UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

3 päivänä kesäkuuta 2010 *

Asiassa C-127/09,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Oberlandesgericht Nürnberg (Saksa) on esittänyt 31.3.2009 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 6.4.2009, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

vastaan

Simex Trading AG,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-C. Bonichot sekä tuomarit C. Toader, C. W. A. Timmermans (esittelevä tuomari), P. Kūris ja L. Bay Larsen,

julkisasiamies: P. Cruz Villalón,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Coty Prestige Lancaster Group GmbH, edustajinaan Rechtsanwalt C. Lehment ja Rechtsanwalt U. Hildebrandt,

– Simex Trading AG, edustajanaan Rechtsanwalt E. Stolz,

– Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato M. Russo,

– Itävallan hallitus, asiamiehenään C. Pesendorfer,

– Euroopan komissio, asiamiehenään H. Krämer,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 13 artiklan 1 kohdan ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jäljempänä direktiivi 89/104), 7 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

2 Pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Coty Prestige Lancaster Group GmbH -niminen yhtiö (jäljempänä Coty Prestige), jonka kotipaikka on Mainz (Saksa), ja Simex Trading AG -niminen yhtiö (jäljempänä Simex Trading), jonka kotipaikka on Appenzell (Sveitsi), ja jossa on kyse Coty Prestigen Simex Tradingia vastaan nostamasta kieltokanteesta, jossa Coty Prestige väittää Simex Tradingin loukkaavan hajuvesituotteiden myymisellä Saksassa sellaisiin yhteisön tavaramerkkeihin ja kansainvälisiin rekisteröinteihin liittyviä oikeuksia, joiden haltijana tai oikeudensaajana Coty Prestige on.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

3 Asetuksen N:o 40/94 13 artiklan otsikkona on ”Yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutusten sammuminen”, ja sen 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.”

4 Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa, sellaisena kuin se oli sen alkuperäisen sanamuodon mukaan, säädettiin seuraavaa:

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

5 Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan alkuperäistä sanamuotoa on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan kanssa, mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu ”yhteisössä” on korvattu ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolessa”.

Kansallinen lainsäädäntö

6 Tavaramerkkien ja muiden erottavien tunnusten suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen; BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä Markengesetz) 24 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkin tai kaupallisen nimityksen haltijalla ei ole oikeutta kieltää kolmatta käyttämästä tavaramerkkiä tai kaupallista nimitystä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille kyseistä tavaramerkkiä tai kaupallista nimitystä käyttäen Saksassa, Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen toisessa sopimusvaltiossa.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

7 Coty Prestige valmistaa ja myy hajuvesiä omilla tavaramerkeillään, kuten Lancaster ja Joop!, sekä muiden tavaramerkeillä, kuten Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard ja Vivienne Westwood.

8 Mainitut tavaramerkit on rekisteröity yhteisön tavaramerkkeinä ja kansainvälisesti, ja Coty Prestige myy niillä tuotteitaan valikoivan jakelujärjestelmän kautta maailmanlaajuisesti siten, että sen jälleenmyyjiä kutsutaan yleisesti ”hyväksytyiksi jälleenmyyjäliikkeiksi” (Depositär).

9 Coty Prestige on tehnyt hyväksyttyjen jälleenmyyjäliikkeidensä kanssa samansisältöiset sopimukset, joiden 5 kohta kuuluu seuraavasti:

”5.1 [Coty Prestige] tukee hyväksyttyjä jälleenmyyjäliikkeitään monipuolisesti tuotteiden myyntipyrkimyksissä taloudellisesti järkevässä laajuudessa. Osapuolet sopivat keskenään tapauskohtaisesti tätä koskevista yksityiskohdista.

5.2 [Coty Prestige] voi tarjota hyväksytyn jälleenmyyjäliikkeen käyttöön somistus- ja muuta mainosmateriaalia vastikkeetta. Sikäli kuin tällaista materiaalia ei ole tarkoitettu luovutettavaksi edelleen kuluttajalle, se säilyy [Coty Prestigen] omistuksessa ja on palautettava sen vaatimuksesta sille.

