JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
24 päivänä lokakuuta 1996 *

1. Käsiteltävänä oleva Pontoisen Tribunal de commercen esittämä ennakkoratkaisupyyntö koskee tavaramerkin haltijan oikeuksien sammumisen periaatteeseen liittyviä kysymyksiä yhteisön oikeudessa.

Tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

2. Ennakkoratkaisupyynnössä on erittäin vähän tietoja. Siinä on esitetty seuraavat tosiseikat.

3. SA Jean Bourdon -niminen yhtiö (jäljempänä Jean Bourdon) tilasi SA Phytheron International -nimiseltä yhtiöltä (jäljempänä Phytheron) 3 000 litraa propamocarbe hydrokloridiin perustuvaa torjunta-ainetta Previcur N:ää, joka oli tuotu Saksasta Ranskaan mutta joka oli peräisin Turkista. Ennakkoratkaisupyynnön mukaan "on riidatonta, että tämä tuote on peräisin saksalaiselta Scheringyhtiöltä, joka on saksalaisen Hoechst-kemikaalikonsernin tytäryhtiö; Hoechst valmistuttaa tuotteen toisella tytäryhtiöllään Turkissa ja tuo sen Saksaan".

4. Jean Bourdon peruutti tilauksensa ennen kuin tavara oli toimitettu. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee Jean Bourdonin väittävän, että kolmansista maista peräisin olevien kasvinsuojeluaineiden tuonti Ranskaan on laitonta ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, että sen saamien tietojen mukaan tällaista suostumusta ei ole annettu ja että jos se hankkisi tuotteet, tavaramerkin haltija nostaisi sitä vastaan tavaramerkkioikeuden loukkauskanteen. Phytheron nosti tästä syystä Jean Bourdonia vastaan sopimusrikkomukseen perustuvan vahingonkorvauskanteen.

5. Kansallisen tuomioistuimen mukaan Ranskan oikeudessa ainoastaan tavaramerkin haltija tai käyttöluvanhaltija saa markkinoida sellaista tuotetta, jota varten Ranskassa on rekisteröity tavaramerkki. Jean Bourdon katsoo, että koska tavaramerkin haltija tai käyttöluvanhaltija ei ole hyväksynyt tuotteiden markkinointia, se on siten ollut lainvastaista, ja että velvoitetta hankkia näitä tuotteita ei voida sen vuoksi panna täytäntöön. Phytheron katsoo kuitenkin, että yhteisön oikeutta sovelletaan ensisijaisesti silloin, kun kansallinen laki on sen kanssa ristiriidassa, ja että silloin kun tuote on laillisesti maahantuotu ja sitä markkinoidaan laillisesti jäsenvaltiossa (tässä asiassa Saksassa), se voi liikkua vapaasti Euroopan yhteisön alueella (ja siten myös

* Alkuperäinen kieli: englanti.

Ranskassa). Ennakkoratkaisupyynnön mukaan Phytheron väittää, että kun sellainen tuote, jonka "valmistuksen turkkilaista alkuperää ei ole kiistetty, saapuu Saksaan, se saa kansainvälisen oikeuksien sammumisen periaatteen perusteella oikeuden liikkua vapaasti". Kansallinen tuomioistuin ei selosta enemmälti asianosaisten väitteitä eikä näiden väitteiden soveltuvuutta tosiseikkoihin.

6. Katsottuaan, että asian ratkaisu riippuu sellaisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön säännösten tulkinnasta, joita varten on rekisteröity tavaramerkki, kansallinen tuomioistuin on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Voidaanko tuotetta, jonka tavaramerkki on suojattu ja jonka jäsenvaltion A elinkeinonharjoittaja hankkii laillisesti jäsenvaltiosta B, jossa tuote on hyväksytty ja jossa sitä markkinoidaan tällä samalla tavaramerkillä, tuoda maahan jäsenvaltiosta B ja markkinoida sitä jäsenvaltiossa A, silloin kun kyseinen tuote on

— alkuperäinen tuote, jota ei ole miten-kään käsitelty,

— tuote, jonka pakkausta ei ole muutettu lukuun ottamatta sitä, että etikettiin on lisätty joitakin mainintoja jäsenvaltio A:n lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi,

— hyväksytty myös jäsenvaltiossa A?

