JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

JULIANE KOKOTT

3 päivänä joulukuuta 2008 [1]

I Johdanto

1. Nyt esillä olevassa asiassa tulee ensimmäistä kertaa esiin kysymys käyttölupasopimuksen vaikutuksista oikeuksien sammumiseen. On tutkittava, missä määrin tavaramerkin haltija voi kieltää sen, että halpamyyjä myy tavaramerkillä varustettuja tavaroita ”pilkkahintaan”, vaikka käyttölupasopimuksessa käyttöluvanhaltijaa nimenomaan kielletään myymästä tavaroita halpamyyjälle. Kyse on erityisesti siitä, onko tavaran mainetta erityisenä ylellisyystuotteena pidettävä laadun takeena ja millä edellytyksin.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

2. Nyt esillä olevaan asiaan sovelletaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä 89/104/ETY. [2]

3. Direktiivin 7 artiklassa säädetään tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumisesta 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.”

4. Direktiivin 8 artiklassa säädetään käyttölupien vaikutuksista tavaramerkkien käyttöön seuraavaa:

”1. Tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai

1 – Alkuperäinen kieli: saksa.

2 – (EYVL 1989, L 104, s. 1); sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteellä XVII (EYVL 1994, L 1, s. 482).

palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai sen jotakin osaa. Käyttölupa voi olla yleinen tai rajoitettu.

2. Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen sellaista käyttöluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo sopimuksen kestoa, tavaramerkin rekisteröityä käyttötapaa, käyttöluvan kattamien tavaroiden tai palvelujen lajia, tavaramerkin käyttöaluetta taikka käyttöluvanhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatua koskevaa käyttölupasopimuksen ehtoa."

III Tosiseikat, pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymykset

5. Christian Dior couture SA -yhtiö (jäljempänä Dior) teki Société industrielle de lingerie -yhtiön (jäljempänä SIL) kanssa 17.5.2000 tavaramerkkiä koskevan käyttölupasopimuksen Dior-merkkisten alusvaatteiden ja -asusteiden valmistamista ja jakelua varten. Tämän sopimuksen 8.2 §:n 5 momentissa täsmennetään, että "tavaramerkin tunnettuuden ja arvokkuuden säilyttämiseksi käyttöluvanhaltija pidättäytyy myymästä tukkukauppiaille, yhteisöille, halpamyyjille, postimyyntiyhtiöille, ovelta ovelle -menetelmää käyttäen tai kotimyyntinä ilman käyttöluvanantajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa, ja sen on toteutettava kaikki toimet sen varmistamiseksi, että sen jakelijat ja vähittäismyyjät noudattavat tätä sääntöä".

6. Asiakirja-aineistosta ilmenee, että SIL joutui 14.11.2001 maksukyvyttömyysmenettelyyn.

7. SIL myi myöhemmin käyttölupasopimuksen kohteena olevalla tavaramerkillä varustettuja tavaroita Copad International -yhtiölle (jäljempänä Copad), joka harjoittaa halpamyyntiä. Copad on myynyt osan tavaroista kolmansille. Dior on haastanut SIL:n ja Copadin oikeuteen tavaramerkin loukkaamisesta.

8. Cour d'appel de Paris katsoi, ettei SIL ole loukannut tavaramerkkioikeuksia myymällä Copadille tavaramerkillä varustettuja tavaroita. Se totesi kuitenkin, etteivät nämä kaupat aiheuta Diorin tavaramerkkioikeuksien sammumista. Koska Dior voi Cour d'appelin mukaan edelleen vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin, se määräsi Copadia vastaan kielto-, takavarikointi- ja hävittämistoimenpiteitä.

9. Copad ja Dior valittivat edellä mainitusta päätöksestä Cour de cassationiin. Se on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988

annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 8 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota tähän tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin sellaista käyttöluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo käyttölupasopimuksen ehtoa, jolla kielletään tavaramerkin arvokkuuteen liittyvistä syistä myynti halpamyyjille?

2) Onko tämän direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se, että käyttöluvanhaltija saattaa tavaramerkillä varustetut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella käyttöoikeussopimuksen sellaisen ehdon vastaisesti, jolla kielletään tavaramerkin arvokkuuteen liittyvistä syistä myynti halpamyyjille, tapahtuu ilman tavaramerkin haltijan suostumusta?

3) Mikäli vastaus on kieltävä, voiko tavaramerkin haltija vedota tällaiseen ehtoon kieltääkseen tavaroiden uuden liikkeelle laskemisen saman säädöksen 7 artiklan 2 kohdan perusteella?"

