YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
22 päivänä kesäkuuta 1976 *

Asiassa 119/75,

jonka Bundesgerichtshof on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa riita-asiassa

Terrapin (Overseas) Ltd, kotipaikka Bletchley/Buckinghamshire (Iso-Britannia),

vastaan

Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co., kotipaikka Freihung/Oberpfalz (Saksan liittotasavalta),

ennakkoratkaisun tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien ETY:n perustamissopimuksen määräysten, erityisesti sen 30 ja 36 artiklan, tulkinnasta suhteessa tavaramerkkioikeuteen,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti R. Lecourt, jaostojen puheenjohtajat H. Kutscher ja A. O'Keeffe sekä tuomarit J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen ja F. Capotorti,

julkisasiamies: H. Mayras,
kirjaaja: A. Van Houtte,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundesgerichtshof on 31.10.1975 tekemällään ja yhteisöjen tuomioistuimeen 5.12.1975 saapuneella päätöksellä esittänyt perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla seuraavan kysymyksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perustamissopimuksen määräysten ja kansallisen lainsäädännön tavaramerkkioikeudelle ja toiminimelle antaman suojan välisestä suhteesta:

"Onko tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten (ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla) kanssa yhteensopivaa se, että jäsenvaltioon A sijoittautunut yritys tässä valtiossa olemassa oleviin tavaramerkkioikeuteensa ja toiminimeensä vedoten estää jäsenvaltioon B sijoittautuneen yrityksen samankaltaisten tuotteiden tuonnin silloin, kun näille tuotteille on valtiossa B lainmukaisesti annettu kauppanimitys, joka saattaa sekoittua sellaisen toiminimen ja tavaramerkin kanssa, joita valtiossa A suojataan sinne sijoittautuneen yrityksen hyväksi, silloin kun näiden kahden yrityksen välillä ei ole mitään yhteyttä, kun niiden kansalliset tavaramerkkioikeudet ovat syntyneet erikseen ja toisistaan riippumatta (ei yhteistä alkuperää) ja kun näiden kahden yrityksen välillä ei nykyhetkellä myöskään ole taloudellista tai oikeudellista riippuvuutta?"

2 Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että pääasian kantaja – muutoksenhakumenettelyssä vastaaja – on Saksan liittotasavallassa sen patenttivirastossa rekisteröityjen tavaramerkkien "Terra", "Terra Fabrikate" ja "Terranova" haltija; nimikettä "Terranova" käytetään samanaikaisesti toiminimenä.

Näillä nimikkeillä kantaja valmistaa ja myy julkisivujen pinnoitteita ja muita rakennusmateriaaleja.

Pääasian vastaaja – muutoksenhakumenettelyn valittaja – on valmistalojen ja niiden rakentamiseen käytettävien elementtien tuotantoon erikoistunut brittiläinen liikeyritys, jonka tuotteita myydään nimikkeellä "Terrapin", joka on samalla vastaajan toiminimi.

Kun pääasian vastaaja oli pyytänyt Saksan patenttivirastolta tavaramerkin "Terrapin" rekisteröintiä, hakemus on hylätty Terranovan tehtyä väitteen sitä vastaan 3.2.1967 tehdyllä Bundespatentgerichtin päätöksellä sillä perusteella, että on olemassa sekaannusvaara tavaramerkkien "Terra" ja "Terranova" kanssa.

Terranova on tämän jälkeen nostanut Landgericht Münchenissä kanteen vastaajan kieltämiseksi käyttämästä tuotteissaan nimikettä "Terrapin".

Tämä kanne on hylätty 27.11.1972 annetulla tuomiolla, jossa Landgericht on todennut, ettei riidanalaisten nimitysten välillä ole todellista sekaannusvaaraa.

Terranova on hakenut tähän tuomioon muutosta Münchenissä sijaitsevalta Bayerisches Oberlandesgerichtiltä, joka Landgerichtin tuomiota muuttaen on 27.9.1973 antamassaan tuomiossa todennut sekaannusvaaran olevan olemassa ja tämän vuoksi kieltänyt vastaajaa käyttämästä nimikettä "Terrapin" sekä vahvistanut periaatteessa vastaajalla olevan velvollisuus korvata vahinko, joka kantajalle on aiheutunut riidanalaisen nimikkeen käyttämisestä.

