevien tuotteiden saattamiseksi eri jäsenvaltioiden markkinoille näissä valtioissa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

40 Tältä osin on todettava, että vaikka edellä oleva pitää sinänsä paikkansa, yksilöivien numerosarjojen poistaminen voi kuitenkin — kuten Loendersloot on esittänyt — osoittautua tarpeelliseksi vältettäessä jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoista jakamista, joka aiheutuu rinnakkaiskauppaan osallistuvien henkilöiden vaikeuksista hankkia tuotteita Ballantinen ynnä muiden jälleenmyyjiltä, jotka puolestaan pelkäävät näiden valmistajien taholta seuraavia seuraamuksia, jos ne myyvät tuotteita rinnakkaiskauppaan osallistuville henkilöille. Nimittäin vaikka — kuten Ballantine ynnä muut ovat korostaneet — valmistajat rikkoisivat tällaisella menettelyllä perustamissopimuksen kilpailusääntöjä, ei kuitenkaan ole poissuljettua, että valmistajat kiinnittävät yksilöivät numerosarjat voidakseen jäljittää näiden tuotteiden kulkureitit ja voidakseen estää jälleenmyyjiään toimittamasta tuotteita sellaisille henkilöille, jotka harjoittavat rinnakkaiskauppaa.

41 Kuitenkin on huomattava, että yksilöivien numerosarjojen kiinnittäminen voi olla tarpeen, jotta nämä valmistajat pystyvät noudattamaan laillisia velvoitteita, joita ovat etenkin elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä 14 päivänä kesäkuuta 1989 annetusta neuvoston direktiivistä 89/396/ETY (EYVL L 186, s. 21) johtuvat velvoitteet, tai että ne voivat olla tarpeen muiden, yhteisön oikeuden kannalta tärkeiden ja laillisten tavoitteiden, kuten viallisten tuotteiden vetämisen pois markkinoilta ja jäljitelmien kaupan rajoittamisen, toteuttamiseksi.

42 Näin ollen on todettava, että jos yksilöivät numerosarjat on kiinnitetty edellisessä kohdassa mainittujen tavoitteiden kaltaisten tavoitteiden vuoksi, se että tavara-

merkkioikeuden haltija vetoaa tähän oikeuteensa estääkseen muuta yritystä poistamasta ja sitten uudelleen kiinnittämästä tai korvaamasta tavaramerkillä varustetut etiketit poistaakseen yksilöivät numerosarjat, ei johda jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tällaisissa tilanteissa ei ole syytä rajoittaa niitä oikeuksia, joihin tavaramerkin haltija voi vedota perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella.

43 Kun kysymys on sellaisesta tilanteesta, jossa on näytetty toisaalta, että yksilöivät numerosarjat on kiinnitetty yhteisön oikeuden mukaan laillisten tavoitteiden vuoksi, mutta että tavaramerkin haltija on toisaalta käyttänyt numerosarjoja myös löytääkseen myyntiorganisaationsa puutteet ja estääkseen siten tuotteidensa rinnakkaiskaupan, rinnakkaiskauppaan osallistuvia henkilöitä suojataan näitä toimenpiteitä vastaan perustamissopimuksen kilpailusääntöjen nojalla.

Sanan "pure" ja maahantuojan nimen poistaminen etiketeistä

44 Loendersloot väittää, että sen asiakkaiden intressi sanan "pure" ja etiketissä olevan maahantuojan nimen poistamiseen ja mahdollisesti sen korvaaminen rinnakkaistuojan nimellä, liittyy määrämaassa voimassa oleviin elintarvikkeiden merkintöjä koskeviin säännöksiin. Loendersloot ainoastaan saattoi näiden toimenpiteiden avulla tuotteen sellaiseksi, että se voitiin myydä kyseisillä markkinoilla. Sen mukaan sanan "pure" käyttäminen on kiellettyä tietyissä määrämaissa ja että etiketissä olevan virallisen tuojan nimen poistaminen tai sen korvaaminen rinnakkaistuojan nimellä voi olla tarpeen tuotteen määrämaan vaatimusten täyttämiseksi, vaikka nämä säännöt on yhdenmukaistettu yhteisössä kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1978 annetulla neuvoston direktiivillä 79/112/ETY (EYVL L 33, s. 1).

45 Tältä osin on todettava, että Ballantinen ynnä muiden tavaramerkin käyttäminen uudelleenmerkinnän estämiseksi Loenderslootin mainitsemien tavoitteiden takia johtaa tosiasiassa jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen, jos näytetään, että alkuperäisissä etiketeissä olevalla englanninkielisen sanan "pure" ja hyväksytyn tuojan nimen sisältävällä maininnalla estetään kysymyksessä olevien tuotteiden markkinoille saattaminen määräjäsenvaltion markkinoilla, siksi että markkinoille saattamisessa ei noudateta tässä jäsenvaltiossa voimassa olevia elintarvikkeiden merkintöjä koskevia sääntöjä. Tällaisessa tilanteessa uudelleenmerkintä olisi tarpeen tuotteen markkinoille saattamiseksi tässä jäsenvaltiossa.

