JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
CHRISTINE STIX-HACKL
5 päivänä huhtikuuta 2001 [1]

Alustavat huomautukset

1. Esillä olevissa asioissa on jälleen kerran kysymys tavaramerkkioikeuksien sammumisesta niin kutsutun "harmaan jälleentuonnin" yhteydessä.

2. Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään tässä yhteydessä ilmaisemaan näkemyksensä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin [2] (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 7 artiklassa esiintyvien käsitteiden "suostumus" ja "perustellut syyt" tulkinnasta. Yhteisöjen tuomioistuimelle esittämissään yksityiskohtaisissa ennakkoratkaisukysymyksissä kansallinen tuomioistuin tiedustelee ensinnäkin, millaisten olosuhteiden perusteella on pääteltävissä, että tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa. Asiassa C-414/99 esitetyt ennakkoratkaisukysymykset koskevat lisäksi niitä perusteltuja syitä, jotka voivat estää tavaramerkkioikeuden sammumisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3. Yhteisöjen tuomioistuimella on jo kahdessa eri yhteydessä ollut tilaisuus ilmaista näkemyksensä tavaramerkkidirektiivin 7 artiklasta kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta. Asiassa Silhouette [3] antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan kanssa ovat ristiriidassa sellaiset kansalliset säännökset, joissa säädetään tavaramerkkioikeuksien kansainvälisestä sammumisesta. Asiassa Sebago [4] antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin vahvisti näkemyksensä ja lisäsi, että oikeusseuraamuksena voi olla tavaramerkkioikeuksien sammuminen vain silloin, kun suostumus koskee tavaran, jonka osalta sammumiseen vedotaan, jokaista yksittäistä kappaletta.

4. Sikäli kuin asiassa esitetystä selvityksestä ilmenee, ennakkoratkaisukysymykset esittänyt tuomioistuin suhtautuu ilmeisen kriittisesti siihen, että tavaramerkkidirektiivissä kielletään tavaramerkkioikeuksien kansainvälinen sammuminen. [5] Tällaisen poissulkemisen tavoitteena on mahdollistaa periaatteessa se, että tavaramerkin haltijoilla on Euroopan talous-

1 — Alkuperäinen kieli: saksa.

2 — EYVL L 40, s. 1.

3 — Asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4799.

4 — Asia C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999 (Kok. 1999, s. I-4103).

5 — Ks. myös tältä osin sanamuodoltaan samanlaisen tavaramerkkiasetuksen 13 artikla, yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EYVL L 11, s. 1).

alueella (jäljempänä ETA) mahdollisuus estää tavaramerkillään varustettujen, ensin ETA:n ulkopuolella markkinoille saatettujen tuotteiden tuonti ETA:han. Tavaramerkkikoikeuden ETA:n laajuisen sammumisen periaatteen ulottuvuus on näin ollen kiinteässä yhteydessä suostumuksen käsitteeseen.

I Tosiseikat

Asia C-414/99

5. Pääasian kantaja Zino Davidoff SA (jäljempänä Davidoff) on kahden tavaramerkin eli Cool Water ja Davidoff Cool Water -tavaramerkkien haltija. Kyseiset tavaramerkit on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja niitä käytetään laajassa valikoimassa hygieniatuotteita ja kosmeettisia valmisteita. Tuotteet valmistetaan kantajan lukuun lisenssillä ja myydään kantajan toimesta tai sen lukuun ETA:ssa ja sen ulkopuolella.

6. Myytävät tuotteet, niiden pakkaukset ja niitä koskevat merkinnät ovat samat kaikkialla maailmassa.

7. Davidoffin tuotteisiin on kiinnitetty eränumeroja. Tällaisten merkintöjen tarkoituksena on noudattaa kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY [6] säännöksiä. Kyseinen direktiivi on täytäntöönpantu Yhdistyneessä kuningaskunnassa Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 -nimisellä asetuksella (SI 2925/1996).

8. Pääasian vastaaja A & G Imports Ltd (jäljempänä A & G) hankki Davidoffin tuotteiden eriä, jotka Davidoff tai joku muu Davidoffin suostumuksella oli alun perin saattanut markkinoille Singaporessa.

9. A & G toi kyseiset tuote-erät yhteisöön eli tässä tapauksessa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja alkoi myydä niitä siellä. Ne eivät eroa Davidoffin tuotteista muutoin kuin siten, että joku tavaroiden jälleenmyyntiketjuun kuuluva on poistanut tai pyyhkinyt pois eränumerot kokonaan tai osittain, kuten pääasian oikeudenkäynnistä käy ilmi.

10. Davidoff on haastanut A & G:n vuonna 1998 High Court of Justiceen (England & Wales), jossa se on esittänyt muun muassa, että Singaporesta tuotujen tavaroiden maahantuonnilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sekä niiden myynnillä siellä on loukattu sen rekisteröityä tavaramerkkiä.

6 — Kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/768/ETY (EYVL L 262, s. 169).

11. A & G on väittänyt, että tavaroiden maahantuonti ja myynti on tapahtunut Davidoffin suostumuksella tai sen pitäisi katsoa tapahtuneen tämän suostumuksella sen perusteella, miten Davidoff tai joku muu tämän suostumuksella on saattanut tavarat markkinoille Singaporessa. Se vetosi näkemyksensä tueksi 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun suostumuksen käsitteeseen.

12. Davidoff on kiistänyt, että se on suostunut tai että sen on katsottava suostuneen siihen, että kyseiset tavarat tuodaan ETA:han. Se on myös vedonnut siihen, että sillä on direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa mainitulla tavalla perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden maahantuontia ja myyntiä. Tällaiseksi perustelluksi syyksi on Davidoffin mukaan katsottava se, että eränumerot on poistettu tai pyyhitty pois kokonaan tai osittain.

13. High Court kieltäytyi 18.5.1999 käsittelemästä asiaa summaarisessa menettelyssä, koska sen mukaan A & G:n väitteitä ei voitu pitää ilmeisen perusteettomina. High Court katsoi, että asiaan liittyi erityisesti tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisalaa ja oikeusvaikutuksia koskevia huomattavia epäselvyyksiä, jotka olisi selvitettävä ennen kuin asia voitaisiin ratkaista lopullisesti normaalissa oikeudenkäyntimenettelyssä.

14. Tässä tilanteessa High Court pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua jäljempänä esitettyihin kysymyksiin.

"1. Onko direktiiviä siltä osin kuin se koskee tavaroita, jotka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä, tulkittava siten, että kysymyksessä voi olla nimenomainen tai hiljainen ja suora tai välillinen suostumus?

2. Jos

a) tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa tai sallinut, että tavarat luovutetaan jollekin kolmannelle taholle, ja kyseisessä tilanteessa kolmannen oikeudet jälleenmyydä näitä tavaroita määrittyvät siihen hankintasopimukseen sovellettavan lain perusteella, jonka nojalla tämä kolmas on saanut kyseiset tavarat, ja jos

b) kyseisen sopimukseen sovellettavan lain mukaan myyjä voi asettaa ostajaa koskevia rajoituksia tavaroiden jälleenmyynnille tai käytölle, mutta saman lain mukaan siinä tilanteessa, ettei tavaramerkin haltija tai joku muu tämän lukuun

ole asettanut päteviä rajoituksia ostajan oikeudelle jälleenmyydä tavaroita, kolmannella on oikeus myydä tavaroita missä tahansa maassa, mukaan luettuna yhteisön jäsenvaltiot,

ja jos sovellettavan lain mukaan päteviä rajoituksia ostajan oikeuteen jälleenmyydä kyseisiä tavaroita ei ole määrätty, onko direktiiviä tulkittava siten, että sen mukaan tavaramerkin haltijan on katsottava antaneen suostumuksensa siihen, että kolmannella on oikeus myydä tavaroita yhteisössä?

3. Jos edeltävään kysymykseen on vastattava myöntävästi, onko kansallisten tuomioistuinten asiana määrittää, onko kulloisessakin asiassa määrätty kolmatta tahoa koskevista pätevistä rajoituksista?

4. Onko direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että niihin perusteltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estää tavaroidensa myöhemmän myynnin, kuuluvat sellaiset kolmannen toimet, jotka vaikuttavat huomattavasti tavaramerkin tai sillä varustettujen tavaroiden arvoon, houkuttelevuuteen tai niistä saatavaan mielikuvaan?

5. Onko direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että niihin perusteltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estää tavaroidensa myöhemmän myynnin, kuuluu se, että kolmas taho on poistanut tai pyyhkinyt pois (kokonaan tai osittain) tavaroihin tehdyt eränumerot, jos poistamisesta tai poispyyhkimisestä ei aiheudu vakavaa tai huomattavaa vahinkoa tavaramerkin tai sillä varustettujen tavaroiden maineelle?

6. Onko direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että niihin perusteltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estää tavaroidensa myöhemmän myynnin, kuuluu se, että kolmas taho on poistanut tai pyyhkinyt pois (kokonaan tai osittain) tavaroihin tehdyt eränumerot, jos poistamisen tai poispyyhkimisen seurauksena on, että kyseisillä tavaroilla

a) rikotaan jäsenvaltion (muita kuin tavaramerkkejä koskevia) rikosoikeudellisia säännöksiä tai

b) rikotaan direktiivin 76/768/ETY säännöksiä?"

Asiat C-415/99 ja C-416/99

15. Levi Strauss & Co. on Delawaren osavaltion (Yhdysvallat) lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö, joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjen ja muun muassa farmarihousuja varten käytettyjen tavaramerkkien Levi's ja 501 haltija.

16. Englannin oikeuden mukaan perustetulla yhtiöllä Levi Strauss (UK) Ltd on Levi Strauss & Co:n myöntämä tavaramerkkien käyttölupa, joka kattaa muun muassa Levi's 501 -merkkisten farmarihousujen valmistamisen, maahantuonnin, myynnin ja jakelun. Se myy itse näitä tavaroita Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myöntää edelleen käyttölupia eri vähittäismyyjille, jotka kuuluvat valikoivaan jakelujärjestelmään.

17. Tesco Stores Ltd ja Tesco plc (joista käytetään jäljempänä yhteisnimeä Tesco) ovat Englannin oikeuden mukaan perustettuja yhtiöitä, joista jälkimmäinen on ensin mainitun emoyhtiö. Tesco on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan suurimmista valintamyymäläketjuista, ja sillä on myymälöitä joka puolella maata. Tescon tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa erilaisia vaatteita.

18. Englannin oikeuden mukaan perustettu yhtiö Costco (UK) Ltd, joka on nykyään nimeltään Costco Wholesale UK Ltd (jäljempänä Costco), myy Yhdistyneessä kuningaskunnassa lukuisia merkkitavaroita, erityisesti vaatteita.

19. Levi Strauss & Co. ja Levi Strauss (UK) Ltd (joista käytetään jäljempänä yhteisnimeä Levi's) ovat johdonmukaisesti kieltäytyneet myymästä Tescolle ja Costcolle Levi's 501 -farmarihousuja, eivätkä ne ole hyväksyneet Tescoa ja Costcoa näiden tavaroiden valtuutetuiksi jälleenmyyjiksi.

20. Tesco ja Costco ovat hankkineet aitoja ensiluokkaisia Levi's 501 -farmarihousuja muilta tavarantoimittajilta, erityisesti henkilöiltä, jotka maahantuovat niitä ETA:n ulkopuolisista maista. Sopimuksissa, joiden nojalla ne saivat nämä tavarat, ei ollut asetettu mitään rajoituksia myyntialueen osalta. Tescon ostamat farmarihousut oli valmistettu Yhdysvalloissa, Meksikossa tai Kanadassa, ja valmistajana oli Levi's tai joku muu sen toimeksiannosta. Tuotteet myytiin myös ensin näissä maissa. Costcon ostamat farmarihousut oli valmistettu vastaavasti Yhdysvalloissa tai Meksikossa.