5.3 Hyväksytty jälleenmyyjäliike saa käyttää [Coty Prestigen] sen käytettäväksi luovuttamaa mainosmateriaalia vain sovittuihin mainostarkoituksiin. Hyväksytty jälleenmyyjäliike ei saa hyödyntää kaupallisesti eikä etenkään myydä näytteitä, kokeilupakkauksia ja miniatyyripakkauksia.”

10 Muun muassa hajuvesiä myyvä Simex Trading ei kuulu Coty Prestigen hyväksyttyjen jälleenmyyjäliikkeiden verkostoon.

11 Coty Prestige sai 26.9.2007 kaksi kokeilupakkaukseksi (Tester) nimettyä pulloa, jotka sisälsivät Davidoff Cool Water Man -tavaramerkin hajuvettä ja olivat peräisin Sparfümerie-ketjun Ingolstadtissa (Saksa) sijaitsevassa myymälässä tehdystä koeostosta.

12 Kyseiset kokeilupakkaukset koostuvat alkuperäishajuvettä sisältävistä alkuperäispulloista. Niistä puuttuu kuitenkin alkuperäinen korkki, ja ne on varustettu maininnalla ”näyte”. Kokeilupakkausten ulkopäällys eroaa alkuperäistavaroiden ulkopäällyksestä ensinnäkin siten, että siinä on käytetty valkoista pahvia, johon on painettu merkinnät mustalla värillä, kun taas alkuperäisessä ulkopäällyksessä ne on painettu enimmäkseen väreillä. Lisäksi kokeilupakkausten ulkopäällyksen etupuolella on maininta ”näyte” ja sivulla merkintä ”ei myytäväksi”.

13 Coty Prestige pystyi toteamaan 26.9.2007 hankittujen näytepakkausten valmistusnumeroiden perusteella, että kyseiset kappaleet oli luovutettu heinäkuussa 2006 eräälle sen Singaporessa sijaitsevalle jälleenmyyjäliikkeelle.

14 Sparfümerie-ketjun liikkeenomistaja ilmoitti Coty Prestigelle hankkineensa kyseiset kappaleet Simex Tradingilta ketjun Nürnbergissä sijaitsevaa pääliikettä varten ja esitti tästä todisteeksi laskut.

15 Coty Prestige nosti tämän sekä toisen, alun perin Lähi-itään toimitetun kokeilupakkauksen koeoston yhteydessä todettujen seikkojen perusteella Simex Tradingia vastaan saksalaisissa tuomioistuimissa kieltokanteen, jossa se katsoi, ettei kyseisiä kokeilupakkauksia ollut saatettu ensimmäisen kerran markkinoille yhteisössä tai Euroopan talousalueella (jäljempänä ETA) tavaramerkin haltijan suostumuksella.

16 Simex Trading vaati kanteen hylkäämistä vedoten siihen, että tavaramerkin perusteella saatu oikeus oli sammunut kyseisten kokeilupakkausten osalta, koska ne oli saatettu markkinoille ETA:ssa tavaramerkin haltijan suostumuksella.

17 Coty Prestige vastasi, että kyseisiä tavaroita ei ole saatettu markkinoille sen omasta aloitteesta tai suostumuksella. Hajuvedet, mukaan lukien kokeilupakkaukset, oli toimitettu ainoastaan sen hyväksytyille jälleenmyyjäliikkeille. Coty Prestige säilytti kokeilupakkausten omistusoikeuden mainittujen liikkeiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla. Lisäksi kyse on mainosmateriaalista, jota ei ole tarkoitettu sellaisenaan luovutettavaksi kuluttajien käyttöön. Kokeilupakkauksiin oli merkitty tästä syystä selvästi, ettei niitä ole tarkoitettu myytäviksi.

18 Landgericht Nürnberg-Fürth hylkäsi Coty Prestigen vaatimuksen vedoten siihen, että tavaramerkin perusteella saatu oikeus oli sammunut kyseisten kokeilupakkausten osalta, vaikka niihin oli merkitty selvästi, ettei niitä saanut myydä.

