JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
29 päivänä huhtikuuta 1997 *

1. Olennainen kysymys tässä asiassa on, voiko tavaramerkin haltija tavaramerkistä johtuviin oikeuksiinsa vetoamalla estää hänen itsensä markkinoille saattamien tai hänen suostumuksellaan markkinoille saatettujen tavaroiden mainostamisen, jos tällainen mainostaminen vahingoittaa mielikuvaa hänen tavaramerkkinsä ylellisyydestä ja arvokkuudesta. Erityisesti on kyse siitä, onko tällaisen mainostamisen estäminen mahdollista, jos jälleenmyyjä mainostaa pelkästään tavalla, joka on tavanomainen hänen toimialallaan. Asian on saattanut yhteisöjen tuomioistuimeen ennakkoratkaisupyyntönä Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaiden korkein oikeus).

Tosiseikat ja oikeudenkäynti kansallisessa tuomioistuimessa

2. Toinen kantajista eli Parfums Christian Dior (jäljempänä Dior Nederland) on toisen kantajan eli Parfums Christian Dior SA:n (jäljempänä Dior France) tuotteiden yksinmyyjä Alankomaissa. Muiden Dior Francen eurooppalaisten yksinmyyjien tavoin Dior Nederland käyttää valikoivaa jakelujärjestelmää Diorin tuotteiden markkinoinnissa Alankomaissa. Tuotteita voivat myydä ainoastaan valikoidut jälleenmyyjät sillä ehdolla, että ne myyvät pelkästään loppukäyttäjille tai toisille valikoiduille jälleenmyyjille.

3. Dior Francella on Benelux-maissa yksinoikeus kuviotavaramerkkeihin Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit ja Dune muun muassa hajuvedet sisältävän luokan 3 tavaroille. Tavaramerkit koostuvat niiden päällysten kuvista, joissa tämännimisiä hajuvesiä sisältävät pullot myydään. Dior Francella on lisäksi tekijänoikeus sekä näihin päällyksiin että näihin pulloihin samoin kuin nimellä Svelte markkinoitujen tavaroiden päällyksiin ja pulloihin.

4. Vastaaja Evora BV:llä (jäljempänä Evora) on kauppaketju tytäryhtiönsä Kruidvatin nimissä. Kauppoja kuvataan ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdyssä päätöksessä kemikaalikaupoiksi. [1] Kruidvatin kaupat eivät ole Diorin tuotteiden valikoituja jälleenmyyjiä. Ne kuitenkin myyvät rinnakkaistuonnin kautta hankittuja Diorin tuotteita (eli tuotteita, joita ei ole hankittu suoraan Diorilta tai sen jakelijoilta, vaan jotka Dior itse on saattanut markkinoille tai jotka

1 — Ks. yksityiskohtaisempi kuvaus asiassa T-87/92, BVBA Kruidvat v. komissio (Kok. 1996, s. II-1851), 12.12.1996 annetun yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 1 kohta.

* Alkuperäinen kieli: englanti.

on sen suostumuksella saatettu markkinoille). Näiden tuotteiden jälleenmyynnin laillisuutta ei ole riitautettu pääasian oikeudenkäynnissä.

5. Joulun 1993 tarjouskampanjassaan Kruidvat mainosti Diorin tuotteista Eau Sauvagea, Poisonia, Fahrenheitia, Dunea ja Sveltea. Tarjouskampanjan yhteydessä joulumyyntiä varten tehdyissä Kruidvatin mainoslehtisissä vuoden 1993 viikolla 49 esitettiin joidenkin näiden tuotteiden päällysten ja pullojen kuvia. Hoge Raad korostaa, että mainostaminen tapahtui kyseisen alan vähittäiskauppiaiden tavanomaisesti käyttämällä tavalla (kun otetaan huomioon nimenomaan joulunajalle tyypillinen mainonta).

6. Dior ei kuitenkaan ollut antanut lupaa tällaiselle mainonnalle, ja se aloitti 8.12.1993 oikeudenkäynnin Evoraa vastaan väliaikaismääräysten saamiseksi tavaramerkkioikeuksiensa loukkaamisen vuoksi. Dior väitti, että tavaramerkkien käyttö loukkasi sen yksinoikeutta käyttää tavaramerkkejä samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa (Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain [jäljempänä Benelux-maiden laki], sellaisena kuin se tuolloin oli voimassa, 13 §:n A momentin ensimmäisen kappaleen 1 kohta) tai että tavaramerkkejä oli käytetty olosuhteissa, jotka saattoivat aiheuttaa sille vahinkoa muun muassa heikentämällä tavaramerkkien arvokkuutta ja mielikuvaa niistä. (Benelux-maiden lain 13 §:n A momentin ensimmäisen kappaleen 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla oli oikeus kieltää tavaramerkin tai samankaltaisen merkin käyttö, jos käyttö elinkeinotoiminnassa ilman hyväksyttävää syytä saattoi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin haltijalle.) Dior väitti myös, että Evora oli loukannut Diorin tekijänoikeutta, joka sillä oli pulloihin ja tavaroiden päällyksiin.

7. Dior vaati, että Evora määrättäisiin lopettamaan Diorin kuviotavaramerkkien kaikenlainen käyttö ja Diorin tuotteiden kuvien "julkaiseminen ja esittäminen" luetteloissa, esitteissä, mainoksissa ja muulla tavoin sekä olemaan vastaisuudessa käyttämättä, julkaisematta ja esittämättä niitä tällä tavoin. Arrondissementsrechtbank Haarlemin (alioikeus) puheenjohtaja hyväksyi Diorin vaatimuksen ja määräsi Evoran lopettamaan välittömästi Diorin kuviotavaramerkkien kaikenlaisen käytön ja Diorin kyseisten tuotteiden kuvien "julkaisemisen ja esittämisen" luetteloissa, esitteissä, mainoksissa ja muulla tavalla, joka ei vastaa Diorin tavanomaisesti käyttämää mainostamistapaa, ja olemaan vastaisuudessa käyttämättä, julkaisematta ja esittämättä niitä tällä tavoin. Gerechtshof (muutoksenhakutuomioistuin) kuitenkin kumosi puheenjohtajan päätöksen ja kieltäytyi antamasta vaadittuja määräyksiä. Dior haki muutosta tähän Gerechtshofin päätökseen Hoge Raadilta.

8. Kun ennakkoratkaisukysymykset tässä asiassa esitettiin, laki, jolla Benelux-maiden laki muutettiin neuvoston direktiivin 89/104/ETY (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi tai direktiivi) [2] mukaiseksi, ei ollut vielä tullut voimaan; tämä muutoslaki (2.12.1992 päivätty toinen pöytäkirja) tuli voimaan 1.1.1996. Kuten Hoge Raad toteaa, koska

2 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).

direktiivin täytäntöönpanolle säädetty määräaika oli kuitenkin päättynyt 31.12.1992 [3] eli paljon ennen nyt käsiteltävänä olevan asian tapahtumia, tuolloin voimassa ollutta Benelux-maiden lakia on tulkittava niin paljon kuin mahdollista direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti. [4]

9. Benelux-maiden lain mukaan on katsottu, että jos tavaramerkin haltija tai käyttöluvan haltija oli laskenut tavarat liikkeeseen tavaramerkkiä käyttäen, jälleenmyyjällä oli oikeus käyttää tavaramerkkiä ilmoittaakseen asiakkaille tavaroiden laskemisesta uudelleen liikkeelle. Poikkeuksena tästä säännöstä tavaramerkin haltijalla oli oikeus kieltää mainonta, jolla jälleenmyyjä pyrki mainostamaan omaa yritystään antamalla siitä laadukkaan kuvan ja käyttämällä täten hyväkseen tavaramerkin mainetta ja goodwilliä. [5]

10. Gerechtshof katsoi, ettei Dior ollut näyttänyt toteen, että tapa, jolla Kruidvat oli käyttänyt kuviotavaramerkkejä jouluesitteessään, olisi ollut omiaan antamaan asiakkaille sen kuvan, että se käytti tavaramerkkejä tehdäkseen pääasiassa omaa yritystään tunnetuksi.