Terrapin on valittanut tästä päätöksestä Bundesgerichtshofiin.

3 Bundesgerichtshof toteaa, että muutoksenhakutuomioistuin on oikein perustein todennut, että asianosaisten valmistamien tuotteiden välillä todella on samankaltaisuutta ja kyseisten nimitysten välillä sekaannusvaara ja että näin ollen Saksan lainsäädännön mukaan muutoksenhakutuomioistuimen tuomio ja sen Terrapinille asettama kielto on pysytettävä.

4 Vaikka tämä johtopäätös on asetettu kyseenalaiseksi menettelyn aikana, yhteisöjen tuomioistuimen ei kuitenkaan tarvitse antaa ratkaisua tästä asiasta, koska sen käsiteltäväksi ei ole saatettu tätä koskevaa kysymystä.

On joka tapauksessa todettava, että jäljempänä annettavalla vastauksella ei anneta ennakkoratkaisua kysymykseen, joka koskee sitä, voiko se, että yritys vetoaa eri jäsenvaltioista peräisin olevien tuotteiden samankaltaisuuteen ja näissä valtioissa lailla suojattujen tavaramerkkien ja toiminimien sekaannusvaaraan, johtaa yhteisön oikeuden soveltamiseen erityisesti perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen huomioon ottaen.

Pääasiaa käsittelevän kansallisen tuomioistuimen asiana on arvioituaan tuotteiden samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa itse asiassa tutkia lisäksi viimeksi mainitun määräyksen osalta, voiko teollisoikeuksien ja kaupallisten

oikeuksien käyttäminen tietyssä tapauksessa olla mielivaltaisen syrjinnän tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peitellyn rajoittamisen keino.

Tältä osin on kansallisen tuomioistuimen asiana tutkia erityisesti se, käyttääkö oikeudenhaltija todella kyseisiä oikeuksia aina yhtä tiukasti niiden mahdollisen loukkaajan kansalaisuudesta riippumatta.

5 Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevista perustamissopimuksen määräyksistä ja erityisesti 30 artiklasta seuraa, että jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä.

Perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan näillä määräyksillä ei kuitenkaan estetä sellaisia tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojaamiseksi.

Samasta artiklasta, erityisesti sen toisesta virkkeestä, sekä asiayhteydestä ilmenee kuitenkin, että vaikka perustamissopimuksella ei puututakaan jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien olemassaoloon, perustamissopimukseen sisältyvät kiellot saattavat kuitenkin tietyissä tilanteissa rajoittaa näiden oikeuksien käyttämistä.

Koska 36 artikla on poikkeus yhdestä yhteismarkkinoiden perusperiaatteesta, siinä sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ainoastaan siinä määrin, kuin nämä poikkeukset ovat perusteltuja niiden oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat tällaisten oikeuksien ydinsisällön.

6 Edellä lausutusta seuraa, että jäsenvaltion lainsäädännössä suojatun teollisoikeuden ja kaupallisen oikeuden haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön sellaisen tuotteen tuonnin estämiseksi, jota haltija itse myy tai jota myydään hänen suostumuksellaan laillisesti toisen jäsenvaltion markkinoilla.

Näin on myös silloin kun oikeus, johon vedotaan, on saatu alun perin yhdelle ja samalle haltijalle kuuluneen tavaramerkkioikeuden sellaisen jaon tuloksena, joka on toteutettu vapaaehtoisesti tai julkisin pakkotoimenpitein.

Näissä tapauksissa tavaramerkin päätehtävä eli se, että kuluttaja voi varmistua tuotteen alkuperästä, on jo tullut kyseenalaiseksi alkuperäisen oikeuden jakamisen vuoksi.