2) Onko jäsenvaltio A:n tavaramerkkilainsäädäntöön perustuva kielto perustamissopimuksen 30 artiklan määräysten vastainen?"

7. Ennakkoratkaisupyyntöön sisältyvät tiedot ja kysymysten asettelu viittaavat siihen, että tosiasiallinen tilanne oli tiivistettynä seuraavanlainen. Tuote Previcur N oli "peräisin" saksalaiselta yhtiöltä Schering (joka oli oletettavasti siten tavaramerkin Previcur N haltija Saksassa). Schering ei kuitenkaan valmistanut tuotetta itse. Sen sijaan Scheringin kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö valmisti tuotetta Turkissa. Tämän jälkeen Schering (tai ainakin jokin sen sisaryhtiöistä) toi tuotteen Saksaan (mikä viittaa mielestäni siihen, että se myös saattoi tuotteen Saksan markkinoille). Phytheron osti tietyn määrän tuotetta ja toi sen Saksasta Ranskaan. Phytheron teki Jean Bourdonin kanssa sopimuksen, jonka mukaan tuoduista tuotteista myytiin 3 000 litran erä. Jean Bourdon kuitenkin

peruutti tilauksensa, koska se pelkäsi, että Previcur N -tavaramerkin haltija Ranskassa vastustaisi tuotteen markkinointia Ranskassa.

8. Yhtiöiden konsernirakenteesta ei ole annettu mitään tietoja. Näyttää kuitenkin siltä, että sekä Schering että Hoechst-konsernin turkkilainen tytäryhtiö olivat kyseisenä aikana Hoechst-konsernin emoyhtiön määräämisvallan alaisina. Vaikuttaa myös siltä, että tavaramerkin haltija Ranskassa oli joko Schering tai tämän emoyhtiön määräämisvallan alainen Scheringin sisaryhtiö.

9. Komissio katsoo, ettei ole täysin selvää, toiko Hoechst-konserniin kuuluva yhtiö tietyn kyseessä olevan tuote-erän (eli 3 000 litraa) yhteisöön (eli Saksaan) vai toiko sen kolmas osapuoli Hoechst-konsernin tuodessa puolestaan muita eriä. Vaikka ennakkoratkaisupyynnössä viitataan kansainväliseen oikeuksien sammumisen periaatteeseen, jonka mukaan tavaramerkin haltijan suostuttua tuotteidensa markkinointiin toisessa maassa tämä ei voi vastustaa kolmannen osapuolen suorittamaa näiden tuotteiden myöhempää maahantuontia, ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenevät tosiseikat eivät kuitenkaan viittaa siihen, että muu kuin Hoechst-konserni olisi tuonut kyseisen erän yhteisöön. Mielestäni ennakkoratkaisupyynnön perusteella on sen vuoksi oletettava, että tavaramerkin haltija tai ainakin saman määräämisvallan alainen sisaryhtiö toi kyseisen erän yhteisöön.

10. Ennakkoratkaisupyynnön esittämisen jälkeen kansallinen tuomioistuin kirjoitti jokseenkin erilaisen kuvauksen tosiseikoista. Se katsoi, että kyseessä olevat tuotteet liikkuivat laillisesti Saksassa pelkästään sillä perusteella, että Saksa soveltaa kansainvälistä oikeuksien sammumisen periaatetta, mikä siis viittaa siihen, että tosiasiassa kolmas osapuoli toi kyseiset tavarat. Lisäksi Phytheron esittää huomautuksissaan väitteitä, jotka ovat osittain ristiriidassa ennakkoratkaisupyynnön kanssa ja osittain täydentävät sitä. Phytheron esittää esimerkiksi, että se sai kyseessä olevan tuote-erän Chembico GmbH -nimiseltä yhtiöltä, joka oli hankkinut tuotteet Turkista Hoechst-konsernin turkkilaiselta tytäryhtiöltä.