11. Dior väitti Gerechtshofissa myös, että sillä oli oikeus kieltää Kruidvatia käyttämästä sen tavaramerkkejä sillä perusteella, että käytöllä muutettiin Benelux-maiden lain 13 §:n A momentin kolmannessa kappaleessa tarkoitettua "tavaroiden olemusta", tai sillä perusteella, että oli olemassa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe kieltää tavaroiden laskeminen uudelleen liikkeelle. Benelux-maiden lain 13 §:n A momentin kolmannessa kappaleessa säädetään muun muassa, että tavaramerkin haltijan yksinoikeus ei anna hänelle oikeutta kieltää tavaramerkin käyttöä tavaroissa, jotka hän itse tai käyttöluvan haltija on laskenut liikkeeseen tätä tavaramerkkiä käyttäen, mutta että hänellä on tämä oikeus, jos "tavaroiden olemusta" on muutettu. Direktiivin 7 artiklan 2 kohdassakin viitataan tavaroiden olemukseen, koska siinä hyväksytään olevan mahdollista, että tavaramerkin "haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle". [6]

12. Gerechtshof hylkäsi Diorin näihin säännöksiin perustamat väitteet. Se katsoi, että molemmat säännökset koskivat ainoastaan kyseessä olevien merkkitavaroiden fyysisen olemuksen muuttamisesta johtuvia kielteisiä

3 — Direktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin säännökset voimaan viimeistään 28.12.1991. Neuvosto kuitenkin käytti 16 artiklan 2 kohdassa sille annettuja valtuuksia päätöksellään 92/10/ETY (EYVL 1992, L 6, s. 35) ja lykkäsi direktiivin täytäntöönpanolle säädettyä määräaikaa 31.12.1992 saakka.

4 — Ks. esim. asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990 (Kok. 1990, s. I-4135, 8 kohta); asia C-91/92, Faccini Dori, tuomio 14.7.1994 (Kok. 1994, s. I-3325, 26 kohta); yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3603, 26 kohta) ja asia C-232/94, MPA Pharma, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3671, 12 kohta).

5 — Asia A 92/5, Daimler-Benz v. J. J. Haze, Benelux-maiden tuomioistuimen tuomio 20.12.1993, Jurisprudentie 1993, s. 65—.

6 — Ks. koko artiklan teksti jäljempänä kohdassa 19.

vaikutuksia tavaramerkin maineeseen. Dior on eri mieltä ja väittää, että näissä säännöksissä tarkoitettu "tavaroiden olemus" kattaa myös tavaroiden "henkisen olemuksen". Se katsoo tällä tarkoitettavan tavaroita ympäröivää mielikuvaa kiehtovuudesta ja arvokkuudesta sekä ylellisyyden tuntua, jotka johtuvat tavasta, jolla tavaramerkin haltija tavaramerkkiin perustuvien oikeuksiensa nojalla on päättänyt esittää ja mainostaa tavaroita.

13. Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden välisen, 19.3.1962 tehdyn Benelux-maiden tavaramerkkisopimuksen 10 artiklan ja näiden samojen valtioiden välisen, Benelux-maiden tuomioistuimen perustamisesta 31.3.1965 Brysselissä tehdyn sopimuksen 6 artiklan 3 kappaleen mukaan Hoge Raadin on tietyin edellytyksin pyydettävä ennakkoratkaisua Benelux-maiden tuomioistuimelta Benelux-maiden lain tulkinnasta. Järjestelmä vastaa yhteisöjen tuomioistuimelle tehtäviä ennakkoratkaisupyyntöjä koskevaa järjestelmää.

14. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa Hoge Raad on esittänyt samanaikaisesti samanlaiset kysymykset yhteisöjen tuomioistuimelle ja Benelux-maiden tuomioistuimelle "prosessiekonomisista syistä". Se katsoo, että vastaukset molemmille tuomioistuimille esitettyihin asiakysymyksiin ovat välttämättömiä riidan ratkaisemiseksi, mutta myöntää, että vastaus johonkin kysymyksistä saattaa tehdä yhden tai useamman muun kysymyksen kokonaan tai osaksi tarpeettomaksi. Se on kuitenkin päättänyt kysyä yhteisöjen tuomioistuimelta myös, onko korkein kansallinen tuomioistuin vai Benelux-maiden tuomioistuin se kansallinen tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan soveltamisen kannalta. Benelux-maiden tuomioistuin lykkäsi asian käsittelemistä 15.10.1996 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyihin kysymyksiin annettavat vastaukset saattavat vaikuttaa siihen, miten se vastaa yhteen tai useampaan sille Benelux-maiden lain tulkitsemiseksi esitetyistä kysymyksistä.

15. Hoge Raad on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

"1) Jos Benelux-maassa käytävässä tavaramerkkioikeutta koskevassa oikeudenkäynnissä, jossa tulkitaan Benelux-maiden yhtenäistä tavaramerkkilakia, tulee esiin kysymys jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY tulkinnasta, onko korkein kansallinen tuomioistuin vai Benelux-maiden tuomioistuin se kansallinen tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta ja jonka on näin ollen EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti saatettava kysymys yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi?

2) Onko edellä mainitun direktiivin systematiikan ja erityisesti sen 5—7 artiklan mukaista se, että kun on kyse sellaisten tavaroiden jälleenmyynnistä, jotka tava-

ramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut yhteisön markkinoille tavaramerkkiä käyttäen, myös jälleenmyyjällä on oikeus käyttää tätä tavaramerkkiä ilmoittaessaan asiakkaille tavaroiden laskemisesta uudelleen liikkeelle?

3) Jos toiseen kysymykseen annettava vastaus on myöntävä, onko tästä säännöstä poikkeuksia?

4) Jos kolmanteen kysymykseen annettava vastaus on myöntävä, voidaanko säännöstä poiketa silloin, kun tavaramerkin mainosarvo vaarantuu siitä syystä, että jälleenmyyjä käyttää tavaramerkkiä edellä tarkoitetussa mainoksessaan siten, että mielikuva tavaramerkin ylellisyydestä ja arvokkuudesta vahingoittuu?

5) Voidaanko katsoa, että direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe on olemassa, jos jälleenmyyjä mainostaa tavaroita siten, että niiden 'henkinen olemus' eli tavaramerkin haltijan tavaramerkeistä johtuvien oikeuksien nojalla päättämään tavaroiden esittämis- ja mainostamistapaan perustuva tavaroista saatava mielikuva kiehtovuudesta ja arvokkuudesta sekä ylellisyyden tuntu muuttuvat tai huonontuvat?

6) Onko EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vastaista, että (kuvio)tavaramerkin haltija tai tavaroita varten käytettyjen pullojen ja päällysten tekijänoikeuden haltija estää tavaramerkkiin tai tekijänoikeuteen vedoten jälleenmyyjää, jolla on edelleen oikeus markkinoida tavaroita, mainostamasta tavaroita siten, kuin vähittäiskauppiaat tavanmukaisesti tällä alalla mainostavat? Onko vastaus sama, jos jälleenmyyjä käyttää tavaramerkkiä mainonnassaan siten, että mielikuva tavaramerkin ylellisyydestä ja arvokkuudesta vahingoittuu, tai jos julkaiseminen tai esittäminen tapahtuu siten, että tekijänoikeuden haltijalle voi aiheutua vahinkoa?"