10. Copad, Dior, Ranskan tasavalta ja komissio osallistuivat kirjalliseen käsittelyyn ja 19.11.2008 pidettyyn suulliseen käsittelyyn.

IV Oikeudellinen arviointi

11. Pääasiassa on kolme asianosaista. Ne ovat tehneet osittain keskenään sopimuksia. Dior on tehnyt käyttölupasopimuksen SIL:n kanssa, ja SIL on puolestaan myynyt tavaroita Copadille. Ennakkoratkaisupyyntö ei kuitenkaan koske osapuolten välisiä sopimukseen perustuvia oikeuksia vaan Diorin tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia. Ensimmäinen kysymys koskee Diorin tavaramerkkioikeuksia SIL:ään nähden ja toinen ja kolmas kysymys vastaavia oikeuksia Copadiin nähden.

12. Vastauksen kannalta on ratkaisevaa, miten käyttölupasopimus vaikuttaa tavaramerkkiä koskevaan oikeuteen. Asiaa koskevia säännöksiä eli direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohtaa sekä 7 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei pidä tarkastella ja tulkita tältä osin erikseen. On sitä vastoin otettava huomioon, ettei tavaramerkki anna haltijalleen tarpeettomasti muihin nähden laajempia oikeuksia kuin käyttöluvanhaltijaan nähden.

A *Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys*

13. Cour de cassation tiedustelee ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessään, onko SIL loukannut Diorin tavaramerkkioikeuksia myymällä tavaroita Copadille.

14. Intressi tavaramerkkioikeuksiin perustuviin vaatimuksiin ei ole ilman muuta selvää, koska käyttölupasopimuksen rikkominen vaikuttaa ilmeiseltä. Sopimukseen perustuvat oikeudet eivät kuitenkaan ehkä anna käyttöluvanhaltijalle riittävää suojaa maksukyvyttömyysmenettelyssä.

15. Tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista säädetään direktiivin 89/104 5 artiklassa. Siinä tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka perusteella haltija saa kieltää muita muun muassa maahantuomasta haltijan tavaramerkillä varustettuja tavaroita, tarjoamasta niitä, laskemasta niitä liikkeelle tai varastoimasta niitä tällaista tarkoitusta varten. [3]

3 – Asia C-16/03, Peak Holding, tuomio 30.11.2004 (Kok. 2004, s. I-11313, 34 kohta).

16. Käyttölupasopimus on luonteeltaan sellainen, että käyttöluvanhaltijalle annetaan siinä oikeus käyttää tavaramerkkiä sopimuksessa määritetyllä tavalla. Voitaisiin olettaa, että käyttöluvanantaja voi sen sijaan vedota tavaramerkkioikeuksiinsa rajoituksetta, jos käyttöluvanhaltija käyttää tavaramerkkiä käyttölupasopimuksen vastaisesti.

17. Direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdassa on kuitenkin toinen asiaa koskeva säännös. Siinä nimittäin mainitaan tiettyjä käyttölupasopimuksen lausekkeiden rikkomistapauksia, joissa tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkiin perustuvaan oikeuteen käyttöluvanhaltijaa vastaan. Direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen sellaista käyttöluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo sopimuksen kestoa, tavaramerkin rekisteröityä käyttötapaa, käyttöluvan kattamien tavaroiden tai palvelujen lajia, tavaramerkin käyttöaluetta taikka käyttöluvanhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatua koskevaa käyttölupasopimuksen ehtoa.”

18. Asianosaiset ovat yhtä mieltä siitä, ettei missään näistä lausekkeista nimenomaisesti kielletä myyntiä halpamyyjille. Dior kuitenkin ehdottaa, ettei tätä lausekkeiden luetteloa pidetä tyhjentävänä tai että myyntikiellon katsotaan sisältyvän johonkin mainituista ehdoista.

19. Dior vaatii lähtökohtaisesti direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdan laajaa tulkintaa, jotta voidaan suojata käyttölupasopimuksen kohteena olevia immateriaalioikeuksia. Diorin mukaan tämä käy ilmi säännöksen sanamuodosta, koska siinä mainitaan ”käyttölupasopimuksen ehdon” rikkominen, jonka perusteella voidaan vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen. Diorin mukaan luettelon epätäydellisyyden osoittaa myös se, ettei siinä mainita sellaisten tavaroiden määrän ylittämistä, jotka voidaan varustaa ja myydä tavaramerkillä.