11. Sekä kansallisen tuomioistuimen jälkikäteen lähettämä kirjelmä että Phytheronin huomautukset viittaavat siten siihen, että ainakin kyseessä olevaa tuote-erää on saatettu markkinoida yhteisössä ilman tavaramerkin haltijan nimenomaista suostumusta. Mikäli näin on tapahtunut, herää kysymys siitä, voiko tavaramerkin haltija silloin, kun tuotteet liikkuvat vapaasti jäsenvaltiossa, jossa sovelletaan kansainvälisen oikeuksien sammumisen periaatetta, estää näiden tuotteiden markkinoinnin muissa jäsenvaltioissa

näissä muissa valtioissa olevien tavaramerkkioikeuksiensa perusteella, ja siitä, onko tämän kysymyksen arvioinnin kannalta merkityksellistä, että vaikka tavaramerkin haltija ei ollut antanut suostumustaan kyseessä olevan tietyn erän tuontiin yhteisön alueelle, se oli kuitenkin suostunut muiden erien tuontiin.

12. Mielestäni tosiseikkoina on kuitenkin pidettävä ennakkoratkaisupyynnössä esitettyjä seikkoja. Ennakkoratkaisupyynnöissä annettujen tietojen ja niissä esitettyjen kysymysten on oltava sekä sellaisia, että yhteisöjen tuomioistuin voi antaa kysymyksiin asianmukaisen vastauksen, että sellaisia, että jäsenvaltioiden hallitukset ja muut asianosaiset voivat esittää huomautuksensa EY:n tuomioistuimen perussäännön 20 artiklan mukaisesti. [1] Käsiteltävänä olevassa asiassa näillä ei ole ollut mahdollisuutta esittää kirjallisia huomautuksia kansallisen tuomioistuimen jälkikäteen lähetetyssä kirjelmässä ja Phytheronin huomautuksissa esitetyistä tosiseikoista. Lisäksi, koska kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian vastaaja Jean Bourdon ei ole esittänyt huomautuksia, ei ole selvää, ollaanko Phytheronin esittämistä tosiseikoista yksimielisiä. Tosiseikkoja ja kysymyksiä on sen vuoksi käsiteltävä sellaisina kuin ne on esitetty edellä 3—9 kohdassa.

Tutkittavaksi ottaminen

13. Ranskan hallitus katsoo, että ennakkoratkaisukysymys on jätettävä tutkimatta, koska sen sisältämät tiedot ovat puutteellisia. Se katsoo, ettei ennakkoratkaisupyynnöstä ilmene Previcur N -tavaramerkin haltijaa tai sitä, markkinoiko tavaramerkin haltija tai joku muu tämän suostumuksella kyseisiä tuotteita Saksassa, eikä sitä, mihin ennakkoratkaisupyynnön ensimmäisellä kysymyksellä oikeastaan pyritään, kun siinä todetaan, että tuotteen etikettiin on lisätty joitakin mainintoja sen jäsenvaltion lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi, johon tuotteet on tuotu.

14. Kuten totesin aiemmin, mielestäni ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee kuitenkin epäsuorasti, että Hoechst-konsernilla on tavaramerkki sekä Saksassa että Ranskassa ja että tämän tavaramerkin haltija tai toinen tähän konserniin kuuluva yhtiö saattoi tuotteet Saksan markkinoille. Jäljempänä esittämilläni perusteilla [2] nämä tiedot riittävät tavaramerkin haltijan osalta. Lisäksi, koska ei ole esitetty, että etikettiin lisätyt maininnat olisivat omiaan vaikuttamaan tavaramerkin haltijan oikeuksiin, en pidä näiden mainintojen sisältöä koskevia lisätietoja tarpeellisina.

1 — Ks. esim. asia C-257/95, Bresle, määräys 2.2.1996 (Kok. 1996, s. I-233, 19 kohta).

2 — Ks. ratkaisuehdotuksen 19 ja 20 kohta.