21. Tescon ja Costcon tavarantoimittajat olivat hankkineet kyseiset tavarat suoraan tai välillisesti sellaisilta valtuutetuilta jälleenmyyjiltä, jotka toimivat Yhdysvalloissa, Meksikossa tai Kanadassa ja/tai tukkukauppiailta, jotka olivat ostaneet farmarihousut "tavarankerääjiltä". Tava-

rankerääjät toimivat siten, että ne käyvät useissa myymälöissä ja ostavat niin paljon kuin kerralla voivat ja myyvät vaatteet sen jälkeen tukkukauppiaille.

22. Levi's on haastanut Tescon ja Costcon vuonna 1998 High Court of Justiceen (England & Wales). Se on esittänyt, että Tesco ja Costco ovat loukanneet sen tavaramerkkioikeuksia tuomalla maahan ja myymällä Levi's-farmareita.

23. Tescon ja Costcon väitteet koskevat pääasiassa sitä, että niillä on farmarihousujen osalta täysi määräämisvalta. Levi's puolestaan viittaa jälleenmyyntipolitiikkaansa: Yhdysvalloissa ja Kanadassa Levi's toimittaa farmarihousujaan valtuutetuille jälleenmyyjille, jotka velvoitetaan toimitusten lopettamisen uhalla myymään farmarihousuja ainoastaan lopullisille kuluttajille. Meksikossa farmarihousuja myydään osittain valtuutetuille tukkumyyjille sillä ehdolla, ettei farmarihousuja saa viedä Meksikosta muihin maihin.

24. Tässä tilanteessa High Court on pyytänyt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua jäljempänä esitettyihin kysymyksiin:

"1) Jos tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetut tavarat markkinoille ETA:n ulkopuolisessa maassa ja jos jokin kolmas taho on tuonut nämä tavarat ETA:han tai myynyt niitä siellä, seuraako direktiivistä 89/104/ETY (jäljempänä direktiivi), että tavaramerkin haltijalla on oikeus estää tällainen maahantuonti tai myynti, paitsi jos hän on nimenomaisesti ja selvästi antanut suostumuksensa, tai voiko suostumus olla hiljainen?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkin haltijan suostumus voi olla hiljainen, voidaanko suostumus johtaa siitä, että tavaramerkin haltija tai joku muu tämän suostumuksella on myynyt tavarat asettamatta sellaista sopimusperusteista rajoitusta, jolla kiellettäisiin jälleenmyynti ETA:ssa ja joka sitoisi ensimmäistä ostajaa ja kaikkia tämän jälkeen tulevia ostajia?

3) Jos tavaramerkin haltija on saattanut rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetut tavarat markkinoille ETA:n ulkopuolisessa maassa,

a) arvioitaessa, onko tavaramerkin haltijan katsottava antaneen direktiivissä tarkoitetulla tavalla

suostumuksensa tavaroiden saattamiseen markkinoille ETA:ssa, missä määrin asian kannalta on merkitystä sillä,

i) että henkilö (joka ei ole valtuutettu jälleenmyyjä), joka saattaa tavarat markkinoille, tietää olevansa tavaroiden laillinen omistaja ja että tavaroihin ei ole tehty merkintää, jonka mukaan niitä ei saa saattaa markkinoille ETA:ssa, ja/tai

ii) että henkilö (joka ei ole valtuutettu jälleenmyyjä), joka saattaa tavarat markkinoille, tietää, että tavaramerkin haltija vastustaa tavaroiden saattamista markkinoille ETA:ssa, ja/tai

iii) että henkilö (joka ei ole valtuutettu jälleenmyyjä), joka saattaa tavarat markkinoille, tietää, että tavaramerkin haltija vastustaa tavaroiden saattamista markkinoille ETA:ssa muun kuin valtuutetun jälleenmyyjän toimesta, ja/tai

iv) että tavarat on ostettu ETA:n ulkopuolisessa maassa sijaitsevilta valtuutetuilta jälleenmyyjiltä, joille tavaramerkin haltija on ilmoittanut vastustavansa tavaroiden myyntiä edelleen myytäviksi, mutta jotka eivät ole asettaneet ostajille mitään sopimusperusteisia rajoituksia, joilla rajoitettaisiin näiden oikeutta määrätä tavaroista ja/tai

v) että tavarat on ostettu ETA:n ulkopuolisessa maassa sijaitsevilta valtuutetuilta tukkukauppiailta, joille tavaramerkin haltija on ilmoittanut, että tavarat on myytävä tuossa maassa sijaitseville jälleenmyyjille eikä niitä saa myydä maasta vietäviksi, mutta jotka eivät ole asettaneet ostajille mitään sopimusperusteisia rajoituksia, joilla rajoitettaisiin näiden oikeutta määrätä tavaroista, ja/tai

vi) onko tavaramerkin haltija ilmoittanut kaikille tavaroitaan ostaneille tahoille (eli tavaramerkin haltijalta ostaneen tahon ja tavarat ETA:ssa markkinoille saattaneen tahon välissä oleville ostajille) siitä, että se vastustaa tavaroiden myyntiä edelleen myytäviksi, ja/tai

vii) onko tavaramerkin haltija asettanut ensimmäistä ostajaa oikeudellisesti sitovan sopimusperusteisen rajoituksen, jolla kielletään tavaroiden myynti jälleenmyyntiä varten muille kuin lopullisille kuluttajille?

b) Riippuuko se, onko tavaramerkin haltijan katsottava antaneen direktiivissä tarkoitetulla tavalla suostumuksensa tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa jostakin muusta seikasta tai seikoista, ja jos niin mistä?"

II Asiaa koskeva lainsäädäntö

25. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa säädetään esillä olevan tapauksen kannalta merkittäviltä osin seuraavaa:

"1) Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita ja palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

— —

3) Edellä [1 kohdassa] säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai

niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten

merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai

suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

— — ".

26. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen", 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 on huononnettu sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle."

Direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa on muutettu Euroopan talousalueesta annetun sopimuksen[7] 65 artiklan 2 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä ETA-sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan kanssa, seuraavasti: "Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille jossakin sopimuspuolessa tätä tavaramerkkiä käyttäen."

7 — EYVL 1994, L 1, s. 3.

III Asian arviointi

27. Pääasioissa esitettyjen ennakkoratkaisukysymysten hyvin yksityiskohtaisen muotoilun perusteella näyttää tarkoituksenmukaiselta tarkastella ennakkoratkaisukysymyksiä systemaattisesti, eikä niiden esittämisjärjestyksessä, jolloin kysymyksille yhteisiä juridisia ydinongelmia voidaan tarkastella paremmin. Asiassa C-414/99 esitetyt kysymykset 1—3 sekä kaikki asioissa C-415/99 ja C-416/99 esitetyt kysymykset koskevat tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa esiintyvää suostumuksen käsitettä. Vaikkei tämä käykään suoraan ilmi ennakkoratkaisukysymyksistä, näin voidaan päätellä esitettyjen tavaramerkkioikeuksien sammumiseen liittyvien ongelmien yhteydestä. Asiassa C-414/99 esitetyt kysymykset 4—6 koskevat tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan tulkintaa. Koska näiden kysymysten merkitys asian ratkaisulle määräytyy ensin mainittujen kysymysten vastausten mukaan, käsitellään ensimmäistä kysymysryhmää ensin.

28. Pääasioiden asianosaiset, Ranska, Suomi, Italia, Ruotsi, EFTAn valvontaviranomainen ja komissio ovat esittäneet asiassa osittain hyvinkin seikkaperäisiä kirjallisia huomautuksia. Suomea, Italiaa ja Ruotsia lukuun ottamatta kyseiset osapuolet osallistuivat asian suulliseen käsittelyyn. Jäljempänä tarkastellaan asianosaisten väitteitä vain siltä osin kuin sen

katsotaan olevan tarpeen asiaan liittyvien perustelujen esittämiselle.

29. A & G, Tesco ja Costco (joista käytetään jäljempänä myös yhteisnimeä rinnakkaistuojat) kannattavat suostumuksen käsitteen väljää tulkintaa, oletettavasti jotta tavaramerkkioikeuksien sammuminen voitaisiin johtaa lievemmin edellytyksin yksittäistapaukseen liittyvistä olosuhteista. Davidoff ja Levi's puolustavat valikoivaa jälleenmyyntijärjestelmäänsä pääosin viittaamalla yhteisöjen tuomioistuimen aikaisempaan oikeuskäytäntöön. Muut ennakkoratkaisumenettelyyn osallistuneet, jotka pitävät lähtökohtanaan yhteisönlaajuisen sammumisen periaatetta, mutta suhtautuvat kuitenkin eri tavalla kyseisen periaatteen oikeuspoliittisen tarkastelun tarpeellisuuteen, keskittyvät ensisijaisesti suostumuksen käsitteen rajoituksiin pääsemättä kuitenkaan yhteisymmärrykseen selkeistä arviointiperusteista.

A *Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan tulkinta*

30. Epäselvää on, onko tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaista suostumusta pidettävä kansallisen vai yhteisön oikeuden käsitteenä.

31. Ensiksi tarkastellaan niitä syitä, joiden voitaisiin ajatella puoltavan suostumuksen käsitteen kansallisen oikeuden mukaista tulkintaa. Tällaiset syyt voidaan ryhmitellä eri perusteluryhmiksi: yhteisön sääntelyvallan periaatteellinen hylkääminen, lainvalintasääntöihin perustuvat näkökohdat, jäsenvaltioiden sopimus- ja esineoikeuden lähentämisen puuttuminen. Näin ollen on ensin tarkasteltava yhteisön sääntelyvaltaa, ennen kuin voidaan siirtyä käsittelemään kyseisten perustelujen lainvalintasääntöihin liittyviä ja aineellisoikeudellisia näkökohtia.

1. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan merkityksellisyys arvioitaessa tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista sen johdosta, että tavarat tuodaan kolmansista maista.

32. Italian hallitus, jota tältä osin tukee Ranskan hallitus, korostaa, että mikäli tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on ensin saattanut kyseiset tuotteet markkinoille ETA:n ulkopuolella, tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien ei voida katsoa sammuvan ETA:ssa yhteisön oikeuden säännöksen nojalla. Kysymys siitä, voidaanko kyseisissä olosuhteissa tavaramerkin haltijan katsoa antaneen suostumuksensa tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa, liittyy siihen, onko haltija oikeustoimenaan suorittanut määräämistoimen, ja on ratkaistava kansallisen lain mukaisesti. Tesco ja Costco viittaavat tässä yhteydessä myös alueperiaatteeseen, jonka mukaan yhteisön

on jätettävä ulkomaankauppasuhteet jäsenvaltioiden hoidettaviksi, kun taas tavaramerkkidirektiivin tarkoituksena on yksinomaan sisämarkkinoiden luominen ja niiden toimivuudesta huolehtiminen.

33. Yhteisöjen tuomioistuin on käsitellyt tällaisia väitteitä jo asiassa Silhouette [8] antamansa tuomion yhteydessä. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut tältä osin, että direktiiviä ei voida tulkita siten, että siinä jätettäisiin jäsenvaltioille mahdollisuus säätää kansallisessa lainsäädännössään tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta sellaisten tuotteiden osalta, jotka on saatettu markkinoille kolmansissa maissa. Yhteisöjen tuomioistuin on tukeutunut näkemyksessään ensisijaisesti siihen, että vaikka tavaramerkkidirektiivin perustana onkin ollut EY:n perustamissopimuksen 100 a artikla (josta on muutettuna tullut EY 95 artikla), siinä säännellään kuitenkin tyhjentävästi joitakin kysymyksiä eli annetaan tyhjentävät säännökset, erityisesti tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta.

34. Edellä mainitun tuomion [9] mukaan tavaramerkkidirektiivin 5—7 artiklalla on laajalti yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat säännökset. Tavaramerkkidirektiivillä säännellään näin ollen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien yhteisönlaajuisesta (ETA:n laajuisesta) sammumisesta siitä riippumatta, missä kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet on ensin saatettu markkinoille.