20. Viimeksi mainitulla väitteellä Dior haluaa mahdollisesti todeta, että käyttölupasopimuksessa olevien määrää koskevien rajoitusten on joka tapauksessa oltava tavaramerkkioikeudellisesti tehokkaita. Tämä näkemys, jota ei voida perustella direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdalla, ei ole kuitenkaan kiistaton. [4] Tätä seikkaa ei tosin tarvitse ratkaista nyt esillä olevassa asiassa.

21. Diorin väite perustuu lisäksi kaiken kaikkiaan vain direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdan osittaiseen lukemiseen. Kuten Copad, Ranska ja komissio perustellusti korostavat, yksittäisiä lausekkeita ei ole mainittu esimerkkeinä. Direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tavaramerkin haltijalle ei näin ollen nimenomaisesti anneta mahdollisuutta vedota tavaramerkkiin perustuvaan oikeuteen missä tahansa käyttölupasopimuksen rikkomistapauksessa. Tämä mahdollisuus koskee ainoastaan tapauksia, joissa rikotaan nimenomaisesti mainittuja sopimuksen kohtia.

22. Edellä esitetyn perusteella on tutkittava, sisältyykö halpamyyjille myyntiä koskeva kielto johonkin direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdassa lueteltuihin lausekkeisiin.

23. Dior pitää ensinnäkin halpamyyjille myyntiä koskevaa kieltoa tavaramerkin käyttöaluetta koskevana lausekkeena. Sillä annetaan Diorin mukaan käyttöluvanhaltijoille valtuudet myydä tavaroita tietyillä alueilla. Dior pitää myynnin rajoittamista tiettyihin paikkoihin ainoastaan tämän lausekkeen kattamana erityistapauksena.

4 – Komission tässä yhteydessä mainitsema asiassa C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, 1.7.1999 annettu tuomio (Kok. 1999, s. I-4103) ei koske direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdan vaan 7 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

24. Jo edellä esitetyn näkemyksen lähtökohta on kuitenkin väärä. Direktiivin 8 artiklan 2 kohta ei koske kaikkia tavaramerkin käytölle asetettujen alueellisten rajoitusten rikkomistapauksia vaan – kuten komissio painottaa – ainoastaan tavaramerkin *käyttöaluetta* koskevien lausekkeiden rikkomista. Nyt esillä olevassa asiassa ei ole kuitenkaan selvää, että SIL on käyttänyt tavaramerkkiä sille käyttölupasopimuksessa määritetyn alueen ulkopuolella.

25. Toiseksi Dior ja mahdollisesti myös Cour de cassation liittävät myyntikiellon käyttöluvanhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatua koskevaan lausekkeeseen. Se on yksi direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa mainittu lauseke, jonka osalta voidaan vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen.

26. Kuten Copad perustellusti toteaa ja toisin kuin Dior katsoo, tavaroiden myyntiä ei voida pitää edellä mainitussa ehdossa tarkoitettuna palveluna. Palvelun laadulla on merkitystä vain, jos käyttölupasopimus koskee palvelun suorittamista. [5] Riidanalainen myyntikielto koskee kuitenkin tavaramerkillä varustettuja tavaroita.

27. Tämän hypoteesin yhtymäkohtana sen sijaan on, että Dior-tavaramerkki yhdistetään ylellisyystuotteisiin, joita halpamyyjät eivät tavallisesti myy. Kyseisellä jakelumuodolla saatetaan näin ollen kyseenalaistaa tavaran ominaisuus ylellisyystuotteena ja vahingoittaa sen laatua.

28. Direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdassa käytetyllä käsitteellä ”laatu” muistutetaan tavaramerkin keskeisestä tehtävästä. Tavaramerkin on oltava takeena siitä, että kaikki sillä varustetut tavarat tai palvelut on valmistettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa. [6]

29. Näin ollen tarkoituksena on, että tavaramerkin haltija voi direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdan nojalla taata tavaramerkillä varustettujen tavaroidensa laadun. Kuten komissio perustellusti toteaa, kyse on näin ollen tapauksesta, jossa käyttöluvanhaltija varustaa tavaramerkillä sellaisia tavaroita, joista ei ole sovittu käyttölupasopimuksessa.

30. Valmistukseen viittaamisesta voidaan päätellä, että tavaroiden laadulla tarkoitetaan ainoastaan ominaisuuksia, jotka tavarat saavat valmistusprosessissa. Nyt esillä olevan käyt-

5 – Ks. esim. asia C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, tuomio 7.7.2005 (Kok. 2005, s. I-5873).