Tavaramerkkidirektiivi

16. Tavaramerkkidirektiivi on ensimmäinen askel jäsenvaltioiden tavaramerkkilakien yhdenmukaistamisessa. [7] Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa esitetyissä kysymyksissä viitataan direktiivin 5, 6 ja 7 artiklaan.

17. Direktiivin 5 artiklassa yksilöidään tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet. Niihin kuu-

7 — Kolmas perustelukappale.

luu tavaramerkin haltijan oikeus kieltää muilta ilman hänen suostumustaan tavaramerkin "käyttäminen —— mainonnassa" (5 artiklan 3 kohdan d alakohta).

18. Direktiivin 6 artiklassa säädetään lähinnä, että tavaramerkin haltija ei saa tavaramerkkiinsä vedoten kieltää toista käyttämästä omaa nimeään tai osoitettaan tai merkintöjä, jotka ovat tarpeen tavaran ominaisuuksien tai käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

19. Direktiivin 7 artikla koskee tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista. Siinä säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle."

Ensimmäinen kysymys

20. EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan kolmannessa kohdassa määrätään, että jos yhteisön oikeutta koskeva kysymys "tulee esille sellaisessa kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, tämän tuomioistuimen on saatettava kysymys yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi".

21. Ensimmäisellä kysymyksellään Hoge Raad kysyy, onko Benelux-maiden lakia koskevassa asiassa "korkein kansallinen tuomioistuin vai Benelux-maiden tuomioistuin se kansallinen tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta ja jonka on näin ollen EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti saatettava kysymys yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi".

22. Voisi ajatella, että kysymys olisi muodollisista syistä jätettävä tutkimatta sillä perusteella, että kansallinen tuomioistuin voi pyytää 177 artiklan nojalla ennakkoratkaisua ainoastaan, jos se katsoo, että kysymys on ratkaistava, jotta se voi antaa päätöksen, ja että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa päätös ei voi olla tällä tavoin tarpeellinen, koska Hoge Raad on päättänyt joka tapauksessa esittää ennakkoratkaisupyynnön asiakysymyksistä. Koska kansallisen tuomioistuimen asiana on periaatteessa kuitenkin arvioida tämä tarpeellisuus ja koska ennakkoratkaisu saattaa hyvinkin auttaa tulevissa

tapauksissa Hoge Raadia ja ainakin Benelux-maiden tuomioistuinta, olen sitä mieltä, että kysymykseen on vastattava.

23. On kuitenkin huomattava, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa muutosta haettiin väliaikaismääräysten antamista koskevassa oikeudenkäynnissä. Jos siis Hoge Raadin ja Benelux-maiden tuomioistuimen ratkaisut eivät tämän vuoksi sido sitä tuomioistuinta, jonka myöhemmin täytyy ratkaista varsinainen aineellinen kysymys, ja jos kaikilla asianosaisilla on oikeus panna vireille tällainen oikeudenkäynti, aiemman oikeuskäytännön perusteella on selvää, ettei kumpikaan, ei Hoge Raad eikä Benelux-maiden tuomioistuin, ole velvollinen saattamaan kysymyksiä yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi (ks. asioissa Hoffmann-La Roche [8] sekä Morson ja Jhanjan [9] annetut tuomiot). Viimeksi mainittu tapaus oli samanlainen kuin nyt käsiteltävänä oleva asia siinä, että se koski Hoge Raadin päätöstä. Esitetyssä ennakkoratkaisupyynnössä selitettiin, että Hoge Raadin päätös väliaikaismääräyksiä koskevassa menettelyssä ei siitä huolimatta, että se koski oikeuskysymystä, sitonut tuomioistuinta, jonka myöhemmin oli ratkaistava varsinainen asia.

24. Tästä seuraa, että vaikka väliaikaismääräyksiä koskevassa menettelyssä annettuihin Hoge Raadin ja Benelux-maiden tuomioistuimen päätöksiin ei saa hakea muutosta, kummankaan niistä ei täydy esittää ennakkoratkaisupyyntöä yhteisöjen tuomioistuimelle, mikäli kukin asianosaisista voi panna vireille varsinaista asiaa koskevan oikeudenkäynnin tai jatkaa sitä tai vaatia tällaista oikeudenkäyntiä aloitettavaksi tai jatkettavaksi ja mikäli tällaisessa oikeudenkäynnissä voidaan tutkia uudelleen väliaikaismääräyksiä koskevassa menettelyssä väliaikaisesti päätetty kysymys, josta sitten voidaan esittää ennakkoratkaisupyyntö yhteisöjen tuomioistuimelle 177 artiklan mukaisesti.

25. Saattaa kuitenkin olla hyödyllistä pohtia, millainen asetelma olisi lopullisen ratkaisun saamiseksi käytävässä, varsinaista asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä. Tässä tarkoituksessa esitän seuraavat huomiot.

26. Kuten edellä jo on todettu, Benelux-maiden tuomioistuimen tehtävä Benelux-maiden yhtenäisen lainsäädännön soveltamisen kannalta, mukaan lukien Benelux-maiden yhtenäinen tavaramerkkilaki, on samanlainen kuin yhteisöjen tuomioistuimen rooli yhteisön oikeuden soveltamisen kannalta perustamissopimuksen 177 artiklan mukaan. Mikä tahansa tuomioistuin Benelux-maissa voi pyytää Benelux-maiden tuomioistuimelta Benelux-maiden tuomioistuimen perustamisesta tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaan ennakkoratkaisua Benelux-maiden lain tulkinnasta, jos tulkintaongelma nousee esiin ja jos kansallinen tuomioistuin katsoo, että kysymyksen ratkaiseminen on tarpeen, jotta se voi antaa päätöksen. Tämän artiklan 3 kappaleen mukaan sellaisen kansallisen tuomioistuimen, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, on saatettava kysymys Benelux-maiden tuomioistuimen käsiteltäväksi. Benelux-maiden tuomioistuimen perustamisesta tehdyn sopimuksen 7 artiklan 2 kappaleen mukaan Benelux-maiden tuomioistuimen tulkintaratkaisu sitoo kansallisia tuomioistuimia, jotka sittemmin ratkaisevat asian.

8 — Asia 107/76, Hoffmann-La Roche, tuomio 24.5.1977 (Kok. 1977, s. 957).

9 — Yhdistetyt asiat 35/82 ja 36/82, Morson ja Jhanjan, tuomio 27.10.1982 (Kok. 1982, s. 3723).

27. Dior väittää, että Hoge Raadin on nyt esillä olevan asian kaltaisissa tapauksissa esitettävä yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyyntö 177 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti; Evora puolestaan väittää, että tämä velvollisuus on Benelux-maiden tuomioistuimella. Molemmat esittävät kysymyksen siitä, onko Benelux-maiden tuomioistuin 177 artiklassa tarkoitettu "jäsenvaltion" tuomioistuin, sillä ainoastaan tällaisella tuomioistuimella on oikeus esittää ennakkoratkaisupyyntö. Komission mukaan tähän kysymykseen on vastattava myöntävästi, sillä vaikka Benelux-maiden tuomioistuinta saatetaan pitää ylikansallisena tuomioistuimena eikä jäsenvaltion tuomioistuimena, ennakkoratkaisupyyntömenettely Benelux-maiden tuomioistuimessa on kansallisessa tuomioistuimessa käytävän oikeudenkäynnin yksi vaihe. Koska Benelux-maiden tuomioistuimen vastaus sitä paitsi sitoo sitä pyytänyttä tuomioistuinta, komission käsityksen mukaan Benelux-maiden tuomioistuimella ei ole pelkästään oikeutta esittää ennakkoratkaisupyyntö, vaan sillä on velvollisuus esittää se, kun sille esitettyyn kysymykseen vastaaminen edellyttää yhteisön lainsäädännön tulkintaa. Ainoa poikkeus tästä olisi se, että ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin itse (kuten on asianlaita tässä tapauksessa) on saattanut kysymyksen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi; tällöin Benelux-maiden tuomioistuimen ei ole tarpeen esittää ennakkoratkaisupyyntöä.