19 Perusteena ratkaisulleen se totesi Coty Prestigen luovuttaneen kokeilupakkaukset hyväksytyille jälleenmyyjäliikkeille siten, että niiden sisältämä hajuvesi saadaan käyttää kokonaan, joten mainittujen tavaroiden tosiasiallinen määräysvalta on siirtynyt ja ne on näin ollen saatettu markkinoille direktiivin 89/104 7 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 13 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

20 Kyseisen tuomioistuimen mukaan tavaramerkkioikeuden sammumisperiaatetta ei voida syrjäyttää tai rajoittaa sopimuksin. Jos hyväksytty jälleenmyyjäliike rikkoo Coty Prestigen kanssa tekemäänsä sopimusta, kyse on ainoastaan näiden taloudellisten toimijoiden välisestä sopimussuhteesta. Myöskään omistusoikeuden pidättämisellä ei ole merkitystä, sillä sammumiseen vaaditaan pelkästään todellisen määräysvallan siirtyminen.

21 Valitustuomioistuimena asiaa käsittelevän Oberlandesgericht Nürnbergin mukaan on painavia perusteita epäillä kansallisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kannan oikeellisuutta.

22 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja erityisesti asiassa C-16/03, Peak Holding, 30.11.2004 annetusta tuomiosta (Kok., s. I-11313) käy ilmi, että direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun käsitteen ”markkinoille saattaminen” taustalla vaikuttaneet keskeiset kriteerit ovat tavaraa koskevan määräysvallan siirtyminen ja tavaran taloudellisen arvon realisointi.

23 Pääasiassa on kuitenkin erikoista se, että sopimusmääräysten mukaan kokeilupakkaukset säilyvät tavaramerkin haltijan omistuksessa ja vain niiden sisältö luovutetaan käyttöön muttei myytäväksi. Tuotteen hankkijoille on kokeilupakkausten ja niiden ulkopäällysten mainintojen perusteella selvää, ettei kokeilupakkauksia ole tarkoitettu myyntiin, joten ei ole mahdollista, että kolmas hankkisi tavaran vilpittömässä mielessä.

24 Hyväksytyllä jälleenmyyjäliikkeellä on siten sellaisissa olosuhteissa ainoastaan rajoitettu määräysvalta kokeilupakkauksiin. Tavaramerkin haltija ei myöskään ole voinut realisoida tavaran taloudellista arvoa, sillä myynti ei tule kysymykseen.

25 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa lisäksi, että kokeilupakkausten käyttöön tarjoamisen todellinen tarkoitus on mainonta. Tämä käy selvästi ilmi ulkopäällyksen ja pullon merkinnöistä. Tarkoitus ei kuitenkaan ole toteutunut Coty Prestigen kieltokanteessa mainitsemissa olosuhteissa, sillä kokeilupakkauksia ei ole tarjottu asiakkaiden käyttöön niiden sisällön kokeilemiseksi, koska ne on myyty kyseisen hyväksytyn jälleenmyyjäliikkeen kanssa tehdyn sopimuksen vastaisesti kolmannelle.

26 Oberlandesgericht Nürnberg on päättänyt lykätä tällaisessa tilanteessa asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko kyse asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 89/104 7 artiklassa tarkoitetusta markkinoille saattamisesta tilanteessa, jossa niin sanottu hajuveden kokeilupakkaus luovutetaan omistusoikeutta siirtämättä ja kieltämällä sen myynti sopimuksen perusteella sidotuille jälleenmyyjille, jotta ne voivat tarjota tavaran sisällön mahdollisten asiakkaidensa kokeiltavaksi, kun tavarassa olevan merkinnän mukaan sen myynti on kielletty ja kun valmistaja tai tavaramerkin haltija voi sopimuksen mukaan milloin tahansa vaatia tavaran takaisin ja kun sen ulkoasu poikkeaa selvästi valmistajan tai tavaramerkin haltijan tavallisesti markkinoille saattamien tavaroiden ulkoasusta olemalla selvästi niitä yksinkertaisempi?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