35. Yhteisöjen tuomioistuin totesi samassa tuomiossa edelleen, että vaikka 7 artiklaa tulkittaisiin siten, että sillä säännellään oikeudellisista seurauksista, joita aiheutuu siitä, että kyseiset tuotteet on saatettu markkinoille ETA:n ulkopuolella, sillä ei säännellä yhteisön ulkomaankauppasuhteita, "vaan määritellään ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on yhteisössä". [10] Mikään ei näin ollen estä yhteisön lainsäätäjää ottamasta huomioon myös yhteisön tai ETA:n ulkopuolisista tilanteista aiheutuvia oikeusvaikutuksia yhteisössä, siltä osin kuin kyseinen menettely on tarpeen direktiivin päämäärän toteuttamiseksi eli toimivien sisämarkkinoiden luomiseksi sitä kautta, että yhteisö lähentää tavaramerkkisuojaa koskevia jäsenvaltioiden oikeussääntöjä. Se, että kyseiset tavarat on ensin saatettu markkinoille ETA:n ulkopuolella, ei näin ollen ole ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin kanssa.

36. Kyseenalaistamatta tavaramerkkidirektiivin merkityksellisyyttä kokonaisuudessaan on kuitenkin epäilty, voidaanko tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohtaa soveltaa arvioitaessa tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumista niissä tilanteissa, joissa tavarat on rinnakkaistuotu kolmansista maista. Perusteluna näille epäilyille on esitetty, että tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevaa kannetta on ensisijaisesti arvioitava tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan ja siihen sisältyvän ehdon perusteella, joka koskee suostumuksen antamatta jättämistä. Tavaramerkkidirektiivin 7 artikla olisi sitä vastoin esteenä sellaiselle tavaramerkin haltijan suostumukselle, joka ei ulottuisi ETA:n

8 — Mainittu edellä alaviitteessä 3, 20 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

9 — Mainittu edellä alaviitteessä 3, 25 kohta.

10 — Mainittu edellä alaviitteessä 3, 29 kohta.

koko alueelle — mutta tämän näkemyksen mukaan tässä ei kuitenkaan tarkoitettaisi tätä aluetta laajemmalle ulottuvaa suostumusta.

37. Epäselväksi jää kuitenkin se, millä perusteella 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suostumus ei vastaisi kaikilta osin 7 artiklan 1 kohdan mukaista suostumusta. Löydettävissä ei ole myöskään mitään perusteita tosiasialliselle käsitteelliselle eroavuudelle, varsinkin kun molempien säännösten välillä vallitsee toiminnallinen yhteys. Tavaramerkkidirektiivin systematiikan osalta kuitenkin jo julkisasiamies Jacobs huomautti asiassa Silhouette, että "direktiivin 7 artiklan 1 kohta muodostaa poikkeuksen tavaramerkin haltijan 5 artiklan 1 kohdan mukaisista oikeuksista". [11] Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa rajoitetaan näin ollen 5 artiklan 1 kohdan mukaisia yksinoikeuksia.

38. Näin ollen voitaneen todeta, että myös siinä tapauksessa, että tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut kyseiset tuotteet markkinoille kolmansissa maissa, tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan merkityksellisyyttä ei voitaisi vakavasti kyseenalaistaa sen kysymyksen selvittämisen osalta, ovatko tavaramerkin haltijan oikeudet sammuneet ETA:ssa. Oikeuskysymys koskeekin näin ollen sitä, onko sammumisteoriassa tarkoitetun suostumuksen antamista arvioitava kansallisen vai yhteisön oikeuden mukaan.

2. Suostumus kansallisen oikeuden käsitteenä

39. Mikäli suostumuksen käsite aiotaan määritellä kansallisen oikeuden valossa, ensin on tutkittava, minkä valtion lain mukaan tulkinta on tehtävä. Lainvalintaseikkoihin liittyvällä esikysymyksellä on näin ollen oleellinen merkitys tulkittaessa suostumuksen käsitettä kansallisissa puitteissa. Asianosaisten näkemykset poikkeavat kuitenkin myös tämän esiratkaisukysymyksen osalta huomattavasti toisistaan.

a) Minkä valtion lain mukaan suostumuksen käsitettä on tulkittava?

40. Asiassa C-414/99 lähdetään ilmeisesti siitä, että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua suostumuksen käsitettä tulisi tulkita sen lain mukaan, jota sovelletaan jälleenmyyntiketjun ensimmäi-

11 — Asiassa C-355/96 29.1.1998 annettu ratkaisuehdotus (tuomio mainittu alaviitteessä 3), 34 kohta.

seen sopimukseen.[12] Tämän näkemyksen mukaan 7 artiklan 1 kohdan mukaisen tavaroiden markkinoille saattamista koskevan suostumuksen tulisi näin ollen vastata ensimmäisen sopimuksen solmimisen yhteydessä esitettyä tahdonilmaisua. Ennakkoratkaisupyynnön mukaan sopimuspuolet ovat sopineet Saksan lain soveltamisesta. Tuomioistuinvaltion lakiin (lex fori) — tässä Englannin lakiin — sisältyvän todistussäännön mukaan muiden valtioiden lainsäädännön katsotaan vastaavan Englannin lainsäädäntöä, mikäli asianosaiset eivät vetoa muiden valtioiden lainsäädännön poikkeavaan sisältöön, ja ennakkoratkaisupyynnön esittävä tuomioistuin ei tämän säännön perusteella perusta harkintaansa sopimusteitse sovittuun — Saksan — lakiin, vaan tuomioistuinvaltion lakiin. Asiassa C-414/99 esitetyn toisen ennakkoratkaisukysymyksen perusteella suostumusta on siis arvioitava jälleenmyyntiketjun ensimmäiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaan, kun taas rinnakkaistuojat asioissa C-415/99 ja C-416/99 korostavat, ilman että heidän näkemystään voitaisiin tältä osin kiistää, hankkineensa tavaramerkillä varustettujen tuotteiden omistusoikeuden ilman, että heidän oikeuttaan määrätä vapaasti kyseisistä tuotteista olisi tehokkaasti rajoitettu.

41. Näin ollen avoimeksi jää kysymys siitä, minkä valtion lainsäädännön mukaan suostumuksen käsitettä on tulkittava, ja onko tulkinnassa mahdollisesti otettava huomioon useampia oikeusjärjestyksiä jälleenmyyntiketjussa tehtyjen sopimusten lukumäärän mukaisesti. Kysymykseen vastaaminen edellyttää näin ollen — kansallisen tai yhteisön — lainvalintasääntöä. Tällaisen lainvalintasäännön määrittäminen edellyttää kuitenkin puolestaan, että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanemiseksi annettu kansallinen säännös määritellään jonkin lainvalintasäännön alaisuuteen kuuluvaksi eli kvalifioidaan (luonnehditaan) kansainvälisessä yksityisoikeudessa tarkoitetulla tavalla. Tämä on osoituksena siitä, että 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suostumuksen käsitteen määritteleminen jälleenmyyntiketjun ensimmäiseen sopimukseen sovellettavan kansallisen lain mukaisesti ei ole mahdollista ilman yksityiskohtaisempia perusteluja.

42. 7 artiklan 1 kohdan sanamuodosta käy jo selkeästi ilmi, että tavaramerkkidirektiivissä tarkoitettua suostumusta ei voida samastaa sopimuksen tekemisen yhteydessä esitettävään tahdonilmaisuun. Ratkaisevan tärkeää tässä yhteydessä on nimittäin se, onko "tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu saattanut tavarat markkinoille tätä tavaramerkkiä käyttäen". Mikäli tavaramerkin haltija on kuitenkin itse saattanut tuotteet markkinoille, on kyseisen näkemyksen mukaan asiasta oltava sopimus ja siten tavaramerkin haltijan vastaava tahdonilmaisu, jolloin tässä yhteydessä olisi myös katsottava, että sopimuksen solmimisen yhteydessä esitetty tahdonilmaisu ja tavaramerkkioikeuksien sammumisen aiheuttava tahdonilmaisu ovat käsitteellisesti samansisältöisiä. Tämän näkemyksen omaksuminen ei kuitenkaan selittäisi sitä, miksi 7 artiklan 1 kohdassa tehdään ero sellaisten tilanteiden välillä, joissa tavaramerkin haltija itse saattaa tavarat markkinoille ja

12 — Perustelujen esittämistä varten sopimuksen käsitteen on tässä yhteydessä katsottava tarkoittavan mitä tahansa oikeustointa, jolla tavaramerkillä varustettujen tuotteiden välitön määräämisvalta luovutetaan.

joissa joku muu tavaramerkin haltijan suostumuksella saattaa tavarat markkinoille, vaikkakin tavaramerkin haltijan voidaan molemmissa tapauksissa katsoa ilmaisseen tahtonsa. Näin ollen ei näytä perustellulta, että tavaramerkkidirektiivissä tarkoitetun suostumuksen voitaisiin yleisesti katsoa tarkoittavan samaa kuin sopimuksen solmimisen yhteydessä esitetyn tahdonilmaisun.

43. Tällaisessa lähestymistavassa se, että asiassa sovelletaan sopimukseen sovellettavaa lakia, johdetaan ilmeisesti sopimusta koskevan suostumuksen ja direktiivissä tarkoitetun markkinoille saattamista koskevan suostumuksen välisestä mahdollisesti puhtaasti käsitteellisestä sanamuotojen samanlaisuudesta, mutta siinä ei kuitenkaan pelkän sanamuodon lisäksi tutkita 7 artiklan 1 kohdan mukaisen suostumuksen sisältöä ja tehtävää.

44. Sillä, että suostumuksen käsitettä tulkitaan kansallisesta näkökulmasta, ei kuitenkaan myöskään voida välttää lainvalintasäännön määrittämiseen tarvittavaa kvalifikaatiota koskevaa esiratkaisukysymystä. Vaikkakin kvalifikaatio on tehtävä kulloisenkin tuomioistuinvaltion lain perusteella,[13] siinä on silti otettava huomioon tavaramerkkidirektiivi siinä mielessä, että tavaramerkkisuojaa koskevaa lainsäädäntöä on siltä osin lähennetty laajalti ja kansallista lainsäädäntöä on näin ollen tulkittava direktiivin valossa.[14] Suostumuksen käsitteen sisällön tutkiminen on täten välttämätöntä, vaikka se tapahtuisikin kvalifikaatiota koskevan ja lainvalintasääntöihin liittyvän esiratkaisukysymyksen puitteissa.

45. Tässä vaiheessa voidaan todeta, että suostumuksen käsitteen itsenäinen tulkinta saattaa joka tapauksessa osoittautua tarpeelliseksi lainvalintasääntöihin liittyvän kvalifikaatiokysymyksen ratkaisemiseksi.

46. Tästä huolimatta myös muiden seikkojen voitaisiin katsoa olevan rinnakkaistuojien esittämien väitteiden vastaisia. Sen perustelun lisäksi, joka koskee sopimusstatuutin soveltamiseen liittyvää lainvalinnan vapautta, olisi jälleenmyyntiketjuun mahdollisesti sisältyvien portaiden suuren lukumäärän takia tutkittava nimittäin myös sitä, millä edellytyksin suostumuksen voitaisiin katsoa koskevan tällaisia muita portaita ja mitä näistä portaista. Tähän liittyisi kuitenkin vaara siitä, että kansainvälinen sammuminen otettaisiin uudelleen

13 — Batiffol, H./Lagarde, P., *Droit international privé*, nide 1, 8. painos, 1994, 293 kohta.