28. Nyt käsiteltävänä olevan asian kannalta ja ehkäpä myös tulevien tapausten kannalta, joissa sama prosessuaalinen kysymys herää, on mielestäni tarpeen tuoda esiin seuraavat kaksi seikkaa. Ensinnäkin on todettava, että 177 artiklan kolmannen kohdan vaatimukset täyttyvät, jos yhteisöjen tuomioistuin on jossakin asian käsittelyn vaiheessa antanut ratkaisunsa, ennen kuin kansallinen tuomioistuin antaa lopullisen päätöksen. Perustamissopimuksen määräysten ratio on se, ettei sellaisen kansallisen tuomioistuimen, jonka päätöksiin ei saa hakea muutosta, pidä päättää yhteisön oikeutta koskevaa kysymystä ilman yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisua. Tältä kannalta merkitystä ei ole sillä, missä vaiheessa oikeudenkäyntiä ennakkoratkaisua pyydetään. Toiseksi on todettava, että mielestäni usein tämä tavoite toteutuu parhaiten, jos yhteisöjen tuomioistuimelle annetaan mahdollisuus antaa ratkaisunsa ennen asian käsittelemistä Benelux-maiden tuomioistuimessa, kuten asianlaita on tässä tapauksessa; tämä saattaa olla myös prosessiekonomisista syistä perusteltua.

Toinen kysymys

29. Toisella kysymyksellään Hoge Raad kysyy lähinnä sitä, ulottuuko oikeuksien sammumisen periaate, koska se on pääsääntö, tavaramerkillä suojattujen tavaroiden mainontaan.

30. Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen on hyvin vakiintunut periaate, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa tiettyjä rajoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta kieltää tavaramerkkinsä perusteella sellaisten tavaroiden maahantuontia tai markkinointia, jotka hän itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. [10] Edellä mainitun tavaramerkkidirektiivin [11] 7 artiklan 1 kohta kuvastaa tätä periaatetta, ja siinä

10 — Ks. esim. 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, 45 kohta ja siinä olevat viittaukset).

11 — Ks. edellä 19 kohta.

säädetään, ettei tavaramerkin haltija saa kieltää tavaramerkin "käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen".

31. Jos jälleenmyyjällä on oikeus myydä tavaroita, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille, tästä seuraa, että hänellä täytyy olla periaatteessa oikeus myös mainostaa niitä. Jälleenmyyjän oikeus myydä tavaroita kävisi käytännössä merkityksettömäksi, jos tavaramerkin haltijalla olisi aina oikeus kieltää häntä mainostamasta niitä. Näin on varsinkin, kun otetaan huomioon se, että mainontaan kuuluu myyntipistetarpeisto ja ilmeisesti myös tavaroiden esillepano. Jos oikeuksien sammumisen periaate ei ulottuisi mainontaan, niiden jälleenmyyjien, jotka eivät saisi tavaramerkin haltijan suostumusta mainontaan, olisi pidettävä kaikki kyseiset tavarat tiskin alla ja toivottava, että asiakkaat kysyisivät tavaraa siinä toivossa, että kaupassa sattuisi olemaan sitä. Tämä veisi perustan oikeuksien sammumisen periaatteelta. Jälleenmyyjällä on siis yleensä oltava oikeus mainostaa niitä tavaroita, joita hänellä on oikeus myydä.

32. Lisäksi direktiivin sanamuoto tukee tätä järkeenkäypää käsitystä. Kun direktiivin 5 artiklassa määritellään tavaramerkin haltijan perusoikeuksien rajoja, siinä annetaan oikeus kieltää muita "käyttämästä" tavaramerkkiä tietyissä tilanteissa, ja kyseisen artiklan 3 kohdan d alakohdassa määrätään, että tämän oikeuden perusteella voidaan muilta kieltää "merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa". Koska 7 artiklan 1 kohdassa, jossa säädetään sammumisperiaatteesta, mainitaan myös tavaramerkin "käyttäminen", on johdonmukaista päätellä, että käyttäminen tarkoittaa myös mainontaa, kuten Evora ja komissio väittävät.

33. Näin ollen olen sitä mieltä, että toiseen kysymykseen on vastattava, että jos tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille yhteisössä, jälleenmyyjällä on pääsääntöisesti oikeus sekä myydä näitä tavaroita että käyttää tavaramerkkiä ilmoittaakseen asiakkaille myytävistä tavaroista.

Kolmas, neljäs ja viides kysymys

34. Kolmannella, neljännellä ja viidennellä kysymyksellään Hoge Raad haluaa saada selville, onko tästä pääsäännöstä poikkeuksia, ja jos on, kuuluvatko niihin myös sellaiset tilanteet, joissa mainostamistapa vahingoittaa mielikuvaa tavaramerkin ylellisyydestä ja arvokkuudesta. Hoge Raad viittaa tältä osin tavaroiden "henkiseen olemukseen", jota on muutettu tai huononnettu.

Tavaramerkin maineen suojaamisen periaatteet

35. Mielestäni yhteisöjen tuomioistuimen äskettäinen tuomio asiassa Bristol-Myers Squibb ym. [12] tekee selväksi sen, että tavaramerkin haltijan maineelle aiheutuva vahinko voi periaatteessa olla direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu "perusteltu aihe" siihen, että tavaramerkin haltija voi kieltää hänen itsensä tai hänen suostumuksellaan jonkun muun markkinoille saattamien tavaroiden laskemisen uudelleen liikkeelle. Tässä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi perustelluksi direktiivin 7 artiklan 2 kohdan perusteella, jota tulkittiin perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaan liittyvän oikeuskäytännön valossa, että tavaramerkin haltija kieltää hänen itsensä tai hänen suostumuksellaan jonkun muun markkinoille saattamien tavaroiden jälleenmyynnin sillä perusteella, että tavaroiden uudelleen pakkaaminen "saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta". Yhteisöjen tuomioistuin päätyi siksi siihen, että uusi pakkaus ei saa olla "viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen".

36. Jos tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää ala-arvoiset uudet pakkaukset, jotka vahingoittavat hänen mainettaan, en ymmärrä, miksi hänellä ei olisi oikeutta tietyissä tilanteissa kieltää ala-arvoista mainontaa, joka vahingoittaa hänen mainettaan. Nämä kaksi tilannetta kuitenkin eroavat toisistaan, ja siksi niitä on tarkasteltava erikseen. Uudelleen pakkaaminen merkitsee tavallaan suorempaa puuttumista tavaramerkin haltijan oikeuksiin, koska se koskettaa kyseisiä tavaroita fyysisesti. Toisaalta taas luultavasti ainoastaan ne, jotka katselevat kyseistä tavaraerää tai ostavat sitä, näkevät ala-arvoiset pakkaukset (jos mainoksissa ei ole kuvia niistä), kun taas laajempi yleisö voi nähdä jälleenmyyjän mainonnan, vaikka se liittyisi tiettyyn tavaraerään, jolloin se voi vaikuttaa enemmän merkin maineeseen yleensä.