27 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 89/104 5–7 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat säännöt, ja niissä määritellään siten oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on unionissa (ks. mm. asia C-324/08, Makro Zelfbedienigsgroothandel ym., tuomio 15.10.2009, Kok., s. I-10019, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 Erityisesti on syytä mainita, että kyseisen direktiivin 5 artiklassa annetaan tavaramerkin haltijalle yksinoikeus, jonka perusteella haltija saa kieltää muita esimerkiksi maahantuomasta haltijan tavaramerkillä varustettuja tavaroita, tarjoamasta niitä, laskemasta niitä liikkeelle tai varastoimasta niitä tällaista tarkoitusta varten. Saman direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädetään poikkeuksesta tähän pääsääntöön toteamalla, että tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun haltija itse tai sen suostumuksella

joku muu on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa (ks. mm. em. asia Makro Zelfbedieningsgroothandel ym., tuomion 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29 Yksinoikeuden sammuminen on seurausta joko siitä, että tavaramerkin haltija on antanut nimenomaisesti tai hiljaisesti suostumuksensa tavaroiden saattamiselle markkinoille ETA:ssa, tai siitä, että haltija itse tai haltijaan taloudellisesti sidoksissa oleva taho, kuten erityisesti käyttöluvanhaltija, on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa. Tavaramerkin haltijan suostumus tai se, että haltija tai haltijaan taloudellisesti sidoksissa oleva taho saattaa tavarat markkinoille ETA:ssa, eli yksinoikeudesta luopumista vastaavat seikat ovat siten molemmat ratkaisevia tekijöitä mainitun oikeuden sammumisen kannalta (ks. vastaavasti asia C-244/00, Van Doren + Q, tuomio 8.4.2003, Kok., s. I-3051, 34 kohta; asia C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009, Kok., s. I-3421, 43 kohta ja em. asia Makro Zelfbedieningsgroothandel ym., tuomion 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

30 Jotta siis tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien suoja voidaan taata ja samalla mahdollistaa tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myöhempi myynti siten, ettei tavaramerkin haltija voi sitä vastustaa, on olennaista, että tavaramerkin haltija voi määrätä kyseisten tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA:ssa riippumatta siitä, onko ne mahdollisesti laskettu liikkeelle ensimmäisen kerran mainitun alueen ulkopuolella, koska tavaroiden saattaminen vaihdantaan tällä tavoin ei johda direktiivin 89/104 artiklan 7 kohdan 1 kohdassa tarkoitettuun sammumisvaikutukseen (ks. vastaavasti mm. em. asia Makro Zelfbedieningsgroothandel ym., tuomion 31 ja 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Lisäksi tavaramerkkiin perustuvat oikeudet sammuvat vain tavaran sellaisten yksittäisten kappaleiden osalta, jotka tavaranmerkin haltija itse tai haltijan suostumuksella joku muu on saattanut ensimmäisen kerran markkinoille ETA:ssa. Haltija voi sen sijaan direktiivissä 89/104 sille myönnetyn yksinoikeuden perusteella aina kieltää tavaramerkin käytön saman tavaran sellaisten muiden kappaleiden osalta, joita ei ole saatettu mainitulla tavalla ensimmäistä kertaa markkinoille ETA:ssa (ks. vastaavasti asia C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999, Kok., s. I-4103, 19 ja 20 kohta).

32 Pääasiassa on kysyttävä, onko sen olosuhteissa tavaramerkin haltija itse tai joku muu sen suostumuksella saattanut kyseiset tavarat, eli Coty Prestigen valikoivan jakelusopimuksen perusteella hyväksyttyjen jälleenmyyjäliikkeidensä käyttöön tarjoamat hajuveden kokeilupakkaukset, ensimmäisen kerran markkinoille ETA:ssa.