14 — Vakiintuneen oikeuskäytännön osalta ks. esimerkiksi asia C-131/97, Carbonari ym., tuomio 25.2.1999 (Kok. 1999, I-1103, 48 kohta): "Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kunkin kansallisen tuomioistuimen on kansallista oikeutta soveltaessaan, ja erityisesti, kuten tämän pääasian oikeudenkäynnissä, sellaisen lain säännöksiä soveltaessaan, jotka on annettu nimenomaisesti direktiivin täytäntöönpanemiseksi, tulkittava kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta direktiivissä tarkoitettu tulos saavutettaisiin, ja noudatettava näin EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan kolmatta kohtaa (ks. asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990, Kok. 1990, s. I-4135, 8 kohta; Kok. Ep. X, s. 599 ja asia C-334/92, Wagner Miret, tuomio 16.12.1993, Kok. 1993, s. I-6911, 20 kohta; Kok. Ep. XIV, s. I-525).

käyttöön tavaramerkkidirektiivin päämäärien [15] vastaisesti, koska suostumus voitaisiin todennäköisesti tällöin loppujen lopuksi katsoa aina annetuksi.

47. Tätä taustaa vasten voidaan todeta, että niillä perusteluilla, joita rinnakkaistuojat ovat esittäneen lainvalinnan vapauden ja yhteisön oikeuteen sisältyvän alueperiaatteen osalta, on yhtäläisyyksiä vastaajan asiassa Ingmar [16] esittämien väitteiden kanssa. Esillä olevien asioiden vastaajat vetoavat nimittäin lainvalinnan vapauden osalta erityisesti 19.6.1980 tehtyyn yleissopimukseen sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista. [17]

48. Asiassa Ingmar oli lähinnä kysymys jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta 18.12.1986 annetun neuvoston direktiivin 86/653/ETY [18] soveltamisesta edustussopimukseen, johon lakiviittauksen nojalla sovelletaan kolmannen maan lakia, kun kauppaedustaja on harjoittanut toimintaansa jäsenvaltiossa, mutta päämies on sijoittautunut kyseiseen kolmanteen maahan. Kyseisessä asiassa vedottiin perusteluina myös lähinnä lainvalinnan vapauteen ja yhteisön oikeuteen sisältyvään alueperiaatteeseen.

49. Asiassa Ingmar antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin päätyi sellaiseen johtopäätökseen, että kyseisissä olosuhteissa sovelletaan direktiiviä 86/653/ETY. Tässä yhteydessä yhteisöjen tuomioistuin huomautti ensiksi, että lainvalinnan vapauden edellytyksenä on se, että pakottavia säännöksiä ei sovelleta. [19] Seuraavaksi yhteisöjen tuomioistuin tarkasteli sitä, onko kysymys säännösten pakottavuudesta yhteisön vai kansallisen oikeuden alaan kuuluva kysymys. [20] Direktiivillä tavoiteltujen suojelu- ja yhdenmukaistamispäämäärien perusteella yhteisöjen tuomioistuin totesi lopuksi, että kyseistä direktiiviä sovelletaan yhteisössä toimintaansa harjoittaviin kauppaedustajiin heidän päämiestensä kotipaikasta riippumatta. [21]

50. Tätä ratkaisutietä voitaneen käyttää vastaavasti myös esillä olevissa asioissa. Tavaramerkkidirektiivissä käsitellään ensinnäkin muun muassa tavaramerkkisuojan laajuutta koskevan lainsäädännön lähentämistä, mutta lisäksi sen päämääränä on sisämarkkinoiden toimivuuden varmistaminen. Asiassa Ingmar annetun tuomion mukaisesti tästä voidaan päätellä, että yhteisön tasolla lähennettyä tavaramerkkisuojaa, jossa tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen rajoitetaan koskemaan sellaisia tapauksia, joissa tavaramerkillä varustetut tavarat on asiaan liittyvin edellytyksin saatettu markkinoille yhteisössä tai ETA:ssa, sovelletaan sopi-

15 — Ks. tässä yhteydessä alaviitteessä 3 mainittu tuomio asiassa Silhouette.

16 — Asia C-381/98, Ingmar, tuomio 9.11.2000 (Kok. 2000, s. I-9305).

17 — EYVL L 266, s. 1.

18 — EYVL L 382, s. 17.

19 — Mainittu edellä alaviitteessä 16, 15 ja 16 kohta.

20 — Mainittu edellä alaviitteessä 16, 17—19 kohta.

21 — Mainittu edellä alaviitteessä 16, 24 ja 25 kohta.

mukseen sovellettavasta kansallisesta laista huolimatta. Mikäli edellytykset, joilla tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suostumus voitaisiin katsoa annetuksi, määräytyisivät sopimukseen sovellettavan lain mukaan, tavaramerkkisuojan laajuus riippuisi nimittäin useista erilaisista kansallisista oikeusjärjestyksistä, mikä taas olisi tavaramerkkidirektiivin yhdenmukaistamista koskevan tavoitteen vastaista.

51. Tässä vaiheessa voidaan näin ollen todeta, että tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammuminen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti on määritettävä sopimukseen sovellettavasta kansallisesta laista riippumatta.

52. Tässä yhteydessä rinnakkaistuojien esittämien perustelujen aineellisoikeudellista ydinsisältöä on käsiteltävä ainoastaan toissijaisesti. Esitetyt perustelut herättävät sopimus- ja esineoikeuteen liittyviä kysymyksiä.

b) Kansallisen sopimusoikeuden vaikutukset suostumuksen käsitteeseen

53. Sopimusoikeudelliselta kannalta tarkasteltuna osapuolten esittämät perustelut koskevat pääasiassa ensinnäkin sitä, ettei kyseistä alaa koskevaa säännöstöä ole yhdenmukaistettu yhteisön tasolla, ja lisäksi yhtenäisen suostumuksen käsitteen tarvetta. Saksan hallitus korostaa, ettei mihinkään tavaramerkkidirektiivin määräyksiin sisälly sopimusten tekemistä tai tahdonilmaisujen esittämistä koskevia säännöksiä. Ruotsin hallituksen lähestymistapa on samankaltainen. EFTAn valvontaviranomainen huomauttaa lisäksi, että suostumuksen käsitteen itsenäinen [22] tulkinta saattaisi vaarantaa käsitteen yhtenäisyyden kansallisessa lainsäädännössä.

54. Kyseiset huomautukset eivät sinällään ole täysin perusteettomia; tässä yhteydessä ne saattavat kuitenkin olla liian suppeaalaisia, koska ne perustuvat yksinomaan siihen, että sekä tavaramerkkidirektiivissä että kansallisissa oikeusjärjestyksissä käytetään suostumus-sanaa. [23] Tällainen puhtaasti sanankäyttöön perustuva tulkinta ilman aikaisempaa teleologista analyysia ei kuitenkaan voi johtaa kysymyksen ratkaisemiseen.

55. Periaatteellisena vastaväitteenä on ensin todettava, että Saksan hallitus pohjaa perustelunsa siihen ennakko-olettamaan, että 7 artiklan 1 kohdan mukainen suostumus on Saksan siviilioikeuteen sisältyvän yleisen oikeustoimiopin mukainen tahdon*ilmaisu*. Tällaisessa analyysissä tukeudutaan oletettavasti liialti kansallisen lain

22 — Tässä ja jäljempänä termillä "itsenäinen" tarkoitetaan "yhteisön oikeuteen perustuvaa" eli sitä, että merkitystä ei ole sillä, miten kyseistä käsitettä tulkitaan kansallisessa lainsäädännössä.

23 — Ks. edellä 43 kohta.

erityispiirteisiin: kaikissa oikeusjärjestyksissä ei tunneta yleistä oikeustoimioppia; kyseinen oppi voitaisiin luokitella myös velvoiteoikeuteen kuuluvaksi. Systematiikkaa koskevan vastaväitteen lisäksi on viitattava myös sisältöön liittyvään ongelmaan: suostumuksen käsitteen tulkitseminen kulloisessakin kansallisessa laissa tarkoitetuksi oikeustoimeksi ei voi olla tavaramerkkidirektiiville asetetun yhdenmukaistamispäämäärän mukaista siltä osin kuin joissain oikeusjärjestyksissä ei ratkaisevana pidetä nimenomaisesti ilmaistua tahtoa vaan implisiittistä tahtoa. [24] Tavaramerkkidirektiiville asetetun lähentämistavoitteen vastaista olisi kuitenkin, mikäli tavaramerkkisuojan laajuus määräytyisi tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumista säätelevien edellytysten osalta viime kädessä kansallisten oikeusjärjestysten erilaisten tulkintatulosten mukaan. [25] Lopuksi on todettava, että pelkästään suostumuksen muotoon perustuvasta tulkinnasta ei myöskään käy ilmi se, miksi 7 artiklan 1 kohdassa erotetaan toisistaan kaksi tapaa saattaa tavara markkinoille, kun nimenomaan siinä tapauksessa, että tavaramerkin haltija itse saattaa tavaran markkinoille, on tietysti oletettava, että haltija suostuu markkinoille saattamiseen. [26]

56. Olettamuksessa, jonka mukaan suostumuksella saattaa olla yhtenäinen merkitys kansallisella tasolla, tukeudutaan myös liialti käsitteen kansalliseen, tietyissä olosuhteissa epäyhtenäiseen tulkintaan ilman, että käsitteen immanenttia sisältöä ja tehtävää tutkitaan riittävästi.

57. Näin ollen ainoastaan tulkitsemalla säännöstä sen tarkoituksen perusteella kysymykseen voidaan antaa sellainen vastaus, jossa otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suostumuksen käsitteen immanentti sisältö ja tehtävä.

c) Kansallisen esineoikeuden vaikutukset suostumuksen käsitteeseen

58. Rinnakkaistuojat esittävät lisäksi esineoikeuteen perustuvia perusteluja ja huomauttavat, että yhteisönlaajuinen lainsäädännön lähentäminen tavaramerkkidirektiivillä ei koske kyseistä alaa. Ne ehdottavat analogiaa omistuksenpidätyksen kanssa ja esittävät lisäksi perusteita — erityisesti asioissa C-415/99 ja C-416/99 —, jotka perustuvat suostumuksen välityksellä luovutettujen oikeuksien laajuuteen.

59. Omistuksenpidätyksen kanssa tehtävä analogia tarkoittaa pääasiassa sitä, että esineoikeuden mukaan oikeuksien luovutus koskee kaupankäynnin turvaamiseksi vain

24 — Ks. ainoastaan Ranskan osalta: Starck, B., Roland, H., Boyer, L., *Droit civil: — les obligations, Bd. 2: Contrat*, 6. painos 1998, 184 kohta oikeudenkäyntiviittauksineen.

25 — Ks. edellä 50 kohta.

26 — Ks. edellä 42 kohta.

rajoitettuja oikeuksia ainoastaan siinä tapauksessa, että oikeuden haltija on nimenomaisesti pidättänyt itsellään kyseiset oikeudet. Tämä analogia tarkoittaisi näin ollen suostumuksen käsitteen suppeaa tulkintaa, jolloin sammuminen olisi poissuljettua vain silloin, kun tavaramerkin haltija on ensin nimenomaisesti pidättänyt itsellään tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet.

60. Tällaista analogiaa ei voida pitää vakuuttavana: tavaramerkillä varustettujen tavaroiden markkinoille saattamiseen annettu suostumus ei koske tavaramerkkioikeuksien luovuttamista, vaan merkitsee tavaramerkkioikeuksien käyttämistä. Kyseisen analogian seuraaminen johtaisi siihen, että tavaramerkkioikeudet eivät enää olisi luonteeltaan yksinoikeuksia. Kyseisten oikeuksien käyttäminen edellyttäisi nimittäin sellaisen jatkuvan sopimuksen solmimista, jolla oikeudet pidätettäisiin haltijalla. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna rinnakkaistuojien kyseisten tuotteiden merkitsemispakkoa koskeva vaatimus tuntuu loogiselta, mutta esitettyjen huomautusten valossa kuitenkin järjestelmälle vieraalta. Lisäksi vaikka esitetyn lähestymistavan oletettaisiinkin olevan oikea, tavaramerkkioikeuden "pidättämisen" toteuttaminen käytännön tasolla merkitsemällä tavaramerkki — pysyvästi — tuotteisiin on tuskin mahdollista joko tuotteiden mahdollisen uudelleen pakkaamisen — esimerkiksi kosmeettisten aineiden kohdalla — tai tuotteiden luonteen — esimerkiksi esillä olevien farmarihousujen kohdalla — takia, jolloin tällainen lähestymistapa johtaisi loppujen lopuksi tosiasiallisesti lähes aina siihen, että tavaramerkin haltijan voitaisiin katsoa antaneen suostumuksensa, ja seurauksena olisi paluu tavaramerkkioikeuden kansainväliseen sammumiseen.