6 – Asia C-10/89, HAG GF, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta); asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6227, 22 kohta); asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta) ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta).

tölupasopimuksen tapauksessa tässä yhteydessä voitaisiin ajatella esimerkiksi huonompilaatuisten kankaiden käyttöä. Pelkästään myyntitavoista johtuvat ominaisuudet eivät sen sijaan tulisi kysymykseen.

31. Ylellisyys- tai prestiisituotteiden kohdalla merkityksellistä on kuitenkin tavallisesti myös se, että tavaran maine perustuu direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun laatuun. Tavaran muista ominaisuuksista riippumatta jo tavaramerkin maineen vahingoittumisesta voi seurata, ettei tavaroita enää pidetä samalla tavoin ylellisyys- tai prestiisituotteina. Tällaisten tavaroiden mainetta vahingoittavat jakelumuodot voivat näin ollen kyseenalaistaa tavaroiden laadun.

32. Joka tapauksessa on selvää, ettei kaikenlainen mahdollinen tavaramerkin maineen vahingoittuminen voi kyseenalaistaa myös maineestaan tunnetun tavaran laatua. Tavaran myyntitapaa ei nimittäin voida tavallisesti tunnistaa selvästi enää jälkikäteen. [7] Jakelumuoto, jota ei voida tunnistaa yksittäisestä tuotteesta, voi näin ollen vahingoittaa nimenomaisen tuotteen laatua vain, jos myynti vahingoittaa samalla tavoin *kaikkien* kyseessä olevalla tavaramerkillä varustettujen yksittäisten tuotteiden mainetta.

33. Edellä esitetyn perusteella on mahdollista, että Dior-tavaramerkin maineeseen kohdistuu huomattavia vaikutuksia, jos monet halpamyyjät tarjoavat edullisesti suuria määriä asianomaisella tavaramerkillä varustettuja tavaroita ja toteuttavat erityisesti vastaavia mainostoimia. Kuluttajat voivat saada tällöin sellaisen käsityksen, etteivät kyseessä olevalla tavaramerkillä varustetut tavarat ole enää yhtä eksklusiivisia kuin aiemmin. Jos halpamyyjät sen sijaan myyvät tällaisia tavaroita vain pieniä määriä, se ei välttämättä vaikuta lainkaan tavaran maineeseen.

34. Kuten myös jäljempänä esitetyt direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa koskevat toteamukset osoittavat, ainoastaan tällainen laajasti ymmärretty tavaran laadun käsite takaa, ettei tavaramerkin haltija voi vedota kolmansia vastaan laajempaan tavaramerkin antamaan oikeuteen kuin käyttöluvanhaltijaa vastaan. Tavaramerkin haltijalla on nimittäin direktiivin 7 artiklan 2 kohdan perusteella oikeus vastustaa tavaran liikkeelle laskemista, kun se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta. [8]

35. Riippuu kunkin tapauksen tosiseikoista, vahingoittaako tietty jakelumuoto, erityisesti nyt esillä oleva riidanalainen myynti halpamyyjän kautta, tosiasiallisesti tavaran mainetta ja samalla laatua, ja missä määrin näin tapahtuu. Tosiseikkoja käsittelevän tuomioistuimen on arvioitava tätä asiaa kunkin tapauksen tosiseikkojen perusteella.

7 – Toisin kuin erityisellä tavalla merkittävien tavaroiden, esimerkiksi palautettavien painotuotteiden, kohdalla.

8 – Ks. jäljempänä tämän ratkaisuehdotuksen 59 ja 60 kohta.

36. Nyt esillä olevalla käyttölupasopimukseen sisältyvällä kiellolla, jonka mukaan tavaramerkillä varustettuja tavaroita ei saada myydä tietyille jälleenmyyjille, on vain vähän merkitystä tosiseikkojen arvioinnissa. Tämä kielto osoittaa lähinnä, että sopimusta tehdessään käyttölupasopimuksen osapuolet pitivät jakelumuotoa merkityksellisenä tavaramerkin arvokkuuden kannalta. Nyt esillä olevassa asiassa on kuitenkin tutkittava tarkemmin, missä määrin tämä arviointi pitää paikkansa.

37. Edellä esitetyn perusteella direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkiin perustuvaan oikeuteen sellaista käyttöluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo käyttölupasopimuksen ehtoa, jossa kielletään myynti halpamyyjille, jos tällainen myynti vahingoittaa tavaran arvokkuutta siinä määrin, että tavaran laatu kyseenalaistuu.