33 Toisin kuin edellä mainitussa asiassa Peak Holding, tässä ei ole kysymys siitä, voidaanko tavaramerkeillä varustettuja tavaroita koskevat tietyt toimet, jotka kyseisen tavaramerkin haltija tai siihen taloudellisesti sidoksissa oleva toimija on toteuttanut ETA:ssa, katsoa direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi markkinoille saattamiseksi. Näin ollen mainitussa tuomiossa markkinoille saattamisen käsitteestä tehdyillä päätelmillä ei ole merkitystä nyt käsiteltävän pääasian kaltaisissa olosuhteissa.

34 Näin on siksi, että nyt käsiteltävässä pääasiassa – kuten ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi – toimea, joka on katsottava niiden tavaroiden ensimmäiseksi markkinoille saattamiseksi ETA:ssa, joiden osalta tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumiseen on vedottu, ei toteuttanut tavaramerkin haltija tai siihen taloudellisesti sidoksissa oleva toimija vaan muu taho, sillä on selvää, että pääasiassa kokeilupakkaukset saatettiin ensimmäisen kerran markkinoille ETA:ssa, kun Simex Trading myi Coty Prestigen Singaporeen sijoittautuneelta hyväksytyltä jälleenmyyjäliikkeeltä hankkimansa ja Saksaan tuomansa kokeilupakkaukset Sparfümerie-ketjulle Saksassa.

35 Lisäksi tämän tuomion 30 ja 31 kohdassa mainitun oikeuskäytännön perusteella sitä, että Coty Prestige on alun perin toimittanut pääasiassa käsiteltävien tavaroiden kappaleet Singaporessa sijaitsevalle jälleenmyyjäliikkeelleen, ja sitä, että Coty Prestige on toimittanut saman tavaran muita kappaleita ETA:ssa sijaitseville hyväksytyille jälleenmyyjäliikkeilleen, ei voida katsoa niiden pääasiassa käsiteltävien tavaroiden direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi markkinoille saattamiseksi, joiden osalta tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumiseen on vedottu.

36 Näin ollen, kun otetaan huomioon tämän tuomion 29 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, pääasian kaltaisessa asiayhteydessä tavaramerkkioikeuden haltijan yksinoikeuden sammuminen voi seurata ainoastaan haltijan mahdollisesti nimenomaisesti tai hiljaisesti antamasta suostumuksesta siihen, että joku muu saattaa kyseiset tavarat markkinoille ETA:ssa. Siten mainitussa asiayhteydessä ratkaiseva tekijä, joka voi aiheuttaa yksinoikeuden sammumisen, on tavaramerkin haltijan yksinoikeudestaan luopumista vastaava suostumus.

37 Tässä yhteydessä on palautettava mieleen, että niissäkin tapauksissa, joissa tavarat oli saattanut ensimmäisen kerran ETA:ssa markkinoille taho, joka ei ollut taloudellisesti sidoksissa tavaramerkin haltijaan ja jolla ei ollut tämän nimenomaista suostumusta markkinoille saattamiseen, haltijan tahto luopua direktiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitetusta yksinoikeudesta voi ilmetä haltijan hiljaisesta suostumuksesta (ks. em. asia Makro Zelfbedieningsgroothandel ym., tuomion 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

38 Oikeuskäytännöstä käy nimittäin ilmi, että vaikka tällainen tahto ilmenee tavallisesti nimenomaisesta tahdonilmauksesta, se voi tietyissä tapauksissa ilmetä myös implisiittisesti sellaisista tavaroiden markkinoille saattamista ETA:n ulkopuolella tai ETA:ssa ajallisesti edeltäneistä tai sitä seuraavista taikka samanaikaisista osatekijöistä ja olosuhteista, joista kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan myös selviää varmalla tavalla haltijan luopuminen oikeudestaan (ks. yhdistetyt asiat C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001, Kok., s. I-8691, 46 kohta).