46 On kuitenkin tarkennettava, että uudelleenmerkintää suorittavan henkilön on käytettävä sellaisia rinnakkaiskaupan mahdollistavia keinoja, joilla puututaan mahdollisimman vähän tavaramerkin ydinsisältöön. Näin ollen silloin kun alkuperäisissä etiketeissä olevat merkinnät ovat sinänsä määräjäsenvaltiossa voimassa olevien tuotteiden merkintää koskevien sellaisten sääntöjen mukaisia, joiden perusteella niihin on kuitenkin lisättävä täydentäviä tietoja, ei ole tarpeen poistaa ja uudelleen kiinnittää tai korvata alkuperäisiä etikettejä, sillä kysymyksessä oleviin pulloihin kiinnitettävä pelkkä tarra, jossa mainitaan lisätiedot, voi riittää.

Muut edellytykset, jotka mahdollisesti on täytyttävä

47 Tämän jälkeen on vielä tutkittava, täyttyvätkö muut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä lääkkeiden uudelleen pakkaamista varten asetetut ja tämän tuomion 30 kohdassa esityt vaatimukset, eli ne, joiden mukaan lääkkeiden uudelleen pakkaajan on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle uudelleen pakkaamisesta ja lähetettävä pyynnöstä näyte uudelleen pakatusta tuotteesta ja ilmoitettava uudelleen pakatussa tuotteessa, kuka on vastuussa uudelleen pakkaamisesta. Ballantine ynnä muut ovat esittäneet, että samoja edellytyksiä on sovellettava siinä tapauksessa, kuten on laita pääasian kaltaisissa tapauksissa, että yhteisön oikeudessa rajoitetaan niiden oikeutta estää tavaramerkkialalla voimassa olevien kansallisten sääntöjen perusteella tavaramerkkien uudelleen kiinnittäminen. Loendersloot katsoo sitä vastoin, että näitä edellytyksiä voidaan soveltaa ainoastaan lääkkeiden uudelleen pakkaamiseen.

48 Tältä osin on todettava, että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien vaatimusten johdosta tällaiset uudelleen pakkaajalle asetetut edellytykset ovat perusteltuja siksi, että uudelleen pakkaajalle tunnustetaan tietty oikeus, joka normaaleissa olosuhteissa on varattu tavaramerkin haltijalle (ks. em. asia Bristoll-Myers Squibb ym., 68 kohta). Samoin on kuitenkin todettava, että edellä esitetyt edellytykset on vahvistettu ottamalla huomioon tavaramerkin haltijan lailliset intressit lääkealan erityispiirteiden johdosta.

49 Pääasian kaltaisessa tapauksessa ja kun otetaan huomioon uudelleen merkintää suorittavan henkilön toimenpiteet, tavaramerkin haltijan intressit ja etenkin sen intressi estää jäljitelmien kauppa, otetaan riittävästi huomioon silloin, jos tämä henkilö ilmoittaa tavaramerkin haltijalle ennen uudelleen merkittyjen tuotteiden markkinoille saattamista.

50 Edellä lausutun perusteella ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava, että perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota oikeuteensa estääkseen muuta yritystä poistamasta ja sitten kiinnittämästä uudelleen tai korvaamasta tavaramerkin haltijan tavaramerkillä varustettuja etikettejä, jotka tavaramerkin haltija on kiinnittänyt yhteisön markkinoille saattamiinsa tuotteisiin, vaikka tällainen menettely merkitsee rajoitusta yhteisön sisäiselle kaupalle, jollei

— näytetä toteen, että se, että tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeutta estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleenmerkittyjen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen,

— osoiteta, että uudelleenmerkintä ei muuta tuotteen alkuperäistä laatua;

— uudelleenmerkityn tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta ja

— uudelleenmerkinnän toteuttava henkilö ilmoita tavaramerkin haltijalle uudelleenmerkinnästä ennen uudelleen merkittyjen tuotteiden markkinoille saattamista.

51 Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on edellä esitetyt seikat huomioon ottaen arvioida, täyttyvätkö nämä edellytykset sen käsiteltävänä olevassa asiassa.

Oikeudenkäyntikulut

52 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille 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 oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Hoge Raad der Nederlandenin 3.11.1995 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

EY:n perustamissopimuksen 36 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota oikeuteensa estääkseen muuta yritystä poistamasta ja sitten kiinnittämästä uudelleen tai korvaamasta tavaramerkin haltijan tavaramerkillä

varustettuja etikettejä, jotka tavaramerkin haltija on kiinnittänyt yhteisön markkinoille saattamiinsa tuotteisiin, vaikka tällainen menettely merkitsee rajoitusta yhteisön sisäiselle kaupalle, jollei

— näytetä toteen, että se, että tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeutta estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleenmerkittyjen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen,

— osoiteta, että uudelleenmerkintä ei muuta tuotteen alkuperäistä laatua,

— uudelleenmerkityn tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta ja

— uudelleenmerkinnän toteuttava henkilö ilmoita tavaramerkin haltijalle uudelleenmerkinnästä ennen uudelleen merkittyjen tuotteiden markkinoille saattamista.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Wathelet Moitinho de Almeida Kapteyn

Murray Edward Hirsch

Jann Sevón

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä marraskuuta 1997.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja presidentti