B *Toinen ennakkoratkaisukysymys*

38. Toinen ennakkoratkaisukysymys koskee tavaramerkkioikeuden mahdollista sammumista. Cour de cassation tiedustelee, onko direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se, että käyttöluvanhaltija saattaa tavaramerkillä varustetut tavarat markkinoille käyttöoikeussopimuksen sellaisen ehdon vastaisesti, jolla kielletään myynti halpamyyjille, tapahtuu ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

39. Tältä osin on muistutettava, että direktiivin 89/104 5 artiklassa tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka perusteella haltija saa kieltää muita muun muassa maahantuomasta haltijan tavaramerkillä varustettuja tavaroita, tarjoamasta niitä, laskemasta niitä liikkeelle tai varastoimasta niitä tällaista tarkoitusta varten. Direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädetään poikkeuksesta tähän pääsääntöön, koska siinä säädetään, että tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille. [9]

40. Dior ensinnäkin toteaa perustellusti, ettei tavaroita ole vielä saatettu markkinoille käyttölupasopimuksella, joka koskee SIL:n oikeutta käyttää tavaramerkkiä. Tällä sopimuksella säännellään pikemminkin sitä, missä määrin SIL voi saattaa tavaroita markkinoille. Tavaramerkin antamat oikeudet voivat sammua ainoastaan tosiasiallisesti markkinoille saatettujen yksittäisten tuotteiden osalta. Tällaisia tuotteita ei kuitenkaan ollut vielä käyttölupasopimuksen tekohetkellä. Näin ollen käyttölupasopimus ei vielä yksin aiheuta tavaramerkkioikeuden sammumista.

41. Nyt esillä olevassa asiassa tavaramerkkioikeus olisi voinut sammua siitä syystä, että SIL on myynyt kyseessä olevia tavaroita Copadille. Tavaramerkin haltija Dior on nimittäin antanut käyttölupasopimuksessa

9 – Vrt. yhdistetyt asiat C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001 (Kok. 2001, s. I-8691, 40 kohta); asia C-244/00, Van Doren + Q, tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3051, 33 kohta) ja edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Peak Holding, tuomion 34 kohta.

suostumuksensa siihen, että SIL myy kyseessä olevia tavaroita. [10]

42. Käyttölupasopimuksessa kuitenkin nimenomaisesti kielletään myynti halpamyyjälle. Dior ja Ranskan hallitus päättelevät siitä, ettei sopimuksessa annettu suostumus myymiseen käsitä myyntiä Copadille. Tässä tapauksessa tavarat on niiden mukaan saatettu markkinoille ilman tavaramerkin haltijan suostumusta eikä tavaramerkkioikeus ole vielä sammunut.

43. Tätä päätelmää puoltaa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annettu tuomio. Siinä todetaan, että kun otetaan huomioon se, miten suuri merkitys on sillä suostumuksesta aiheutuvalla seurauksella, että pääasioissa kyseessä olevien tavaramerkkien haltijoilla ei enää ole kyseistä yksinoikeutta eli oikeutta, jonka nojalla tavaramerkkien haltijat voivat määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta, on katsottava, että suostumuksen on oltava ilmaistu tavalla, josta varmalla tavalla selviää haltijan tahto luopua tästä oikeudestaan. Edellä mainitun tuomion mukaan tällainen tahto ilmenee tavallisesti nimenomaisesta tahdonilmauksesta. [11] Käyttölupasopimusta ei voida pitää nimenomaisena suostumuksena, koska siinä päinvastoin nimenomaisesti kielletään myynti halpamyyjille.

44. Myöskään asiassa Peak Holding annetun tuomion perusteella ei tarvitse olettaa, että tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa. Edellä mainittu tuomio koski oikeudenhaltijan suorittaman merkkitavaroiden myynnin yhteydessä tehtyjä sopimuksia. Tällaiset sopimukset koskevat yksinomaan tämän kauppasopimuksen osapuolten välisiä suhteita, eivätkä ne voi estää tavaramerkin sammumista [12] kaikkien osalta. Nyt esillä olevassa asiassa ei sitä vastoin ole kyse kauppasopimukseen tehdystä lisäsopimuksesta, jossa tavaramerkin haltija on osallisena, vaan käyttölupasopimuksen vaikutuksesta käyttöluvanhaltijan ja kolmansien välisiin liiketoimiin.