61. Rinnakkaistuojien esittämissä väitteissä ei myöskään oteta huomioon sitä, että tavaramerkkioikeuksien sammumista ei voida sulkea pois sopimusteitse. Tavaramerkkioikeuksien sammuminen on oikeusseuraamus, joka on sidottu tiettyihin — objektiivisiin — tunnusmerkistötekijöihin, joihin kyseisessä asiassa esillä oleva suostumus sisältyy.

62. Jälleenmyyntiketjun viimeisen myyjän suojaamiseksi esitetyt väitteet eivät myöskään ole vakuuttavia. Viimeinen myyjä ei saa itse tavaramerkkioikeutta; kysymys on yksinomaan siitä, saako hän hyödyntää tavaramerkillä merkittyjä tuotteita. Luottamuksensuojaa koskeva kysymys voidaan esittää ainoastaan näissä puitteissa.

63. Lopuksi on todettava, että omaisuudensuojaa ja sananvapautta koskevat väitteet eivät vaikuta erityisen vakuuttavilta. Omaisuudensuoja ja sananvapaus ovat tosin perusoikeuksina yhteisön oikeuden yleisiä periaatteita. Koska näitä periaatteita on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan arvioitava myös sen tehtävän perusteella, joka niillä on yhteiskunnassa, ei voida sulkea pois sellaista mahdollisuutta, että niiden käyttämistä rajoitetaan, kunhan nämä rajoitukset ovat todellisuudessa yleisen edun mukaisten Euroopan yhteisön tavoitteiden mukaisia ja eivät merkitse suhteetonta ja sietämätöntä puuttumista, jolla vahingoitettaisiin tällä tavoin

taattujen oikeuksien keskeistä sisältöä.[27] Mitkään seikat eivät viittaa siihen, että suhteellisuusperiaatetta loukattaisiin tavaramerkkidirektiivillä, jolla pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden toimivuus.

d) Välipäätelmä

64. Edellä esitetystä käy ilmi, että pyrkimys määritellä suostumuksen käsite kansallisen oikeuden käsitteeksi ei johda tyydyttävään ratkaisuun. Epäselvää on ensinnäkin se, mitä kansallista lakia olisi sovellettava. Tämän kysymyksen selvittäminen edellyttää nimittäin sitä, että tavaramerkkioikeuden sammuminen luonnehditaan lainvalintakysymysten osalta tuomioistuinvaltion lain näkökulmasta ja samalla otetaan huomioon tavaramerkkidirektiivin sanamuoto ja tavoitteet, mistä seuraa, että direktiivin asiaa koskevan sisällön tutkimista on tältä osin pidettävä välttämättömänä. Lisäksi on todettava, että se, että sopimus- ja esineoikeutta ei ole lähennetty yhteisön tasolla, ei ole esteenä sille, että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa käytettyä suostumuksen käsitettä tulkitaan pelkästään yhteisön oikeuteen pohjautuvalla tavalla.

27 — Ks. erityisesti asia C-200/96, Metronome Musik, tuomio 28.4.1998 (Kok. 1998, s. I-1953, 21 kohta), joka koskee samankaltaista kysymystä vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 19 päivänä marraskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/100/ETY (EYVL L 346, s. 61) mukaisen yksinoikeuden yhteensoveltuvuudesta oikeuden vapaaseen ammatinharjoittamiseen ja omistusoikeuden kanssa.

65. Näin ollen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suostumuksen merkitystä on tutkittava yhteisön oikeuden näkökulmasta.

3. Suostumus yhteisön oikeuden käsitteenä

66. Vaikka oletettaisiin, että suostumuksen käsitteen kansalliseen oikeuteen pohjautuvan tulkinnan tueksi esitetyt perustelut ovat oikeita, ei tällainen näkökohta edellä esitetyn mukaan mahdollista käsitteen merkityksen riittävää täsmentämistä. Epäselvää on näin ollen se, missä määrin tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaisen suostumuksen käsitteen itsenäinen tulkinta edesauttaisi käsitteen merkityksen selvittämistä.

a) Sanamuoto

67. Kyseisen käsitteen sanamuotoon perustuvaa tulkintaa tarkasteltaessa on jo aiemmin todettu, että suostumus ei voi yksinomaan vastata sopimuksen tekemistä varten annettua tahdonilmaisua, koska tällaisessa tulkinnassa ei oteta riittävästi huomioon sitä, että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa erotetaan toisistaan tilanne, jossa tavaramerkin haltija saattaa tavarat markkinoille, ja tilanne,

jossa hänen suostumuksellaan joku muu saattaa tavarat markkinoille.[28] Mitään johtopäätöksiä ei myöskään voida tehdä kyseisen suostumuksen käsitteen ja kansallisen suostumuksen käsitteen välisestä pelkästä sanamuodon samanlaisuudesta. Näin ollen on tarpeen tutkia tarkemmin esillä olevan säännöksen alkuperää, systematiikkaa ja tarkoitusta.

b) Suostumusedellytyksen alkuperä sammumista koskevan periaatteen osalta

68. Tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien osalta tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukainen sammumisen periaate on peräisin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka koskee immateriaalioikeuksien — ja siten myös tavaramerkkioikeuksien — yhteensoveltuvuutta tavaroiden vapaan liikkuvuuden kanssa. Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Deutsche Grammophon antaman tuomion mukaan "on tuotteiden vapaata liikkuvuutta yhteisön markkinoilla koskevien sääntöjen vastaista, jos äänitteiden valmistaja käyttää yksinoikeutta jäsenvaltion lainsäädännössä suojeltujen tavaroiden vaihdantaan saattamiseen kieltääkseen *valmistajan itsensä toisessa jäsenvaltiossa myymien tai hänen suostumuksellaan siellä myytyjen* tuotteiden kaupan pitämisen ensin mainitussa jäsenvaltiossa ainoastaan sillä perusteella, että tämä vaihdantaan saattaminen ei ole tapahtunut ensin mainitun jäsenvaltion kansallisella alueella"[29] (kursivointi tässä).

69. Myöhemmin antamissaan tuomioissa yhteisöjen tuomioistuin ei enää tukeutunut tuotteiden myyntiin, vaan niiden markkinoille saattamiseen: asiassa Centrafarm ym. vastaan Winthrop antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että EY:n perustamissopimuksen kanssa on ristiriidassa se, että "tavaramerkin haltija käyttää jäsenvaltion lainsäädännössä hänelle säädettyä oikeutta kieltää kyseisessä valtiossa sellaisen tuotteen myyminen, jonka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on kyseistä tavaramerkkiä käyttäen *saattanut markkinoille* jossakin toisessa jäsenvaltiossa"[30] (kursivointi tässä). Antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin tukeutui ensisijaisesti näkemykseen, jonka mukaan tavaramerkin haltija saisi muutoin "mahdollisuuden eristää kansalliset markkinat ja siten rajoittaa jäsenvaltioiden välistä kauppaa, vaikka tällainen rajoittaminen ei ole tarpeen sen varmistamiseksi, että tavaramerkin haltijalta ei poisteta tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta sen olennaisilta osin".[31]

70. Kyseisessä oikeuskäytännössä laajennettiin näin ollen sammumisperiaatteesta johtuvaa tavaramerkkioikeuksien rajoitusta siten, että markkinoille saattamista koskeva suostumus ei voinut enää koskea vain yhden jäsenvaltion aluetta, vaan koko yhteisön aluetta.

28 — Ks. edellä 42 kohta.

29 — Asia 78/70, Deutsche Grammophon, tuomio 8.6.1971 (Kok. 1971, s. 487, 13 kohta; Kok. Ep. I, s. 577).

30 — Asia 16/74, Centrafarm ym. v. Winthrop, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183, tuomiolauselman 1 kohta).

31 — Mainittu edellä alaviitteessä 30, 9—11 kohta.

71. Suostumuksen käsitettä käytettiin oikeuskäytännössä kuitenkin aluksi epäyhtenäisesti: julkisasiamies Roemer viittasi asiassa Deutsche Grammophon antamassaan ratkaisuehdotuksessa [32] tavaroihin, jotka "oikeudenhaltija tai *oikeudenhaltijaan sidoksissa oleva yritys* on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltioissa" (kursivointi tässä). Yhteisöjen tuomioistuimen antamassa tuomiossa korvataan tosin ennakkoratkaisukysymyksessä mainittu riippuvuussuhteeseen perustuva arviointiperuste suostumukseen perustuvalla arviointiperusteella.

72. Asiassa Keurkoop annetussa tuomiossa [33] käytetään molemmista arviointiperusteista muodostettua muotoilua. Kyseisessä tuomiossa tukeudutaan siihen, onko "oikeudenhaltija itse *tai* hänen suostumuksellaan joku muu taikka sellainen henkilö, joka on oikeudellisesti tai taloudellisesti sidoksissa oikeudenhaltijaan, saattanut [kyseisen tuotteen] markkinoille tässä jäsenvaltiossa" [34] (kursivointi tässä).

73. Kyseisistä muotoiluista käy jo ilmi, että yhteisöjen tuomioistuimessa omaksutun tavaramerkkioikeuden sammumisteorian puitteissa suostumuksen käsite ei koske tavaramerkin haltijan tavaramerkkioikeuden luovuttamiseksi antamaa tahdonilmaisua, vaan pikemminkin sitä, kenestä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myynnin tai markkinoille saattamisen on katsottava johtuvan. [35] Kysymys ei ole siitä, että tavaramerkillä varustettujen tuotteiden määräämisvallan luovuttamista koskevaa suostumusta käytetään tavaramerkkiin kuuluviin oikeuksiin vetoamiseen liittyvän mahdollisuuden arvioimiseen, vaan kysymys on pikemminkin siitä, voidaanko kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisen ETA:ssa katsoa johtuvan tavaramerkin haltijasta. Näin ollen erottelu sellaisten tilanteiden välillä, joissa markkinoille saattamisen on tehnyt tavaramerkin haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu, tarkoittaa sitä, että tavaramerkin haltija on itse saattanut kyseiset tuotteet markkinoille tai markkinoille saattamisen voidaan tavaramerkkioikeuksien sammumisen aiheuttavan oikeusseuraamuksen osalta katsoa johtuvan tavaramerkin haltijasta. Suostumuksen käsitettä yhteisön oikeuden mukaan tulkittaessa tavoitteena on näin ollen oltava sellaisten arviointiperusteiden löytäminen, joiden avulla voidaan selvittää, johtuuko markkinoille saattaminen tavaramerkin haltijasta.

74. Tässä yhteydessä voitaisiin julkisasiamies Roemerin asiassa Deutsche Grammophon mainitsemaan kansalliseen lainsäädäntöön [36] ja julkisasiamies Trabucchin molemmissa asioissa Centrafarm esittämään ratkaisuehdotukseen [37] viitaten tulkita suostumuksen olevan myös osoitus markkinoille saattamista koskevasta

32 — Ratkaisuehdotus 28.4.1971 (tuomio mainittu alaviitteessä 29), ratkaisuehdotuksen 1 kohta.

33 — Asia 144/81, tuomio 14.9.1982 (Kok. 1982, s. 2853; Kok. Ep. VI, s. 515).

34 — Mainittu edellä alaviitteessä 33, 25 kohta.