39 Tältä osin on täsmennetty edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetun tuomion 60 kohdassa, ettei hiljainen suostumus voi ilmetä siitä, että

– tavaramerkin haltija ei ole ilmoittanut kaikille ETA:n ulkopuolella markkinoille saatettuja tavaroita hankkineille peräkkäisille ostajille siitä, että hän ei salli tavaroiden saattamista markkinoille ETA:ssa

– tavaroissa ei ole merkintää kiellosta saattaa niitä markkinoille ETA:ssa

– tavaramerkin haltija on luovuttanut tavaramerkillä varustettujen tavaroiden omistusoikeuden asettamatta sopimusperusteisia rajoituksia ja että sopimukseen sovellettavan lain mukaan tällaisten rajoitusten puuttuessa omistusoikeuden luovutuksella annetaan luovutuksensaajalle rajoittamaton oikeus jälleenmyyntiin tai ainakin oikeus saattaa tavarat myöhemmin markkinoille ETA:ssa.

40 Lisäksi saman tuomion 66 kohdan mukaan tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sammumisen kannalta merkitystä ei ole sillä, että

– tavaramerkillä varustettuja tavaroita maahan tuova elinkeinonharjoittaja ei tiedä haltijan kieltäneen kyseisten tavaroiden markkinoille saattamisen ETA:ssa tai sen, että muut kuin hyväksytyt jälleenmyyjät myyvät mainittuja tavaroita kyseisillä markkinoilla, tai että

– hyväksytyt jälleen- ja tukkumyyjät eivät ole asettaneet omille ostajilleen sopimusperusteisia rajoituksia, joissa ilmaistaisiin tällainen haltijan asettama kielto, vaikka tavaramerkin haltija on ilmoittanut kiellosta mainituille jälleen- ja tukkumyyjille.

41 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida tämän tuomion 38–40 kohdassa mainittujen tekijöiden pohjalta, onko tavaramerkin haltija antanut nyt käsiteltävässä pääasiassa nimenomaisesti tai hiljaisesti suostumuksensa tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa, mutta on selvää, että tällaisessa asiayhteydessä tietyt osatekijät ja olosuhteet, jotka on otettava huomioon sen ratkaisemiseksi, voidaanko haltijan katsoa antaneen hiljaisen suostumuksen, eivät puhu sen puolesta, että tavaramerkin haltija olisi selvästi luopunut direktiivin 89/104 5 artiklassa säädetystä yksinoikeudestaan.

42 Tämän tuomion 12 kohdassa esitetystä ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmästä käy nimittäin ilmi, että pääasiassa kyseessä olevat tavarat ovat sellaisissa ulkopäällyksissä olevia hajuvesipulloja, joissa on maininnan ”näyte” lisäksi merkintä ”ei myytäväksi”.

43 Merkintä ilmaisee selvästi kyseisen tavaramerkin haltijan tahdon kieltää tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynti ETA:n ulkopuolella ja ETA:ssa, eikä muita vastaan puhuvia seikkoja ole, joten se on sellaisenaan ratkaiseva tekijä, jonka perusteella voidaan päätellä, ettei tavaramerkin haltija ole antanut suostumustaan direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun markkinoille saattamiseen ETA:ssa.

44 Jos Simex Tradingin pääasiassa nostaman vastakanteen laajuuden vuoksi ennakkoratkaisupyyntö olisi ymmärrettävä siten, että se käsittää tämän tuomion 34 kohdassa kuvatun tapauksen lisäksi myös sen, että Coty Prestige on toimittanut alun perin pääasiassa käsiteltävät kokeilupakkaukset jollekin sen ETA:n alueelle sijoittautuneista hyväksytyistä jälleenmyyjäliikkeistä, on pohdittava lisäksi, tuleeko jälkimmäinen katsoa direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi markkinoille saattamiseksi.

45 Katsominen tällaiseksi markkinoille saattamiseksi on kuitenkin suljettava pois pääasiassa käsiteltävän kaltaisen hajuvesipullojen ulkopäällyksen ”ei myytäväksi” -merkinnän takia, kuten tämän tuomion 43 kohdassa on esitetty, koska merkintä ilmaisee selvästi kyseisen tavaramerkin haltijan tahdon kieltää tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynti ETA:n ulkopuolella ja ETA:ssa.