37. Evoran väite, jonka mukaan 7 artiklan 2 kohdassa ilmaisulla "liikkeelle laskeminen", toisin kuin 7 artiklan 1 kohdassa käytetyllä sanalla "käyttäminen", tarkoitetaan ainoastaan tavaroiden myyntiä ja ostoa, muttei mainontaa, on perusteeton. Vaikka oltaisiinkin sitä mieltä, että eri sanavalinta olisi jossain määrin merkityksellinen, katson, että mainonta kuuluu selvästi käsitteeseen tavaran "liikkeelle laskeminen". [13]

38. Päätyminen siihen, että direktiivin 7 artiklan 2 kohta kattaa maineelle aiheutuneen vahingon, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 7 artiklan 2 kohdan viittaus "tavaroihin" tarkoittaisi tavaroiden "henkistä olemusta", kuten Dior on väittänyt, sillä yhteisöjen

12 — Mainittu alaviitteessä 10. Ks. myös alaviitteessä 4 mainituissa yhdistetyissä asioissa Eurim-Pharm ja asiassa MPA Pharma annetut tuomiot.

13 — Alaviitteellä on merkitystä vain ratkaisuehdotuksen englanninkielisen alkutekstin kannalta.

tuomioistuin totesi selvästi asiassa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa, [14] että tällä virkkeellä tarkoitetaan "pakkauksessa olevan" tavaran olemusta. Tavaroiden olemuksen muuttaminen tai huonontaminen on vain yksi esimerkki 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta "perustellusta aiheesta" ja maineelle aiheutunut vahinko toinen, kuten edellä totesin.

39. Haluan kuitenkin täsmentää, että pidän maineen suojaamista erillisenä kysymyksenä. Vaikka yhteisöjen tuomioistuin on perinteisesti korostanut tavaramerkkien roolia tavaroiden alkuperän osoittajana, [15] ja olen tästä painotuksesta samaa mieltä, sen tarkoituksena ei ole ollut sanoa, että tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin voidaan vedota vain tämän tehtävän turvaamiseksi. Tavaramerkit voivat alkuperäisen tehtävänsä ansiosta olla arvokasta omaisuutta, joka sisältää yrityksen (tai jonkin sen tuotteen) goodwill-arvon. Yhteisöjen tuomioistuin ei asiassa Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa näytä edellyttäneen, että kuluttajat olisivat luulleet tavaramerkin haltijan jollakin tapaa vastanneen yrityksestä, joka pakkasi tavarat uudelleen ala-arvoisesti, tai jollakin tapaa liittyneen siihen, vaikka näin saattaa todellisuudessa usein olla. [16] Näin ollen lienee kohtuullista päätyä siihen, että tavaramerkin haltijan on esillä olevan tapauksen kaltaisessa tilanteessa ainoastaan näytettävä, että on olemassa vaara siitä, että hänen maineelleen aiheutuu vakava vahinko, eikä hänen tarvitse näyttää, että kuluttajat uskovat jälleenmyyjän olevan yhteydessä häneen tai olevan hänen hyväksymänsä.

40. Ongelma eroaa merkittävästi SABEL-tapauksesta. [17] Olin siinä asiassa tavaramerkkien alkuperäisen tehtävän nojalla sitä mieltä, ettei tavaramerkin haltija voi estää samankaltaisen tavaramerkin rekisteröimistä samoille tai samankaltaisille tavaroille, ellei keskenään kilpailevien tuotteiden alkuperästä synny sekaannusta. Tuo tapaus koski kuitenkin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jossa nimenomaan käytetään käsitettä "sekaannusvaara". Direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tätä käsitettä ei käytetä. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä asioita harkitaan eri perustein sen mukaan, onko kyse oikeudesta estää saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröinti vai kyse tavaramerkin suojelemisesta sen maineelle aiheutuvalta vahingolta, joka ei johdu samankaltaisen tavaramerkin käyttämisestä, vaan tavaramerkillä suojattuun tavaraan itseensä liittyvästä toiminnasta. Käsittääkseni ei myöskään ole välttämättä kohtuutonta, että tavaramerkin haltijalla on suurempi valta sen suhteen, mitä hänen tuotteidensa osalta tehdään, vaikka hän itse tai hänen suostumuksellaan joku muu olisi jo saattanut tuotteet markkinoille, kuin mitä muiden yritysten tuotteiden osalta tehdään.

41. Yhteisöjen tuomioistuimen keskittymistä tavaramerkkien alkuperäiseen tehtävään on

14 — Ks. 58 kohta.

15 — Ks. esim. edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 47 kohta.

16 — Näin ollen sen edellytyksen, jonka mukaan uudelleen pakattujen tavaroiden esillepano ei saa vahingoittaa tavaramerkin mainetta, voidaan tietyssä määrin katsoa liittyvän takeeseen alkuperästä, kuten totesin asiassa C-349/95, Loendersloot, 27.2.1997 antamani ratkaisuehdotuksen 28 kohdassa.

17 — Asia C-251/95, SABEL, ratkaisuehdotus 29.4.1997, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191).

arvosteltu; [18] minäkin käsittelin asiaa SABEL-tapauksessa, ja asia on relevantti myös tässä tapauksessa. Alkuperäiseen tehtävään kohdistuva arvostelu johtuu kuitenkin suurelta osin siitä, että se on ymmärretty kahdella eri tavalla — näin on yksi arvostelijoistakin todennut. [19] Ne, jotka puolustavat sitä, ymmärtävät sen kattavan "sekä sen, että tavaramerkkejä käytetään todella kertomaan kuluttajille nimenomaan, mistä tavarat tai palvelut ovat peräisin, että sen, että niitä käytetään väljemmästi erottamaan tietynlaiset tavarat tai palvelut muista markkinoilla olevista tavaroista ja palveluista tapauksissa, joissa kuluttajia ei kiinnosta alkuperä sinänsä vaan ainoastaan ominaisuuksien kertojana. Uudistajat, jotka pyrkivät laajempaan, 'uudenaikaisempaan' lähestymistapaan, taas ovat taipuvaisia väheksymään 'alkuperäteorioita' ymmärtämällä ne siten, että ne kattavat vain ensiksi mainitun käytön". [20] Laajemmin ymmärretty alkuperäteoria tunnustaa kuitenkin, että tavaramerkkejä on suojattava, koska ne kuvastavat ominaisuuksia, jotka kuluttajat liittävät tiettyihin tavaroihin tai palveluihin, ja takaavat sen, että tavarat tai palvelut vastaavat heidän odotuksiaan. Yhteisöjen tuomioistuin on ymmärtänyt alkuperätehtävän tässä laajemmassa merkityksessä. Se totesi asiassa HAG GF antamassaan tuomiossa, [21] että "yritysten on voitava luoda pysyvä asiakaskunta tavaroidensa ja palvelujensa laadun avulla, mikä on mahdollista vain, jos on olemassa tunnusmerkkejä, joiden ansiosta nämä tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa. Jotta tavaramerkki voi täyttää tämän tehtävänsä, sen on oltava tae siitä, että kaikki sillä varustetut tuotteet on valmistettu yhden tietyn yrityksen valvonnassa, joka vastaa niiden laadusta." On selvää, että tavaramerkkien tätä puolta, jota joskus on nimitetty "laatu- tai taetehtäväksi", voidaan pitää osana alkuperäistä tehtävää.