45. Nyt esillä oleva tilanne poikkeaa aiemmin ratkaistuista tapauksista, sillä käyttöoikeussopimuksella on muihin sopimustyyppeihin verrattuna erityisiä vaikutuksia niihin oikeuksiin, jotka perustuvat tavaramerkkiin. Siitä, miten pitkälle nämä oikeudet ulottuvat, kun kyse on suhteesta käyttöluvanhaltijaan, säädetään nimenomaisesti direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdassa. Tavaramerkkioikeuteen perustuvat tavaramerkin käytön esteet eivät voi vaikuttaa kolmansiin laajemmin kuin käyttöluvanhaltijaan, joka tietää oikeuksiensa sopimusperusteiset rajoitukset. Ei ole nähtävissä mitään syytä, miksi tavaramerkin antamia oikeuksia olisi sovellettava vain rajoitetusti käyttöluvanhaltijaan mutta täysimääräisesti käyttölupasopimuksen ulkopuolisiin kolmansiin.

10 – Esim. asiassa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger v. Ideal Standard, 22.6.1994 annetussa tuomiossa (Kok. 1994, s. I-2789, Kok. Ep. XV, s. I-265, 34 kohta) käyttöluvanhaltijan toteuttama markkinoille saattaminen mainitaan tapauksena, joka aiheuttaa tavaramerkkioikeuden sammumisen.

11 – Edellä alaviitteessä 9 mainitut yhdistetyt asiat, tuomion 45 ja 46 kohta.

12 – Edellä alaviitteessä 3 mainittu asia, tuomion 52 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

46. Tilanne olisi nimenomaan tämä, jos tavaramerkkioikeudet käyttöluvanhaltijaan nähden määriteltäisiin direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdassa suppeammin kuin oikeudet kolmansiin nähden. Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet eivät estäisi käyttöluvanhaltijaa käyttämästä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa. Siltä tavaraa ostavat tahot, jotka eivät tavallisesti tunne käyttölupasopimusta, joutuisivat sitä vastoin ottamaan sen riskin, että tavaramerkin haltija vetoaa niitä vastaan tavaramerkin antamaan oikeuteen esimerkiksi estämällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jälleenmyynnin.

47. Edellä esitetyn perusteella on todettava, että ainoastaan direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdassa mainitut käyttölupasopimuksen rikkomistapaukset estävät tavaramerkkioikeuden sammumisen. Jos käyttöluvanhaltija voi saattaa tavaramerkillä varustettuja tavaroita markkinoille loukkaamatta tavaramerkkioikeutta, siltä tavaraa ostavien on voitava luottaa tavaramerkkioikeuden sammumiseen, kuten erityisesti komissio korostaa.

48. Edellä esitetty näkemys on sopusoinnussa sen kanssa, että yhteisöjen tuomioistuin – kuten komissio ja Copad painottavat – teki asiassa Peak Holding antamassaan tuomiossa eron tavaramerkkioikeuksien sammumisen ja kauppasopimukseen perustuvien ostajan velvoitteiden laiminlyönnin välillä. [13] Sopimukset sitovat ainoastaan sopimuksen osapuolia, mutta tavaramerkkioikeus ja sen sammuminen vaikuttavat kaikkiin (erga omnes).

49. Tätä seikkaa ei muuta se, että tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen, kun tavaramerkillä varustetut tavarat lasketaan ensimmäistä kertaa liikkeelle. [14] Käyttölupasopimuksen tekeminen mahdollistaa nimittäin jo tavaramerkin antamien oikeuksien käytön. Käyttölupasopimuksesta johtuvat oikeudet hyvittävät Diorille sen, että SIL myy sen tavaramerkillä varustettuja tavaroita.

50. Tavaramerkkioikeudella on tarkoitus taata tältä osin mahdollisuus valvoa tuotteiden laatua eikä laadun valvomista myös todellisuudessa. Käyttöluvanantaja voi valvoa käyttöluvanhaltijaa sisällyttämällä sopimukseen ehtoja, joissa käyttöluvanhaltija velvoitetaan noudattamaan käyttöluvanantajan ohjeita ja joissa käyttöluvanantajalle annetaan mahdollisuus varmistaa näiden ohjeiden noudattaminen. Jos luvan antaja esimerkiksi sietää huonolaatuisten tuotteiden valmistusta, vaikka voisi sopimuksen perusteella estää sen, luvan antajan on kannettava tästä vastuu. [15] Direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolella tällaiset valvontakeinot perustuvat kuitenkin sopimusoikeuteen eivätkä tavaramerkkiä koskevaan oikeuteen.