15. Kansallisen tuomioistuimen jälkikäteen lähettämässä kirjelmässä antamat tiedot huomioon ottaen voitaisiin myös väittää, että kansallisen tuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnössä esittämiin kysymyksiin vastaaminen ei ole tarpeen riidan ratkaisemiseksi. [3] Kuitenkaan tämän kirjelmän sisältämät tiedot eivät ole riittävän selkeitä, jotta voitaisiin minkäänlaisella varmuudella todeta asian olevan näin. Tämän vuoksi ennakkoratkaisupyyntöä ei mielestäni voida jättää tutkimatta.

Oikeudelliset seikat

16. Kuten alussa on todettu, tämä asia liittyy tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisen periaatteeseen eli siihen vakiintuneeseen periaatteeseen, jonka mukaan jäsenvaltion lainsäädännössä suojatun tavaramerkin haltija ei voi pääsääntöisesti vedota tähän lainsäädäntöön vastustaakseen sellaisen tuotteen maahantuontia tai markkinointia, jonka tämä on itse tai joku muu on tämän suostumuksella saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. [4]

17. Vaikka kansallisen tuomioistuimen kysymykset on esitetty suhteessa perustamissopimuksen 30 artiklaan, tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisen periaate on nyt ilmaistu neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklassa (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi). [5] Tämä artikla perustuu aikaisempaan perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa koskevaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, ja 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."

Direktiivin 7 artikla on pantu Ranskan oikeudessa täytäntöön 4.1.1991 annetun lain nro 91-7 15 III §:llä. [6]

3 — Ks. esim. asia C-286/88, Falciola, määräys 26.1.1990 (Kok. 1990, s. I-191); asia C-343/90, Lourenço Dias, tuomio 16.7.1992 (Kok. 1992, s. I-4673); asia C-83/91, Meilicke, tuomio 16.7.1992 (Kok. 1992, s. I-4871); asia C-428/93, Monin Automobiles, määräys 16.5.1994 (Kok. 1994, s. I-1707).

4 — Ks. esim. asia 16/74, Centrafarm v. Winthorp, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183); asia C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal Standard, tuomio 22.6.1994 (Kok. 1994, s. I-2789); 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); yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3603) ja asia C-232/94, MPA Pharma, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3671).

5 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 1).

6 — Journal officiel de la République française, 6.1.1991, s. 317. Laki on nyt kumottu ja sisältyy *Code de la propriété intellectuelle*, L.713-4 §:ään.

18. Kuten yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa Bristol-Myers Squibb ym. äskettäin antamassaan tuomiossa [7], tavaramerkkidirektiivin 7 artiklassa "säännellään tyhjentävästi tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien sammumista yhteisössä markkinoille saatettujen tuotteiden osalta". Tätä direktiiviä on kuitenkin "tulkittava tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perustamissopimuksen määräysten ja erityisesti 36 artiklan valossa". [8]

19. Kuten yhteisöjen tuomioistuin selosti asiassa IHT Internationale Heiztechnik vastaan Ideal Standard antamassaan tuomiossa [9], oikeuksien sammumisen periaatetta "sovelletaan silloin, kun tavaramerkin haltija on sama tuonti- ja vientivaltiossa, tai silloin, kun ne ovat taloudellisesti sidoksissa toisiinsa, vaikka ne ovatkin eri henkilöitä. Tämä koskee useita tilanteita: saman yrityksen, käyttöluvanhaltijan, emoyhtiön, saman konsernin tytäryhtiön tai yksinmyyjän liikkeelle laskemia tuotteita." [10] Yhteisöjen tuomioistuin katsoi lisäksi tuossa asiassa, että "on vielä korostettava, että ratkaisevaa on mahdollisuus valvoa tavaroiden laatua, ei tämän valvonnan tosiasiallinen harjoittaminen. Näin ollen sellaista kansallista lakia, jonka mukaan käyttöluvan antaja voi kieltää käyttöluvanhaltijan tuotteiden maahantuonnin niiden heikon laadun perusteella, on pidettävä perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vastaisena; jos käyttöluvan antaja sallii heikkolaatuisten tuotteiden valmistuksen, vaikka sillä on sopimusoikeudellisesti mahdollisuus estää se, sen on kannettava siitä vastuu. Samoin jos tuotteiden valmistus on hajautettu konsernin sisällä ja jos tytäryhtiö kussakin jäsenvaltiossa valmistaa tuotetta, jonka laatu määräytyy kulloinkin kyseessä olevan valtion kansallisten markkinoiden erityisten ominaisuuksien mukaan, myös sellainen kansallinen laki, jonka mukaan konsernin tytäryhtiö voi vastustaa sisaryhtiön valmistamien tuotteiden markkinointia sen valtion alueella näiden laatuerojen perusteella, on ristiriidassa perustamissopimuksen kanssa. Perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla edellyttävät konsernin vastaavan oman valintansa seurauksista." [11]