42. On myös väitetty, että tavaramerkeillä on muitakin tehtäviä, joita voidaan nimittää "tiedonvälitys-", sijoittamis- tai mainostamistehtäviksi. Näiden tehtävien sanotaan perustuvan siihen, että sijoittaminen tavaran myynninedistämiseen rakentuu tavaramerkin varaan. Vastaavasti on päätelty, että nämä tehtävät ovat suojeltavia arvoja sellaisinaan, myös silloin, kun kyse ei ole alkuperän tai laadun esittämisestä väärin. [22] Mielestäni nämä tehtävät johtuvat kuitenkin nimenomaan alkuperätehtävästä: tavaramerkkiä ei juuri kannattaisi mainostaa, ellei sen tehtävänä olisi osoittaa alkuperää ja siten erottaa tavaramerkin haltijan tuotteet kilpailijoiden tuotteista. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että yhteisöjen tuomioistuimen keskittyminen tavaramerkkien alkuperäiseen tehtävään on ollut ja on edelleenkin asianmukainen lähtökohta tavaramerkkeihin liittyvän yhteisön lainsäädännön tulkinnassa, vaikka tavaramerkkien muutkin puolet saattavat kaivata suojaamista joissakin tapauksissa. Tästä seuraa vastaavasti, että niitä tilanteita, joissa tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkistä johtuviin oikeuksiinsa mainettaan suojatakseen, ei pidä tulkita liian väljästi.

18 — Ks. esim. Gielen, *Harmonisation of Trade Mark Law in Europe*, 1992, 8 EIPR., s. 264.

19 — Cornish, W. R., *Intellectual Property*, 3. painos.

20 — Ks. Cornish, alaviitteessä 19 mainittu teos, s. 529.

21 — Asia C-10/89, HAG GF, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711, 13 kohta).

22 — Ks. Cornish, edellä alaviitteessä 19 mainittu teos, s. 527 ja 529.

Tavaramerkin maineelle aiheutuvan vakavan vahingon vaara

43. Vaikka tavaramerkin mainetta voidaan periaatteessa suojata 7 artiklan 2 kohdan nojalla, on tarpeen tutkia, mihin asti tämä suoja ulottuu. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kyse on siitä, missä määrin ylellisen hajuveden tavaramerkin haltija voi suojata mielikuvaa tuotteensa ylellisyydestä vetoamalla tavaramerkistä johtuviin oikeuksiinsa.

44. Yleisesti lienee hyväksytty, että juuri ainutlaatuisuus ja mielikuva ylellisyydestä tekevät monista hajuvesistä halutun lahjan antajalleen ja saajalleen. Komissio totesikin Parfums Givenchy SA:n ja Yves Saint Laurent Parfumsin valikoivat jakelujärjestelmät hyväksyvissä poikkeuslupapäätöksissään (jäljempänä hajuvesipäätökset), että "jakelujärjestelmä, josta on ilmoitettu, suojaa sopimuksen kohteena olevien tuotteiden ainutlaatuista luonnetta, joka on pääsyy siihen, että kuluttajat ostavat niitä. Kuluttaja voi siis olla varma, ettei ylellisyystuotteesta tule arkipäiväistä tuotetta sen vuoksi, että mielikuva siitä huononee ja omaleimaisuuden taso laskee". [23]

45. Maineen tärkeyden ylellisyyskosmetiikkatuotteille on komissio [24] lisäksi tunnustanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin. Se pysytti kahdessa äskettäisessä tuomiossaan [25] komission päätökset, joilla edellä mainituille Yves Saint Laurent SA:n ja Parfums Givenchy SA:n valikoiville jakelujärjestelmille annettiin poikkeuslupa. Viimeksi mainittu yhtiö kuuluu Dior-konserniin. Näihin järjestelmiin kuuluviin jakelijoihin kohdistui erilaista laadunvalvontaa, johon kuului myös myyntipaikan ympäristöön liittyviä seikkoja ja jonka tarkoituksena oli ylläpitää kuvaa tavaramerkkien ylellisyydestä ja arvokkuudesta. Valikoiduilla jakelijoilla ei myöskään ollut oikeutta myydä valikoidun jakeluverkoston ulkopuolelle. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että ylellisyyskosmetiikan "ominaispiirteitä" asiassa L'Oréal annetussa tuomiossa [26] tarkoitetussa mielessä ei voitu rajata tuotteiden aineellisiin ominaispiirteisiin, vaan niihin kuuluivat myös kuluttajilla oleva erityinen käsitys tuotteista ja varsinkin niiden ylellinen maine. [27] Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi olevan ylellisyyskosmetiikkaan kuuluvien tuotteiden kuluttajien edun mukaista, ettei tuotteiden tuotekuvaa pilattu. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että vaikka tällaisten kosmetiikkatuotteiden ylellisyys perustuu muun muassa tuotteiden korkeaan laatuun, korkeampiin hintoihin ja valmistajien mainoskampanjoihin, niiden myyminen valikoivan jakelujärjestelmän kautta, minkä tarkoituksena oli varmistua siitä, että tuotteet pantiin esille myyntipisteissä niiden tuotekuvaa korostavalla tavalla, vaikutti myös osaltaan tähän kuvaan. [28] Näin

23 — ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan soveltamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1992 tehty komission päätös 92/428/ETY (IV/33.542 — Parfums Givenchyn valikoiva jakelujärjestelmä) (EYVL 1992, L 236, s. 11, erityisesti s. 20, osa II B, 3 kohta); ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan soveltamisesta 16 päivänä joulukuuta 1991 tehty komission päätös 92/33/ETY (IV/33.242 — Yves Saint Laurentin hajuvedet) (EYVL 1992, L 12, s. 24, erityisesti s. 32—33, osa II B, 3 kohta).

24 — Alaviitteessä 23 mainituissa päätöksissä.

25 — Asiat T-19/92 ja T-88/92, Groupement d'achat Édouard Leclerc v. komissio, tuomiot 12.12.1996 (Kok. 1996, s. II-1851 ja s. II-1961).

26 — Asia C-31/80, L'Oréal, tuomio 11.12.1980 (Kok. 1980, s. 3775).

27 — Alaviitteessä 25 mainittu asia T-19/92, tuomion 115 kohta ja samassa alaviitteessä mainittu asia T-88/92, tuomion 109 kohta.

28 — Alaviitteessä 25 mainittu asia T-19/92, tuomion 120 kohta ja samassa alaviitteessä mainittu asia T-88/92, tuomion 114 kohta.

ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että ylellisyyskosmetiikka oli valikoivan jakelujärjestelmän tuottaman suojan arvoinen. Tästä syystä voidaan varsin hyvin todeta nyt esillä olevan asian kannalta, että ylellisyyskosmetiikan tavaramerkin maine voi periaatteessa vahingoittua, jos sitä mainostetaan sen ylellisestä tuotekuvasta poikkeavalla tavalla.

46. Toisin kuin valikoivan jakelujärjestelmän yhteensoveltuvuudesta yhteisön oikeuden kanssa oleva oikeuskäytäntö, nyt esillä olevan asian kaltainen tapaus koskee tilannetta, jossa tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on jo saattanut tavarat markkinoille. Siksi on lähdettävä siitä pääsäännöstä, että tavaramerkin haltijan oikeus kieltää tavaramerkin perusteella myöhempi vähittäismyynti on sammunut. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin voidaan vedota rinnakkaismyyjien mainonnan kieltämiseksi ainoastaan, jos tavaramerkille on vaarana aiheutua vakavaa vahinkoa ja jos tämä vaara asianmukaisesti näytetään toteen.