13 – Edellä alaviitteessä 3 mainittu asia, tuomion 54 kohta.

14 – 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, 31, 40 ja 44 kohta) ja edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Peak Holding, tuomion 35 kohta.

15 – Edellä alaviitteessä 10 mainittu asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, tuomion 37 kohta ja sitä seuraava kohta.

51. Sama pätee ei-toivottuihin jakelumuotoihin. Jos tavaramerkin haltija luopuu myynnin valvonnasta tai ei hyödynnä sopimusperusteisia valvontamahdollisuuksia, sille ei ole mitään syytä myöntää tavaramerkkioikeuksia kolmansia vastaan.

52. Edellä esitetyn perusteella direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että käyttöluvanhaltija, joka saattaa tavaramerkillä varustetut tavarat markkinoille käyttöoikeussopimuksen ehdon vastaisesti, toimii ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ainoastaan silloin, kun se loukkaa myynnillään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta.

C Kolmannen ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

53. Siltä varalta, ettei tavaramerkin haltija voi estää tavaramerkkioikeuden sammumista halpamyyjille myyntiä koskevalla kiellolla, Cour de cassation tiedustelee toissijaisesti, voiko tavaramerkin haltija vedota direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaan kieltääkseen tavaroiden uuden liikkeelle laskemisen.

54. Edellä mainitun säännöksen mukaan direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä sammumissääntöä ei sovelleta, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaramerkillä varustettujen tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle. [16]

55. Nimenomaisesti mainitussa tapauksessa, jossa tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu, viitataan jo direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohdan yhteydessä ilmaistuun tavaramerkin haltijan antamaan takeeseen tavaran laadusta. Tae laadusta vaarantuu, jos merkkitavaroita muutetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle. [17] Tavaramerkin haltijalla on näin ollen oltava oikeus vastustaa tavaramerkkinsä käyttöä, jos tavaroihin on tehty muutoksia.

56. Jos tavaroiden laatu heikkenee halpamyyjille myynnin vuoksi, tässä ratkaisuehdotuksessa omaksutun näkemyksen mukaan nyt esillä olevassa tilanteessa ei kuitenkaan herää kysymystä direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan soveltamisesta. Tällöin tavaramerkin haltija voisi edelleen vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen käyttöluvanhaltijaa vastaan eikä oikeus sammuisi.

16 – Asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013, 40 kohta).

17 – Yhteisöjen tuomioistuin on tutkinut tätä tilannetta ennen kaikkea lääkkeiden uudelleen pakkaamisen yhteydessä; ks. viimeksi asia C-348/04, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 26.4.2007 (Kok. 2007, s. I-3391 oikeuskäytäntöviittauksineen).

57. On kuitenkin tutkittava, voiko käyttölupasopimuksessa määrätyn halpamyyjille myyntiä koskevan kiellon rikkomisesta syntyä tavaroiden laadun heikkenemisestä riippumatta perusteltu intressi estää tavaramerkkioikeuden sammuminen.

58. Sanan ”erityisesti” käyttäminen direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa osoittaa, että tilanne, jossa tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan, on mainittu ainoastaan esimerkkinä perustellusta aiheesta. [18]

59. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että tavaramerkin maineen vahingoittuminen voi periaatteessa olla direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe, jonka vuoksi tavaramerkin haltija voi kieltää hänen itsensä tai jonkin muun hänen suostumuksellaan yhteisössä markkinoille saattamien tavaroiden laskemisen uudelleen liikkeelle. [19] Yhteisöjen tuomioistuin päätteli edellä mainitusta, että on olemassa perusteltu intressi estää sellainen ylellisyys- tai prestiisituotteiden mainonta, joka heikentää tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa kyseisten tavaroiden kiehtovuudesta ja arvokkuudesta ja tavaroista saatavaa ylellisyyden tuntua. [20]

60. Direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe on kuitenkin olemassa vain, jos näytetään toteen, että tavaramerkin maine vahingoittuu vakavasti tietyn tapauksen erityispiirteiden takia. [21] Esimerkkinä vakavasta vahingosta yhteisöjen tuomioistuin mainitsee sen, ettei jälleenmyyjä ole jakamassaan mainoslehtisessä huolehtinut siitä, ettei tavaramerkkiä sijoiteta sellaiseen kohtaan, jossa on vaarana, että muu ympäristö heikentää merkittävästi sitä kuvaa, jonka tavaramerkin haltija on onnistunut tavaramerkistään luomaan. [22]

61. Jos jälleenmyyjä vahingoittaa myyntitavalla vakavasti tavaramerkin mainetta, tavaramerkin haltijalla voi olla direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe vastustaa kyseistä jakelumuotoa, kuten erityisesti Ranskan hallitus toteaa.