20. Koska edellä mainituilla perusteilla on oletettava, että käsiteltävänä olevassa asiassa tavaramerkin haltija Saksassa tai joku muu tämän suostumuksella markkinoi kyseessä olevia tuotteita Saksassa ja että sama yhtiö tai ainakin saman määräämisvallan alaiset sisaryhtiöt olivat sekä Saksassa että Ranskassa tämän tavaramerkin haltijoina, on sen vuoksi selvää, ettei tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisen periaatteen soveltamista nyt käsiteltävään asiaan voida sulkea pois sillä perusteella, että tavaramerkillä on eri haltijat Saksassa ja Ranskassa. Tätä periaatetta voitaisiin sen vuoksi olla soveltamatta nyt käsiteltävään asiaan ainoastaan siinä tapauksessa, että tavaramerkin haltijalla olisi tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu "perusteltu aihe" vastustaa tavaroiden markkinointia Ranskassa.

7 — Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 26 kohta.

8 — Mainittu edellä alaviitteessä 4, tuomion 27 kohta.

9 — Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal Standard.

10 — Mainittu edellä alaviitteessä 4, tuomion 34 kohta.

11 — Mainittu edellä alaviitteessä 4, tuomion 38 kohta.

21. Kansallisen tuomioistuimen esittämässä ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä todetaan, että kyseessä olevat tuotteet ovat alkuperäisiä tuotteita, joita ei ole mitenkään käsitelty ja joiden pakkauksia ei ole muutettu, "lukuun ottamatta sitä, että etikettiin on lisätty joitakin mainintoja [tuojajäsenvaltion] lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi". Toisin kuin yhdistettyjen asioiden Bristol-Myers Squibb ym. kaltaisissa tapauksissa, nyt käsiteltävänä olevassa asiassa rinnakkaistuoja ei ole muuttanut tuotteen sisältöä eikä tuotteita ole sellaisinaan pakattu uudelleen. Lisäksi ei ole esitetty, päinvastoin kuin edellä mainituissa asioissa, että nämä maininnat olisivat vaikuttaneet tavaramerkin haltijan oikeuksiin. Tämän vuoksi on katsottava, että tavaramerkin haltijalla ei ole "perusteltua aihetta" vastustaa tuotteiden tuontia Saksasta.

Ratkaisuehdotus

22. Tämän vuoksi yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin on mielestäni vastattava seuraavasti:

Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija tai tämän käyttöluvanhaltija ei voi vedota jäsenvaltio A:n tavaramerkkilainsäädäntöön vastustaakseen tuotteen markkinointia tässä jäsenvaltiossa, kun a) tuote on tuotu jäsenvaltioon A jäsenvaltiosta B, b) tavaramerkin haltija jäsenvaltiossa B tai joku muu tämän suostumuksella on saattanut tämän tuotteen markkinoille jäsenvaltiossa B, c) sama yhtiö tai saman määräämisvallan alaiset sisaryhtiöt ovat molemmissa jäsenvaltioissa tavaramerkin haltijana, d) tuotetta ei muuteta sen markkinointia varten jäsenvaltiossa A muutoin kuin lisäämällä etikettiin joitakin mainintoja jäsenvaltio A:n lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi ja e) tavaramerkin haltijan oikeuksia ei ole väitetty loukatun näiden mainintojen lisäämisellä.