35 — Ks. tässä yhteydessä myös asia C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik, tuomio 22.6.1994 (Kok. 1994, s. I-2789, 43 kohta; Kok. Ep. XV, I osa, s. 265): "Luovutuksen edellytyksenä oleva suostumus ei ole sama kuin oikeuden sammumisen edellytyksenä oleva suostumus."

36 — Mainittu edellä alaviitteessä 29, s. 508.

37 — Ratkaisuehdotus 18.9.1974 asiassa 15/74, Centrafarm ym. v. Sterling Drug, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1147; Kok. Ep. II, s. 373) ja asiassa 16/74, Centrafarm ym. v. Winthrop, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183).

oikeutuksesta. Tämän näkemyksen mukaan tavaramerkin haltija voisi yhteisössä tai ETA:ssa tapahtuvan kyseessä olevien tavaroiden ensimmäisen liikkeelle laskemisen osalta vedota tavaramerkkioikeuteensa ainoastaan siinä tapauksessa, että tavaramerkin haltijan aikaisempia toimia kaikkien kyseiseen tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella ei voitaisi tulkita siten, että haltija on saanut aikaan sen, että kolmannet osapuolet saattavat tavaramerkillä varustetut tuotteet markkinoille, tai ainakin hyväksynyt sen mahdollisuuden, että näin tapahtuu.

75. Tässä yhteydessä on tarpeetonta täsmentää tarkemmin niitä johtumiskriteereitä, joiden perusteella suostumuksen käsite on määriteltävä: tähän kysymykseen vastattaessa on otettava huomioon yhteisön oikeuden säännöksen tarkoitus. Tässä yhteydessä on ainoastaan todettava, että suostumuksen käsitteen sisältö on objektiivinen, ja että tämä sisältö täsmennetään tarkemmin jäljempänä.

76. Lisäksi on todettava, että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohta heijastaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka koskee immateriaalioikeuksien käyttämisen ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden välistä suhdetta. Tältä osin yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että 7 artiklan 1 kohta "on muotoiltu siten, että se vastaa yhteisöjen tuomioistuimen sellaisissa tuomioissa käyttämää sanamuotoa, joissa on perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa tulkittaessa hyväksytty yhteisön oikeudessa periaate tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta". [38] Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 7 artiklan 1 kohdalla olisi kodifioitu vastaava oikeuskäytäntö, koska kyseisen säännöksen soveltamisala ulottuu yhteisönsisäistä kauppaa laajemmalle.

77. Tässä tarkoituksessa yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Sebago antamassaan tuomiossa, että "antaessaan direktiivin 7 artiklan, jolla rajoitetaan tavaramerkkiin kuuluvan oikeuden sammuminen koskemaan tilanteita, joissa tavaramerkillä varustetut tavarat on laskettu liikkeelle yhteisössä (ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen ETA-alueella), yhteisöjen lainsäätäjä on täsmentänyt, että tavaran markkinoille saattaminen tämän alueen ulkopuolella ei sammuta tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää ilman hänen suostumustaan tapahtuva näiden tavaroiden maahantuonti ja näin valvoa tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäistä liikkeelle laskemista yhteisössä (ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen ETA-alueella)". [39]

78. Tämä toteamus on tärkeä siinä mielessä, että siinä tehdään ero yhteisönsisäisten (mukaan lukien ETA-alue) ja yhteisön ulkopuolisten tilanteiden välillä. Tällaista erottelua voidaan pitää esillä olevien asioiden kannalta ratkaisevan tärkeänä, koska siinä määritellään lopullisesti oikeuskäytännössä tehtyjen ratkaisujen ulottuvuus. Yhteisönsisäisissä tapauksissa sovelletaan kyseisten tapausten kannalta merkityksellisessä oikeuskäytännössä

38 — 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 kohta).

39 — Mainittu edellä alaviitteessä 4, 21 kohta.

esiintyviä perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa koskevia periaatteita, kun taas yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävään kauppaan liittyviin tilanteisiin sovelletaan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohtaa ainoastaan siksi, että direktiivissä on laajalti yhdenmukaistettu tavaramerkkisuojan laajuus jäsenvaltioissa sammumisperiaatteen osalta. Rinnakkaistuojien väitettä, joka koskee tavaramerkkidirektiivin tulkitsemisen välttämättömyyttä primäärioikeuden asianmukaisten säännösten valossa, ei näin ollen voida pitää ongelmattomana. Rinnakkaistuojat viittaavat yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan EY:n perustamissopimuksen 28—30 artiklassa ei tehdä eroa tavaroiden alkuperän perusteella,[40] ja väittävät, että tavaramerkkioikeuden yhteisönlaajuisesta sammumisesta[41] olisi seurauksena tältä osin kielletyn erottelun tekeminen. Tässä näkemyksessä ei kuitenkaan oteta huomioon sitä, että 7 artiklan 1 kohdan mukaisen tavaramerkkisuojan lähentämisen vaikutukset eivät rajoitu yhteisönsisäiseen kauppaan; tavaramerkkioikeuksien yhteisönlaajuisen sammumisen periaatteen soveltaminen ei koske tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä sellaisten tuotteiden osalta, jotka on ensin saatettu markkinoille ETA:n ulkopuolella.

79. Kaikesta edellä esitetystä käy jo ilmi, että tavaramerkin haltijan antamaan suostumukseen tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinoille saattamiseksi ETA:ssa liittyy edellytys siitä, että tavaramerkin haltija käytti tai hänellä oli mahdollisuus käyttää yksinoikeuttaan ETA:ssa. Tästä on osoituksena myös se, että kansainvälistä sammumista koskevasta periaatteesta on nimenomaisesti luovuttu direktiiviä säädettäessä.[42] Tätä lopputulosta on tutkittava tässä yhteydessä tarkemmin sammumisperiaatteen tarkoituksen mukaisesti.

c) Teleologinen tulkinta

80. Kansallisissa oikeusjärjestyksissä tavaramerkkioikeuksien sammumisen periaate perustuu intressien vertaamiseen tavaramerkkiin kuuluvien yksinoikeuksien ja tarpeiden välisessä ristiriitatilanteessa erityisesti siltä osin kuin kyseiset intressit koskevat kyseisten tavaroiden jälleenmyyntiä jälleenmyyntiketjussa. Alkuperäisten tavaroiden rinnakkaistuonnissa ei nimittäin ole niinkään kysymys kuluttajien harhaanjohtamisesta tavaroiden alkuperän tai aitouden suhteen, vaan pikemminkin tavaramerkkiin yhdistettävän maineen luvattomasta käyttämisestä. Etujen vertaamisella rajoitetaan tavaramerkin haltijan väliintulo-oikeutta siten, ettei tavaramerkin haltija voi estää kyseisten tavaroiden edelleenmyyntiä, mikäli hänellä on ollut riittävä mahdollisuus hyödyntää tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksiaan kyseisten tavaroiden ensimmäisen liikkeelle laskemisen yhteydessä.[43] Tavaramerkkioikeuden sammumisen periaatteen tarkoituksena on

40 — Tässä yhteydessä viitataan erityisesti asiaan 125/88, Nijman, tuomio 7.11.1989 (Kok. 1989, s. 3533, 11 kohta).

41 — Tässä yhteydessä esitettyjen perustelujen osalta yhteisönlaajuisen sammumisen katsotaan tarkoittavan yhteisössä ja ETA:ssa tapahtuvaa sammumista.

42 — Ks. tässä yhteydessä julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa Silhouette (mainittu edellä alaviitteessä 3), ratkaisuehdotuksen 32 kohta.

43 — Ingerl, Rohnke, *Markengesetz*, 1998, 24 kappale, 5 kohta, joka koskee sammumisperiaatteen kodifioinnin päämäärää Saksassa.

näin ollen estää sellaiset tilanteet, joissa tavaramerkin haltijan valvontavalta aiheuttaa kohtuutonta vahinkoa kaupankäynnille. [44]

81. Tavaramerkkioikeuksien sammumisen periaatteen, sellaisena kuin se on ilmaistu tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa, yhteisön oikeuden mukainen tulkinta perustuu samaten immateriaalioikeuksien suojan ja tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien vaatimusten välisten intressien vertaamiseen. Perustamissopimukseen sisältyvän sisämarkkinoiden perusajatuksen mukaisesti tavaramerkkioikeuksien yhteisönlaajuisella sammumisella pyritään estämään se, että tavaramerkkioikeuksia käytettäisiin jäsenvaltioiden välisen kaupan rajoittamiseen.

82. Yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskeva oikeuskäytäntö [45] koski sitä, voidaanko rinnakkaistuonti muista jäsenvaltioista sallia EY:n perustamissopimuksen 30 artiklan (josta on muutettuna tullut EY 28 artikla) ja 36 artiklan (josta on muutettuna tullut EY 30 artikla) valossa. Asiaa arvioidessaan yhteisöjen tuomioistuin piti ratkaisevan tärkeänä sitä, että perustamissopimuksen 36 artiklassa sallitaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat rajoitukset vain silloin, kun tällaiset rajoitukset ovat perusteltuja niiden oikeuksien turvaamiseksi, jotka muodostavat kyseisten oikeuksien sisällön. Tavaramerkkien osalta kaupallisten oikeuksien ydinsisältönä on se, että tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus käyttää tavaramerkkiä tavaroiden ensimmäiseen markkinoille saattamiseen ja häntä suojataan näin sellaisilta kilpailijoilta, jotka tavaramerkin asemaa ja mainetta väärinkäyttäen myyvät laittomasti kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tuotteita. [46] Yhteisöjen tuomioistuin totesi arviointinsa tuloksena, että perustamissopimuksen 36 artikla ei kata oikeutta vedota yksinoikeuteen sellaisissa tapauksissa, joissa riippumattomat kolmannet tahot harjoittavat rinnakkaistuontia yhteisön sisällä, sellaisten oikeuksien varmistamiseksi, jotka muodostavat tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsisällön, mikäli tavaramerkin haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on laillisesti saattanut kyseiset tavarat markkinoille tuontijäsenvaltioissa, [47] koska siltä osin ei voida katsoa olevan kysymys tavaramerkkioikeuden väärinkäytöstä tai loukkaamisesta.

83. Kolmansista maista tulevan rinnakkaistuonnin osalta on tosin tutkittava, voidaanko tällaisten näkökantojen katsoa soveltuvan suoraan myös tulkittaessa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohtaa, siltä osin kuin rinnakkaistuonti yhteisön ulkopuolisista maista ei vaikuta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. [48] Aiemmin on jo viitattu siihen, [49] että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohtaa —

44 — Kuten julkisasiamies Jacobs on esittänyt ratkaisuehdotuksessaan yhdistetyissä asioissa C-427/93, C-429/93, C-436/93 (tuomio mainittu edellä alaviitteessä 38), ratkaisuehdotuksen 60 kohta.

45 — Tuomiot asioissa Deutsche Grammophon (mainittu edellä alaviitteessä 29), Centrafarm v. Sterling Drug, Centrafarm v. Winthrop (mainittu edellä alaviitteessä 37) ja Keurkoop (mainittu edellä alaviitteessä 33).

46 — Ks. ainoastaan asiassa Centrafarm v. Winthrop annettu tuomio (mainittu edellä alaviitteessä 30), tuomion 7 kohta ja sitä seuraava kohta.

47 — Mainittu edellä alaviitteessä 30, 9—11 kohta.

48 — Julkisasiamies Jacobs on ilmaissut epäilevän kantansa tässä suhteessa asiassa Silhouette antamassaan ratkaisuehdotuksessa (tuomio mainittu edellä alaviitteessä 3), ratkaisuehdotuksen 49 kohta ja sitä seuraava kohta. Julkisasiamies Jacobs viittaa tässä yhteydessä asiaan 51/75, EMI Records, tuomio 15.6.1976 (Kok. 1976, s. 811; Kok. Ep. III, s. 123).