18 – Edellä alaviitteessä 16 mainittu asia Parfums Christian Dior, tuomion 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

19 – Edellä alaviitteessä 16 mainittu asia Parfums Christian Dior, tuomion 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

20 – Edellä alaviitteessä 16 mainittu asia Parfums Christian Dior, tuomion 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

21 – Edellä alaviitteessä 16 mainittu asia Parfums Christian Dior, tuomion 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

22 – Edellä alaviitteessä 16 mainittu asia Parfums Christian Dior, tuomion 47 kohta.

62. Edellä mainitusta oikeuskäytännöstä ei voida kuitenkaan vielä päätellä, että pelkästään käyttölupasopimuksessa määrätyn merkkitavaroiden halpamyyjille myyntiä koskevan kiellon rikkominen on perusteltu aihe vastustaa uutta liikkeelle laskemista. Komissio korostaa perustellusti, että direktiivin 89/104 8 artiklan 2 kohta menettäisi tehokkaan vaikutuksensa, jos tavaramerkin haltija voisi estää merkkitavaroiden uuden liikkeelle laskemisen aina, kun käyttöluvanhaltija rikkoo käyttölupasopimuksen ehtoa.

63. Myöskään myynnistä *halpamyyjille* ei vielä väistämättä seuraa, että prestiisi- tai ylellisyystuotteen maine vahingoittuu vakavasti.

64. Yhtäältä on mahdollista, ettei halpamyyjä myy tavaroita itse kuluttajille vaan luovuttaa ne edelleen jälleenmyyjille, jotka asettavat ne sellaiseen ympäristöön, joka ei vahingoita mielikuvaa tavaroiden ylellisyydestä ja arvokkuudesta. Halpamyyjä voi esimerkiksi luovuttaa tavarat sellaisille luksusliikkeille, jotka eivät ole voineet aiemmin ottaa asianomaisella tavaramerkillä varustettuja tavaroita myyntiin, koska liikkeet eivät kuulu tämän tavaramerkin jakeluverkostoon. Kuluttajat tuskin päättelisivät, etteivät näin tarjottavat tavaramerkillä varustetut tuotteet ole yhtä ylellisiä kuin aiemmin.

65. Toisaalta myös mainetta mahdollisesti vahingoittavan jakelumuodon yhteydessä on tutkittava tarkemmin, onko vahinkoa tosiasiallisesti tapahtunut ja onko se vakava. Tämä riippuu tapauksen tosiseikoista, kuten myös se kysymys, kyseenalaistaako mahdollinen tavaramerkin maineen vahingoittuminen myös tavaramerkillä varustetun tavaran laadun.[23] Tosiseikkoja käsittelevän tuomioistuimen on selvitettävä nämä seikat,[24] sillä ne ovat välttämättömiä käyttölupasopimuksesta huolimatta.

66. Edellä esitetyn perusteella tavaramerkin haltija ei voi direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan nojalla kieltää tavaramerkillään varustettujen tavaroiden myyntiä halpamyyjän kautta ainoastaan sillä perusteella, että jossakin käyttölupasopimuksen ehdossa kielletään tavaroiden myynti halpamyyjille.

23 – Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 32 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

24 – Vrt. asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905, 51 ja 55 kohta) ja edellä alaviitteessä 17 mainittu asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 46 kohta.

V Ratkaisuehdotus

67. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa ennakkoratkaisupyyntöön seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota tämän tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin sellaista käyttöluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo käyttölupasopimuksen ehtoa, jolla kielletään myynti halpamyyjille, jos tällainen myynti vahingoittaa tavaran arvokkuutta siinä määrin, että tavaran laatu kyseenalaistuu.

2) Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että käyttöluvanhaltija, joka saattaa tavaramerkillä varustetut tavarat markkinoille käyttöoikeussopimuksen ehdon vastaisesti, toimii ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ainoastaan silloin, kun se loukkaa myynnillään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta.

3) Tavaramerkin haltija ei voi direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan nojalla kieltää tavaramerkillään varustettujen tavaroiden myyntiä halpamyyjän kautta ainoastaan sillä perusteella, että jossakin käyttölupasopimuksen ehdossa kielletään tavaroiden myynti halpamyyjille.