Vaikka kyseiset oikeudet kuuluvat eri haltijoille, ei kansallisella lainsäädännöllä turvattuun teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaan voida vedota silloin, kun näiden oikeuksien käyttäminen on perustamissopimuksella kielletyn yritysten välisen yhteisjärjestelyn tavoite, keino tai seuraus.

Kaikissa tällaisissa tapauksissa vetoamisella teollisoikeuksia ja kaupallisia oikeuksia suojaavien kansallisten lakien aluesidonnaisuuteen on kansallisten markkinoiden eristämistä edistävä vaikutus ilman, että tämä yhteismarkkinoilla tapahtuva eriyttäminen olisi perusteltua tavaramerkin tai toiminimen haltijan oikeutetun intressin turvaamiseksi.

7 Voimassa olevan yhteisön oikeuden mukaan sellaisella teollisoikeudella ja kaupallisella oikeudella, joka on lainmukaisesti saatu jäsenvaltiossa, voidaan sitä vastoin perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen nojalla estää sellaisten tuotteiden tuonti, joita myydään mahdollisesti sekaannusta aiheuttavaa nimitystä käyttäen, jos erilliset ja toisistaan riippumattomat haltijat ovat saaneet kyseiset oikeudet eri kansallisen lainsäädännön perusteella.

Jos tällaisessa tapauksessa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteella olisi etusija kullakin kansallisella lainsäädännöllä myönnettyyn suojaan nähden, teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisältöä loukattaisiin.

Esitetyssä tilanteessa tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta johtuvien vaatimusten ja teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien kunnioittamisen yhteen sovittaminen on toteutettava siten, että kansallisissa lainsäädännöissä taattujen sellaisten oikeuksien lainmukainen käyttö varmistetaan, jotka kuuluvat perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitettujen "perusteltujen" tuontikieltojen piiriin, mutta samalla siten, että estetään näiden oikeuksien kaikki sellainen käyttö, joka on omiaan ylläpitämään tai aiheuttamaan keinotekoista eristämistä yhteismarkkinoiden sisällä.

8 Esitettyyn kysymykseen on näin ollen vastattava, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien ETY:n perustamissopimuksen määräysten kanssa on yhteensopivaa se, että jäsenvaltioon sijoittautunut yritys estää tämän valtion lainsäädännöllä suojattujen tavaramerkkioikeuden ja toiminimioikeuden nojalla toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen sellaisten tuotteiden tuonnin, joille tämän toisen valtion lainsäädännön nojalla on annettu sellainen nimitys, joka on omiaan sekoittumaan ensiksi mainitun yrityksen tavaramerkin ja toiminimen kanssa, kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei kyseisten yritysten välillä ole minkäänlaista kilpailua rajoittavaa yritysten välistä

yhteisjärjestelyä taikka oikeudellista tai taloudellista riippuvuussuhdetta ja että kummallekin yritykselle kuuluvat oikeudet ovat syntyneet toisistaan riippumatta.

Oikeudenkäyntikulut

9 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Alankomaiden kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille sekä Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi.

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe Bundesgerichtshofissa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi Bundesgerichtshofin asiana on päättää oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 31.10.1975 tekemällään päätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti:

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien ETY:n perustamissopimuksen määräysten kanssa on yhteensopivaa se, että jäsenvaltioon sijoittautunut yritys estää tämän valtion lainsäädännöllä suojattujen tavaramerkkioikeuden ja toiminimioikeuden nojalla toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen sellaisten tuotteiden tuonnin, joille tämän toisen valtion lainsäädännön nojalla on annettu sellainen nimitys, joka on omiaan sekoittumaan ensiksi mainitun yrityksen tavaramerkin ja toiminimen kanssa, kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei kyseisten yritysten välillä ole minkäänlaista kilpailua rajoittavaa yritysten välistä yhteisjärjestelyä taikka oikeudellista tai taloudellista riippuvuussuhdetta ja että kummallekin yritykselle kuuluvat oikeudet ovat syntyneet toisistaan riippumatta.

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Capotorti

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 1976.

A. Van Houtte
kirjaaja

R. Lecourt
presidentti