49 — Ibid., 33 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

ja siten tavaramerkkioikeuksien yhteisönlaajuisen sammumisen periaatetta — on käytettävä arvioinnissa, koska tältä osin toteutettu jäsenvaltioiden lainsäädännön täydellinen lähentäminen yhteisön tasolla vaikuttaa ulkomaankauppasuhteisiin. Kuitenkin siltä osin kuin väitetään, että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklaa on myös kolmansista maista tulevan rinnakkaistuonnin osalta tulkittava samalla tavalla kuin perustamissopimuksen 30 artiklaa, koska "yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekä direktiivin 7 artiklan että perustamissopimuksen 36 artiklan tarkoituksena on sovittaa yhteen tavaramerkkioikeuden suojaa ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit", [50] kyseistä väitettä ei voida pitää riittävän vakuuttavana, koska 7 artiklan tavoitteena ei voi kolmansista maista tulevan rinnakkaistuonnin osalta olla tavaramerkkioikeuden suojaa koskevien intressien yhteensovittaminen tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevien intressien kanssa, joihin ei tältä osin vaikuteta.

84. Se, että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohtaa sovellettaisiin erotuksetta toisaalta yhteisönsisäiseen kauppaan ja toisaalta tuontiin kolmansista maista, johtaisi tilanteeseen, jossa ei otettaisi huomioon kulloistenkin lähtötilanteiden välisiä eroavaisuuksia: yhteisönsisäisessä rinnakkaistuonnissa tavaramerkillä varustettujen tuotteiden määräämisvallan siirtyminen ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattaminen ETA-alueella tapahtuvat samaan aikaan, kun taas kolmansista maista yhteisöön tuotavan rinnakkaistuonnin osalta näin ei tapahdu. Tästä on väistämättä seurauksena se, että kyseisissä tapauksissa mahdollisuudet ohjata myyntiä ovat erilaiset, mikä on otettava riittävästi huomioon tavaramerkkisuojaa ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia intressejä verrattaessa.

85. Tästä seuraa, että vaikka yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka koskee immateriaalioikeuksien käyttämisen yhteensoveltuvuutta perusvapauksien kanssa, ei voidakaan suoraan soveltaa esillä oleviin asioihin, kyseisen oikeuskäytännön perustana olevat arvioinnit on kuitenkin otettava huomioon. Tässä kohdassa on tosin korostettava sitä, ettei intressivertailun lähtökohta — tavaramerkkioikeuksien ydinsisältö — määräydy sen mukaan, missä tavaroiden ensimmäinen liikkeelle laskeminen tapahtui, vaan tämän mukaan määräytyvät toisiinsa vertailtavat intressit.

86. Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien ydinsisällön osalta julkisasiamies Jacobs on todennut yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb antamassaan ratkaisuehdotuksessa [51] seuraavaa:

"Kaikissa kehittyneissä oikeusjärjestelmissä turvataan elinkeinonharjoittajille oikeus käyttää tiettyjä erottelukykyisiä merkkejä ja tunnuksia tava-

50 — Asia C-379/97, Pharmacia & Upjohn v. Paranova, tuomio 12.10.1999 (Kok. 1999, s. I-6927, 30 kohta), jossa viitataan yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annettuun tuomioon (mainittu edellä alaviitteessä 38), tuomion 40 kohta.

51 — Mainittu edellä alaviitteessä 38, 72 kohta.

roissaan. Järjestelmät toimivat näin, a) jotta elinkeinonharjoittajat voisivat suojata tavaroidensa mainetta ja estää sen, että häikäilemättömät kilpailijat muutoin saattaisivat myydä omia tuotteitaan toisen vakiintuneen maineen omaavina tuotteina varastaakseen oikeudenhaltijan goodwilliä, ja b) jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoiset ostovalintansa luottaen siihen, että samalla nimellä myydyt tuotteet ovat peräisin samasta lähteestä ja että ne ovat yleensä laadultaan yhdenmukaisia. Tällä tavoin tavaramerkkilainsäädännöllä pyritään suojaamaan tavaramerkin haltijan etujen lisäksi kuluttajan etuja. Se, että tavaramerkillä suojataan sen haltijan etuja antamalla sille oikeus estää kilpailijoita saamasta perusteetonta etua tavaramerkin haltijan kaupallisesta maineesta, merkitsee yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä omaksutun näkemyksen mukaan sitä, että tavaramerkin ydinsisältönä ovat oikeudenhaltijalle myönnetyt yksinoikeudet. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tavaramerkin keskeinen tehtävä on suojata kuluttajien etuja takaamalla sen, että kaikki merkillä varustetut tuotteet ovat samaa kaupallista alkuperää. Nämä tavaramerkin suojan kaksi osaa ovat tietenkin saman kolikon kaksi puolta."

87. Yhteisönsisäistä kauppaa koskevan aiemmin mainitun yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön[52] mukaan tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa perustamissopimuksen 30 artiklan valossa vain silloin, kun hän näin pyrkii suojaamaan tavaramerkkiin kuuluvia yksinoikeuksiaan. Näihin yksinoikeuksiin kuuluu myös tavaramerkin haltijan oikeus "päättää vapaasti hänen tuotteensa markkinoille saattamista koskevista edellytyksistä".[53] Näin ollen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukainen suostumus koskee markkinoille saattamisen laajimpaan ohjausvaltaan liittyvää yksinoikeutta: vetoaminen tavaramerkkioikeuteen rinnakkaistuonnin estämiseksi on hyväksyttävää vain silloin, kun tavaramerkin haltija ei vielä ole käyttänyt yksinoikeuttaan ohjata tavaroiden markkinoille saattamista ETA:ssa tai ei ole voinut näin tehdä. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan perustana olevan arvioinnin mukaan tavaramerkin haltijan oikeudet sitä vastoin sammuisivat kolmansista maista tuotavan rinnakkaistuonnin osalta, mikäli tavaramerkin haltijalla oli mahdollisuus tai olisi voinut olla mahdollisuus ohjata kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista ETA:ssa.

Sellaisten tuotteiden rinnakkaistuonnissa, joita ei ole muutettu, kysymys ei ole tuotteiden alkuperästä — esillä olevissa asioissa kyseisten tuotteiden aitoutta ei myöskään ollut riitautettu — vaan kysymys on pikemminkin tavaramerkin haltijalle kuuluvasta mahdollisuudesta käyttää yksinoikeuttaan ETA:ssa.

88. Näin ollen on tarpeen tarkastella lähemmin markkinoille saattamisen ohjaamiseen liittyvää arviointiperustetta. Asiassa

52 — Tuomiot asioissa Deutsche Grammophon (mainittu edellä alaviitteessä 29), Centrafarm v. Sterling Drug sekä Centrafarm v. Winthrop (mainittu edellä alaviitteessä 37) ja Keurkoop (mainittu edellä alaviitteessä 33).

53 — Asia 19/84, Pharmon v. Hoechst, tuomio 9.7.1985 (Kok. 1985, s. 2281, 25 kohta; Kok. Ep. VIII, s. 275).

IHT Internationale Heiztechnik 22.6.1994 antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi yhteisönsisäisen kaupan osalta seuraavaa:

"Tätä niin sanottua tavaramerkkioikeuden sammumisen periaatetta sovelletaan silloin, kun tavaramerkin haltija tuontivaltiossa ja tavaramerkin haltija vientivaltiossa ovat samat tai, vaikka ne olisivat eri henkilöitä, ne ovat taloudellisesti sidoksissa toisiinsa. Tämä voi koskea monenlaisia tilanteita: tuotteet on laskenut liikkeeseen joko sama yritys, käyttöluvan saaja, emoyhtiö, saman konsernin tytäryhtiö tai yksinmyyjä." [54]

89. Tavaramerkkioikeuksien sammumisen periaatetta — tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien rajoituksena — on näin ollen tulkittava suppeasti ja tavaramerkkioikeuksien sammumiseen yhteisönsisäisessä kaupassa johtava suostumus on katsottava annetuksi, mikäli tavaramerkin haltija ja tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myyjä [55] ovat taloudellisesti sidoksissa toisiinsa. Tämä arviointiperuste vaikuttaa kuitenkin hyvin yleiseltä, ja se saatetaan ymmärtää jopa niin, että se kattaa tavaramerkin haltijan ja tavaramerkillä varustettujen tuotteiden ostajan välisen suhteen. Kolmansista maista tulevan rinnakkaistuonnin osalta kyseinen arviointiperuste ei näin ollen vaikuta myöskään kovin hyödylliseltä, koska kyseisissä tapauksissa jälleenmyynti ETA:ssa tapahtuu yleensä jälleenmyyntiketjun myöhäisessä vaiheessa — riippumattoman kolmannen tahon välityksellä. Saattaisi kuitenkin olla riittämätöntä torjua tavaramerkkioikeuden sammumisen periaatteellinen mahdollisuus viittaamalla yksinomaan rinnakkaistuojan — mahdolliseen — riippumattomuuteen.

90. Asiassa Sebago antamassaan tuomiossa [56] yhteisöjen tuomioistuin tukeutui sitä vastoin olennaisilta osin tavaramerkin haltijan mahdollisuuteen määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä liikkeelle laskemisesta yhteisössä (ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen ETA-alueella). Komissio huomauttaa tältä osin, ettei tämä kata sellaisia tilanteita, joissa emoyhtiö tai tytäryhtiö saattaa tavarat markkinoille, ja että sellaisissa tilanteissa, joissa käyttöluvan saaja saattaa tavarat markkinoille, kyseinen näkemys on siltä osin epäselvä, että tavaramerkin haltija ei voi suoraan määrätä siitä, että käyttöluvan haltija saattaa tuotteet markkinoille.

91. Suostumuksen käsitteen edellä määritellyn tarkoituksen mukaisesti on lähdettävä siitä, että sekä taloudelliseen riippuvuussuhteeseen että valvontavaltaan perustuva näkökohta koskevat lopulta ainoastaan yhtä arviointiperustetta, nimittäin tavaroiden ensimmäisen liikkeelle laskemisen ohjaamista ETA-alueella. Asiassa Sebago annetun tuomion tausta-ajatuksena ei ollut välitön valvontavalta, vaan pikem-

54 — Mainittu edellä alaviitteessä 35, 34 kohta.

55 — Koska riippumaton rinnakkaistuoja ei ole kyseisen tavaramerkin haltija, asiassa IHT Internationale Heiztechnik käytettyä kaavaa voidaan jo tästäkin syystä soveltaa ainoastaan rajoitetusti.

56 — Mainittu edellä alaviitteessä 4, 21 kohta.

minkin mahdollisuus jakelukanavan määrittämiseen, toteuttamiseen tai valvontaan. Näin ymmärrettynä määräämisvaltaan perustuvaan arviointiperusteeseen sisältyy hyvinkin se, että tuotteet saattaa markkinoille jokin saman konsernin yrityksistä.

92. Tässä yhteydessä on huomautettava asiassa Merck ja Beecham annetun tuomion mukaisesti,[57] että olennaista ei ole oikeuden tosiasiallinen käyttäminen, vaan pelkkä mahdollisuus käyttää kyseistä oikeutta, koska muutoin tavaramerkin haltija voisi vedota oikeuksiinsa myös sen jälkeen, kun tuotteet on laskettu ensimmäistä kertaa liikkeelle ETA:ssa, jos esimerkiksi tuotteet tuotaisiin maahan jonkin sellaisen jäsenvaltion kautta, jossa tavaramerkkisuojaa ei ole.

93. Tavaramerkin haltijan ei näin ollen voida katsoa antaneen suostumustaan tuotteiden markkinoille saattamiseen, mikäli hänellä ei ollut mahdollisuutta määrätä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden ensimmäisestä liikkeelle laskemisesta ETA:ssa.[58]

94. Sitä, tulisiko asiassa IHT Internationale Heiztechnik annetussa tuomiossa mainittuja tilanteita pitää tyhjentävinä sillä seurauksella, että tavaramerkkioikeuksien sammumisen hyväksyminen olisi poissuljettua muissa tapauksissa, ei tarvitse tässä yhteydessä ratkaista, varsinkin kun otetaan huomioon komission perustellusti korostama erilaisten tilanteiden runsaus.