46 Kun otetaan huomioon se, että asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 1 kohdan sanamuoto on olennaisilta osin sama kuin direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan sanamuoto lukuun ottamatta sitä pääasian kaltaisessa asiayhteydessä merkityksetöntä eroa, että alue, jolla markkinoille saattamisen on tapahduttava, on määritelty eri tavalla, ja koska asiassa ei ole mainittujen säännösten asiayhteyteen tai päämäärään liittyviä muita osatekijöitä, joiden vuoksi niitä pitäisi tulkita eri tavalla, tässä tuomiossa direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdasta ennakkoratkaisukysymykseen vastaamiseksi annettu tulkinta pätee myös asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 1 kohdan osalta.

47 Esitettyyn kysymykseen on edellä olevan perusteella vastattava, että pääasian kaltaisissa olosuhteissa asetuksen N:o 40/94 13 artiklan 1 kohtaa ja direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkkiin perustuvat oikeudet ovat sammuneet ainoastaan silloin, jos ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen suoritettavaksi kuuluvan arvioinnin mukaan voidaan katsoa, että kyseisen tavaramerkin haltija on antanut nimenomaisesti tai hiljaisesti suostumuksensa niiden tavaroiden, joiden osalta tähän sammumiseen on vedottu, markkinoille saattamiseen yhteisössä tai ETA:ssa.

48 Pääasian kaltaisissa olosuhteissa, joissa hajuveden kokeilupakkaukset on luovutettu omistusoikeutta siirtämättä ja myynnin kieltäen tavaramerkin haltijaan sopimuksen perusteella sidoksissa oleville jälleenmyyjille, jotta näiden mahdolliset asiakkaat voivat kokeilla pakkausten sisältöä, ja kun tavaramerkin haltija voi milloin tahansa vaatia tämän tavaran takaisin ja kun tavaran ulkoasu poikkeaa selvästi tavaramerkin haltijan näiden jälleenmyyjien käyttöön tavallisesti asettamien hajuvesipullojen ulkoasusta, sen seikan perusteella, että nämä kokeilupakkaukset ovat hajuvesipulloja, joissa on maininnat ”näyte” ja ”ei myytäväksi”, ei voida lähteä siitä, että tavaramerkin haltija olisi antanut hiljaisesti suostumuksensa niiden markkinoille saattamiseen silloin, kun ei ole olemassa tätä vastaan puhuvia seikkoja, minkä arvioiminen kuuluu ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle.

Oikeudenkäyntikulut

49 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Pääasian kaltaisissa olosuhteissa yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 13 artiklan 1 kohtaa ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkkiin perustuvat oikeudet ovat sammuneet ainoastaan silloin, jos ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen suoritettavaksi kuuluvan arvioinnin mukaan voidaan katsoa, että kyseisen tavaramerkin haltija on antanut nimenomaisesti tai hiljaisesti suostumuksensa niiden tavaroiden, joiden osalta tähän sammumiseen on vedottu, markkinoille saattamiseen yhteisössä tai Euroopan talousalueella.

Pääasian kaltaisissa olosuhteissa, joissa hajuveden kokeilupakkaukset on luovutettu omistusoikeutta siirtämättä ja myynnin kieltäen tavaramerkin haltijaan sopimuksen perusteella sidoksissa oleville jälleenmyyjille, jotta näiden mahdolliset asiakkaat voivat kokeilla pakkausten sisältöä, ja kun tavaramerkin haltija voi milloin tahansa vaatia tämän tavaran takaisin ja kun tavaran ulkoasu poikkeaa selvästi tavaramerkin haltijan näiden jälleenmyyjien käyttöön tavallisesti asettamien hajuvesipullojen ulkoasusta, sen perusteella, että nämä kokeilupakkaukset ovat hajuvesipulloja, joissa on maininnat ”näyte” ja ”ei myytäväksi”, ei voida lähteä siitä, että tavaramerkin haltija olisi antanut hiljaisesti

suostumuksensa niiden markkinoille saattamiseen silloin, kun ei ole olemassa tätä vastaan puhuvia seikkoja, minkä arvioiminen kuuluu ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle.

Allekirjoitukset