47. Evora väittää, että Dior yrittää poistaa kilpailun vähittäismyynnissä ja että mainonta, jonka Dior väittää vahingoittavan sen mainetta, on tavanomaista tämän alan vähittäismyyjien keskuudessa. Evora toteaa myös, että jos Kruidvat nostaisi mainontansa tasoa, Dior voisi siinä tapauksessa väittää, että Kruidvat johtaa asiakkaita harhaan ja saa heidät mieltämään itsensä hyväksytyksi jakelijaksi, mistä olisi seurauksena, että rinnakkaismyynti todella kiellettäisiin. On syytä huomata tältä osin, että vaikka Kruidvat voisi nimenomaisesti mainita mainonnassaan, ettei se ole hyväksytty jakelija, saattaisi olla kohtuutonta edellyttää, että se mainitsisi tästä, sillä tämä saattaisi johtaa epäilemään sen myyntiä laittomaksi.

48. Gerechtshof on tehnyt useita tosiasiatoteamuksia Diorin tarkoitusperistä. Ensinnäkin se näyttää hyväksyneen sen, että kyseisenlainen mainonta on tavanomaista alan vähittäiskauppiaiden keskuudessa. Toiseksi ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdyssä päätöksessä on todettu, että Gerechtshof katsoi Diorin yrittävän kieltää Kruidvatin kaltaisten yritysten harjoittaman kaikenlaisen mainonnan ja että sen todellisena tarkoituksena oli estää tällaisia yrityksiä myymästä näitä tuotteita (ne myivät yleensä tuotteita halvemmalla kuin hyväksytyt jakelijat) suojellakseen valikoivaa jakelujärjestelmäänsä rinnakkaistuonnilta. Evora huomauttaa myös Gerechtshofin todenneen, ettei Dior ollut kiistänyt väitettä, jonka mukaan jakelijoiden ja Kruidvatin mainonnan välillä ei ollut mitään eroa, ja ettei Dior pyrkinyt kään arvostelemaan Kruidvatin mainostamistapaa, vaan vastusti sitä pelkästään siksi, että Kruidvatin kaltaisen yrityksen julkisuuskuva ei vastannut Diorin tuotteista olevaa kuvaa. Gerechtshof päätyi siihen, ettei Dior ollut näyttänyt toteen, että Kruidvatin kaltaisten yritysten tavanomainen mainostamistapa muuttaisi "tavaroiden olemusta" Beneluxmaiden lain 13 §:n A momentin kolmannessa kappaleessa tarkoitetulla tavalla.

49. Hoge Raadin kysymykset on kuitenkin muotoiltu yleisin sanakääntein ja pitäen lähtökohtana sitä, että tavaramerkin ylellinen tuotekuva on vahingoittunut. Tästä syystä on todettava seuraavaa.

50. Kysymys siitä, onko tavaramerkin haltijan maineelle vaarana aiheutua vakavaa vahinkoa, on olennaisesti kansallisen tuomioistuimen ratkaistava tosiasiakysymys. Kansallista tuomioistuinta saattaa kuitenkin auttaa, jos yhteisöjen tuomioistuin totcaa, millaiset tekijät voivat osoittaa, ettei vaaraa tällaisen vahingon aiheutumisesta ole osoitettu. Tällaisiin tekijöihin voivat mielestäni kuulua esimerkiksi todisteet siitä, että hyväksytyt jakelijat ovat mainostaneet rinnakkaismyyjän kanssa samalla tavoin eikä tavaramerkin haltija ole valittanut tästä — kuten Evora väittää tässä asiassa käynccn — , todisteet siitä, että tavaramerkin haltijan luomaa valikoivaa jakelujärjestelmää voidaan arvostella perustamissopimuksen kilpailusääntöjen kannalta, koskei se ole tarpeen kyseisentyyppisiä tuotteita varten, tai todisteet siitä, että tavaramerkin haltija ei ole vaivautunut järjestämään jakelujärjestelmää vedenpitäväksi.

Käsittääkseni tavaramerkin haltijoilla ei kuitenkaan pitäisi pääsääntöisesti olla oikeutta kieltää kunniallisten kauppiaiden kunniallista mainontaa, vaikka voitaisiin osoittaa, että tavaran ylellinen tuotekuva jossain määrin vahingoittuu, koska mainonta on huonompaa kuin valikoitujen jakelijoiden mainonta. Jälleenmyyjien ei voida edellyttää noudattavan samoja ehtoja kuin valikoitujen jakelijoiden. Saattaa kuitenkin olla poikkeuksellisia tilanteita, joissa tavaramerkin haltija voi kieltää tietynlaisen mainostamistavan, joka selvästi alentaa tuotteen kuvaa, erotuksena siitä, että valikoiduilta jakelijoilta edellytettyjä mainostamisen standardeja ei noudateta. Rajan vetäminen ei ole helppoa, ja se kuuluu olennaisesti kansallisen tuomioistuimen ratkaistavaksi tosiasiakysymyksenä. Ylellisten hajuvesien tavaramerkin haltijalla saattaisi kuitenkin olla hyvä syy kieltää mainos, jossa olisi kuvattu sen hajuvedet kasattuna "myyntikoriin" reilusti alennetuin hinnoin yhdessä wc-paperin ja hammasharjojen kanssa. Rinnakkaismyyjän voidaan mielestäni kohtuudella edellyttää pidättyvän tällaisesta mainonnasta (vaikka häntä ei tietenkään voida estää alentamasta hintoja reilusti). Hänen ei voida toisaalta edellyttää mainostavan ylellisiä hajuvesiä eri mainoksilla.

51. Jos hyväksytyt jakelijat ovat mainostaneet samalla tavoin kuin Kruidvat eikä Dior ole valittanut siitä, kuten Evora väittää, tämä saattaa riittää osoittamaan, ettei tavaramerkin maineen kannalta ole olemassa vaaraa vakavan vahingon aiheutumisesta. Hoge Raad nimittäin täsmentää viimeisessä kysymyksessään, että kyseisenlainen mainonta on tavanomaista alan vähittäiskauppiaiden keskuudessa. Jos Hoge Raad sen sijaan yksinkertaisesti tarkoittaa, että kemikaalikaupat yleensä mainostavat kyseisellä tavalla, pelkästään tämä tosiseikka ei sinänsä estä tavaramerkin haltijaa tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiinsa vedoten kieltämästä mainontaa.

52. Voidaan myös kuvitella poikkeuksellinen tilanne, jossa voi olla hyvä syy hyväksyä se, ettei tietty yritys saa ollenkaan mainostaa ylellisyyskosmetiikkaa, ellei se muuta luonnettaan. Esimerkkinä mainittakoon, että epämääräinen kauppa punaisten lyhtyjen alueella saattaisi myydä tuollaisilla alueilla viihtyvien kysymiä tavaroita, minkä lisäksi sillä saattaisi olla myynnissä ylellisiä hajuvesiä lahjatavaraosastossa; kauppa saattaisi

myös mainostaa näitä hajuvesiä alallaan tavanomaiseen tapaan. On vaikea kuvitella, miten tällaisessa tilanteessa tällainen kauppa voisi ylipäänsä mainostaa, jottei näitä hajuvesiä yleensä ympäröivä arvokkuuden ja ylellisyyden tuntu vahingoittuisi. Koska Kruidvat kuitenkin on kemikaalikauppojen ketju, tällaisesta tilanteesta ei tässä asiassa ole kyse.

Rinnakkaismyynnin estäminen

53. Käsittelen nyt Evoran väitettä siitä, että jos Kruidvat nostaisi mainontansa tasoa, sitä voitaisiin pitää kuluttajien harhaanjohtamisena uskomaan, että Kruidvat oli hyväksytty jakelija, ja että jos tällä perusteella nostettu kanne menestyisi, rinnakkaismyynti todella estyisi.

54. On selvää, että valikoivaa jakelujärjestelmää käyttävällä valmistajalla saattaa olla perusteltu aihe estää kuluttajia saamasta sitä väärää kuvaa, että tietty jälleenmyyjä on hyväksytty jakelija. Voi esimerkiksi olla niin, ettei myyntihenkilöstö ole tarpeeksi koulutettua, minkä vuoksi valmistajan maine voisi kärsiä. Valmistajalla saattaa siksi olla oikeus käyttää kaikkia kansallisen lainsäädännön suomia keinoja estääkseen kuluttajien johtamisen harhaan tällä tavoin; hänellä saattaa olla tämä oikeus, vaikka kansallisista toimenpiteistä johtuvasta välillisestä vaikutuksesta rinnakkaismyynnille koituisi esteitä. Valmistajan vaatimukset eivät kuitenkaan voi mennä pidemmälle kuin on tarpeen, jotta hänen laillista intressiään maineensa suojaamiseksi kunnioitetaan.

55. Näin ollen se, että tavaramerkin haltijalla saattaa olla oikeus kieltää mainonta, joka johtaa kuluttajia harhaan siten, että he uskovat tietyn jälleenmyyjän olevan hyväksytty jakelija, ei merkitse sitä, että se voisi tällä tavoin kieltää kaiken rinnakkaismyynnin.

Kuudes kysymys

56. Kuudes kysymys ei koske tavaramerkkidirektiiviä vaan perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa, ja kysymyksen syynä ilmeisesti on halu saada tietää, voidaanko tekijänoikeutta käyttää tavaramerkin tavoin tietyissä tilanteissa siten, että sillä estetään tavaroiden sellainen mainonta, jota jälleenmyyjä harjoittaa.

57. Perustamissopimuksen 36 artiklassa todetaan muun muassa, että mitä 30 artiklassa määrätään, ei estä sellaisia tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi; jälkimmäinen ilmaisu kattaa tekijänoikeuden, varsinkin silloin, kun

sitä hyödynnetään kaupallisesti.[29] Kysymyksessä myönnetään, että mainonnan estämisen yritykset saattavat perustua tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin tai niistä erikseen tai niihin liittyvästi tavaroiden pulloja ja päällyksiä koskevaan tekijänoikeuteen. Hoge Raad kysyy ensin, onko EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vastaista, että näiden oikeuksien haltija estää tavaramerkkiin tai tekijänoikeuteen vedoten jälleenmyyjää mainostamasta tavaroita siten, kuin vähittäiskauppiaat tavanmukaisesti tällä alalla mainostavat, ja toiseksi, onko vastaus sama, jos jälleenmyyjä käyttää tavaramerkkiä mainonnassaan siten, että mielikuva tavaramerkin ylellisyydestä ja arvokkuudesta vahingoittuu, tai jos "julkaiseminen tai esittäminen" tapahtuu siten, että tekijänoikeuden haltijalle voi aiheutua vahinkoa.

58. Tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien osalta vastaus kysymykseen seuraa mielestäni siitä, mihin edellä on päädytty. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää mainonta, joka voi vahingoittaa tavaran tai tavaramerkin mainetta, edellyttäen, että maineelle aiheutuvan vakavan vahingon vaara näytetään asianmukaisesti toteen.

59. Tilanne ei tekijänoikeuden osalta voi olla toinen. On selvää, että perustamissopimuksen 30—36 artiklaan perustuvassa tavaramerkkioikeutta koskevassa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä, joka on edelleen yleisten periaatteiden osalta voimassa tavaramerkkidirektiivistä huolimatta,[30] kehiteltyjen periaatteiden on sovelluttava muidenkin immateriaalioikeuksien käyttöön. Yhteisöjen tuomioistuin on nimittäin lausunut, että siltä osin kuin tekijänoikeudessa on kyse oikeudesta kaupallisesti hyödyntää suojattua teosta, ei ole syytä tehdä eroa tekijänoikeuden ja muiden teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien välille 36 artiklaa sovellettaessa.[31] Pitää paikkansa, että tekijänoikeuden tehtävä voi erota tavaramerkkien tehtävästä; siltä osin, kuin nämä tehtävät eroavat, tekijänoikeuden käyttämisen lailliset rajat saattavat ulottua pidemmälle kuin tavaramerkkien käyttämisen rajat. Nyt esillä olevassa asiassa kysymykset näyttävät molempien osalta olevan samat. Kuten Yhdistynyt kuningaskunta on todennut, jos tavaramerkin haltija käyttää yhtä aikaa vastaavaa tekijänoikeuttaan siten, että sillä olisi sama kielteinen vaikutus kuin tavaramerkillä, tätä ei voida sallia, vaikka rinnakkaismyyjä laillisissa tavaroiden mainoksissaan ja tarjouksissaan esittää tavaramerkin haltijan tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

60. Tästä seuraa, että kuudenteen kysymykseen on tekijänoikeuden osalta vastattava samoin, kuin tavaramerkin osalta jo vastattiin.

29 — Yhdistetyt asiat 55/80 ja 57/80, Musik-Vertrieb Membran ja K-tel International, tuomio 20.1.1981 (Kok. 1981, s. 147, 9 kohta).

30 — Alaviitteessä 10 mainittu asia Bristol-Myers Squibb, tuomion 31 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

31 — Alaviitteessä 29 mainitut yhdistetyt asiat Musik-Vertrieb Membran ja K-tel International, tuomion 11— 13 kohta ja yhdistetyt asiat C-92/92 ja C-326/92, Phil Collins ym., tuomio 20.10.1993 (Kok. 1993, s. I-5145, 21 kohta).

Ratkaisuehdotus

61. Edellä esitetyn perusteella olen sitä mieltä, että Hoge Raadin esittämiin kysymyksiin on vastattava seuraavasti:

1) Jos jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY tulkintaan liittyvä kysymys tulee esiin jossakin Benelux-maassa vireillä olevassa tavaramerkkiin liittyvässä oikeudenkäynnissä, joka koskee Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain tulkintaa, ja jokin Benelux-maan tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetulla tavalla, on esittänyt Benelux-maiden tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön tai sen on esitettävä Benelux-maiden tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyyntö, tätä kohtaa on noudatettu, jos yhteisöjen tuomioistuimella on mahdollisuus antaa ennakkoratkaisu, ennen kuin kansallinen tuomioistuin ratkaisee lopullisesti asiakysymyksen.

2) Edellä mainittua direktiiviä ja erityisesti sen 5, 6 ja 7 artiklaa on tulkittava siten, että jos tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille yhteisössä, jälleenmyyjä on periaatteessa vapaa käyttämään tavaramerkkiä ilmoittaakseen myynnissä olevista tavaroista asiakkaille.

3) Tavaramerkin haltija voi kuitenkin kieltää jälleenmyyjää käyttämästä tavaramerkkiä mainostarkoituksessa, jos tällainen mainonta voi vakavasti vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Ylellisyystuotteiden, kuten hajuvesien, ollessa kyseessä tällainen vahinko voi olla tavaroiden ylelliselle tuotekuvalle aiheutuva vahinko. Tavaramerkille aiheutuvan vakavan vahingon vaara on kuitenkin asianmukaisesti näytettävä toteen.

4) EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin tai tavaroita varten käytettyjen pullojen ja päällysten tekijänoikeuden haltija voi kieltää tavaramerkkiin tai tekijänoikeuteen vedoten mainostamisen, joka voi vahingoittaa vakavasti tavaran mainetta. Tavaramerkille aiheutuvan vakavan vahingon vaara on kuitenkin asianmukaisesti näytettävä toteen.