95. Kun otetaan huomioon lähtötilanteiden erilaisuus, asiassa IHT Internationale Heiztechnik annetussa tuomiossa käytetyn periaatteen soveltaminen rinnakkaistuontiin kolmansista maista vaikuttaa ongelmalliselta, sitä osin kuin tässä tapauksessa[59] kyseisten tuotteiden ensimmäinen tosiasiallinen markkinoille saattaminen ei tapahdu samaan aikaan kuin tuotteiden ensimmäinen markkinoille saattaminen ETA:ssa. Tällaisissa tapauksissa rinnakkaistuoja ei nimittäin yleensä ole millään tavalla sidoksissa tavaramerkin haltijaan. Tästä ei kuitenkaan väistämättä seuraa, että tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammuminen olisi kolmansista maista tulevan rinnakkaistuonnin osalta aina poissuljettua, mikäli tavaramerkin haltijalla ei tällaisissa tapauksissa nimittäin vielä ollut tai ei saattanut olla mahdollisuutta vedota ETA:ssa yksinoikeuteensa. Sammumisperiaatteen tarkoituksen mukaista on pikemminkin verrata toisiinsa tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta johtuvia vaatimuksia ja tavaramerkkioikeuden suojaa koskevia intressejä ja arvioida näin sitä, saattoiko tavaramerkin haltijan toiminta kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät seikat huomioon ottaen synnyttää tavaroiden myöhempien ostajien luottamuksen siihen, että tavaramerkin haltija olisi luopunut tavaramerkkioikeutensa käyttämisestä siinä yhteydessä, kun tuotteet saatettiin ensimmäistä kertaa markkinoille ETA:ssa.

57 — Yhdistetyt asiat C-267/95 ja C-268/95, tuomio 5.12.1996 (Kok. 1996, s. I-6285).

58 — Asiassa Pharmon v. Hoechst annetun tuomion mukaisesti (mainittu edellä alaviitteessä 53) tavaramerkkioikeuksien sammumisen periaatetta ei sovelleta pakkolisensseihin.

59 — Ks. edellä 84 kohta.

96. Huomioon otettavaksi jää tällöin kuitenkin vielä tavaramerkkidirektiivin 5 ja 7 artiklaan sisältyvä oikeuspoliittinen peruspäätös, jonka mukaan tavaramerkin haltijalla on kolmansista maista tulevan rinnakkaistuonnin osalta oltava periaatteessa mahdollisuus vedota tavaramerkkioikeuksiinsa, kun tavarat saatetaan ensimmäistä kertaa markkinoille ETA:ssa, eikä tähän oikeuteen vaikuta se, onko tavaramerkin haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu saattanut kyseiset tuotteet markkinoille kolmansissa maissa, siltä osin kuin hän ei näin ohjannut tai ei voinut ohjata tavaroiden ensimmäistä liikkeelle laskemista ETA:ssa.

97. Huomiota on myös kiinnitettävä tavaramerkkioikeuksien sammumisen periaatteen perustana olevaan intressien vertailemiseen, jonka mukaan tavaramerkkioikeuksien käyttäminen ei saa vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien intressien osalta ylittää sitä, mikä on tarpeen tavaramerkkioikeuden ydinsisällön muodostavien oikeuksien turvaamiseksi.

98. Mikäli tavaramerkin haltija menettää kyseisten tuotteiden määräämisvallan ennen niiden ensimmäistä liikkeelle laskemista ETA:ssa, kuten kolmansista maista tuotavan rinnakkaistuonnin osalta tapahtuu, tavaramerkin haltija saattaa pyrkiä ohjaamaan tuotteidensa jälleenmyyntiä jo kyseisten tuotteiden ensimmäisen tosiasiallisen liikkeelle laskemisen yhteydessä esimerkiksi sopimalla myyntikielloista, ostajan määräämisvallan alueellisista rajoituksista, vientikiellosta ja niin edelleen. Tavaramerkin haltijan myyntipolitiikkaan kuuluvien toimenpiteiden sisällöstä riippuen kyseiset toimenpiteet saattavat kuitenkin aiheuttaa suojaa ansaitsevaa luottamusta muissa sopimuspuolissa. Tällainen oikeustoimiin kohdistuva luottamus olisi kuitenkin otettava huomioon tavaramerkkioikeuden suojaa koskevien intressien ja vapaasta liikkuvuudesta johtuvien vaatimuksien välttämättömässä vertaamisessa siten, että vaikka kyseisissä tapauksissa oikeus vedota tavaramerkkioikeuteen onkin oltava periaatteessa taattu tavaramerkkioikeuksien yhteisönlaajuisen sammumisen periaatteen mukaisesti, tavaramerkin haltija ei saa tällöin kuitenkaan menetellä eri tavalla kuin tuotteiden tosiasiallisen ensimmäisen markkinoille saattamisen yhteydessä.

99. Kolmansista maista tulevan rinnakkaistuonnin osalta tavaramerkin haltijan suostumus kyseisten tuotteiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa tarkoittaa näin ollen sitä, että tavaramerkin haltija luopuu yksinoikeudestaan ohjata markkinoille saattamista ETA:ssa. Kansallisen tuomioistuimen asiana on yhteisön oikeuden mukaiset näkökohdat huomioon ottaen tutkia, voidaanko tavaramerkin haltijan toiminnan katsoa kaikkien kyseiseen tapaukseen liittyvien seikkojen valossa tarkoittavan tällaista luopumista.

100. Tällaisen tarkastelun tulos olisi kuitenkin yhteensovitettava tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaisen

tavaramerkkioikeuksien yhteisönlaajuisen sammumisen kanssa siltä osin, ettei tällaisen luopumisen hyväksymiseen sovellettavalla epätavallisen alhaisella mittapuulla tehdä käytännössä mahdottomaksi sitä, että tavaramerkin haltija voi vedota yksinoikeuteensa tavaroita ensimmäisen kerran yhteisössä tai ETA:ssa markkinoille saatettaessa. Tältä osin näyttää myös tarpeelliselta tarkastella niin kutsuttuja "suostumusolettamia".

102. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaisen suostumuksen käsitteen ehdotetun tulkinnan valossa 7 artiklan 2 kohtaa koskevista kysymyksistä esitettyjä huomautuksia on pidettävä toissijaisina. Siitä huolimatta erityisesti komission esittämät 7 artiklan 2 kohdan merkityksellisyyttä koskevat perustelut näyttävät tutkimisen arvoisilta, koska ne liittyvät perustavaa laatua olevaan systemaattiseen kysymykseen.

B *Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan tulkinta*

103. Komission näkemyksen mukaan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaa ei voida soveltaa pääasian tosiseikkoihin, koska tällöin ei olisi kysymys kyseisessä säännöksessä tarkoitetusta "laskemisesta uudelleen liikkeelle" siltä osin kuin tavaramerkin haltijan voitaisiin katsoa antaneen suostumuksensa tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa. Komission mukaan 7 artiklan 2 kohtaa ei voida käyttää tavaroiden ensimmäisen liikkeelle laskemisen vastustamiseen ETA:ssa.

101. Asiassa C-414/99 yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään esittämään näkemyksensä tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan tulkinnasta. Mikäli Davidoffin tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaisten oikeuksien on katsottava sammuneen, on tutkittava kysymystä siitä, voisiko Davidoff vedota perusteltuihin syihin 2 kohdan mukaisesti, varsinkin — ilmeisesti kosmetiikkadirektiivissä säädettyjen — eränumeroiden poistamisen osalta, voidakseen näin estää tavaroiden rinnakkaistuonnin kolmansista maista.

104. Tältä osin on todettava, että 1 kohdassa tarkoitettu markkinoille saattaminen ei — suostumukseen liittyvästä kysymyksestä riippumatta — koske tavaroiden myymistä lopullisille kuluttajille, vaan kyseisten tuotteiden välittömän määräämisvallan luovuttamista. Kolmansista maista tulevan rinnakkaistuonnin osalta on näin ollen ensinnäkin tarkasteltava sitä, onko tavaramerkin haltija antanut suostumuksensa tuotteiden tuonnille ETA:han, ja, mikäli kysymykseen vastataan myöntä-

västi, lisäksi on tutkittava myös sitä, voiko tavaramerkin haltija estää tuotteiden myöhemmän jakelun ETA:ssa — tavallisesti tällöin on kysymys myynnistä lopullisille kuluttajille — 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siltä osin kuin komissio ainoastaan korostaa, että 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu "laskeminen uudelleen liikkeelle" koskee välttämättä sellaisia liiketoimia, jotka tehdään sen jälkeen, kun kyseiset tuotteet on laskettu liikkeelle tavaramerkin haltijan suostumuksella, komissio ei osoita, että 7 artiklan 2 kohtaa ei periaatteessa voitaisi soveltaa nyt esillä olevan kaltaisiin tapauksiin.

105. Tältä kannalta katsottuna saattaisi hyvinkin olla tarpeen tarkastella käsitteen "perustellut syyt" tulkintaa. Säännöksen systematiikasta ja tarkoituksesta voidaan päätellä, että 7 artiklan 2 kohta liittyy aiemmin esitettyyn [60] arviointiin. Mikäli tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavaramerkillä varustetut tuotteet markkinoille ETA:ssa, tavaramerkin haltija voi estää tavaramerkin käyttämisen 7 artiklan 2 kohdan mukaan vain silloin, kun tavaroiden myöhempi jakelu vaikuttaisi tavaramerkin keskeiseen tehtävään tavalla, jota tavaramerkin haltijan ei voitasi edellyttää hyväksyvän.

60 — Ks. edellä 80 kohta ja sitä seuraava kohta.

106. Davidoff ei ole väittänyt pääasian oikeudenkäynnissä, että tavaramerkin maineelle aiheutuisi vahinkoa siitä, että valtuuttamaton maahantuoja saattaa kyseiset tuotteet markkinoille. Davidoff vetosi siihen, että eränumeroiden poistaminen vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

107. Tällaisessa tilanteessa vastakkain ovat näin ollen rinnakkaistuojan mahdollisimman vapaata markkinoille saattamista koskeva intressi — jälleenmyyntiketjun "heikot" kohdat mahdollisimman pitkälle salaten — ja tavaramerkin haltijan intressi suojata niitä oikeuksia, jotka muodostavat tavaramerkkioikeuden ydinsisällön: Näitä intressejä verrattaessa "on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtävä sen takaajana, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä ja erottaa tuotteen toisista tuotteista sekoittamatta niitä niihin. Tämän alkuperän takaaminen tarkoittaa sitä, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole muuttanut ilman tavaramerkin haltijan suostumusta kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tarjottua, tavaramerkillä varustettua tuotetta aikaisemmassa myyntiportaassa". [61]

61 — Asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6227, 24 kohta), jossa viitataan asiaan 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta; Kok. Ep. IV, s. 107) ja yhdistettyihin asioihin C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Briston Myers Squibb ym., mainittu edellä alaviitteessä 38, 47 kohta.

108. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin esittää periaatteessa kolme kysymystä, jotka koskevat tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja perusteltuja syitä. Kaksi ensimmäistä kysymystä koskevat tavaramerkin mainetta, kun taas kolmannessa kysymyksessä käsitellään sitä, voidaanko ilmeisesti lakiin perustuvan velvollisuuden vuoksi tuotteisiin kiinnitettyjen eränumeroiden poistamista tai poispyyhkimistä pitää perusteltuna syynä ja missä olosuhteissa näin voidaan tehdä.

1. Tavaramerkin maineen vahingoittuminen

109. Asiassa Parfums Christian Dior antamassaan tuomiossa [62] yhteisöjen tuomioistuin totesi seuraavaa: " — — tavaramerkin maineen vahingoittuminen voi periaatteessa olla direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe, jonka vuoksi tavaramerkin haltija voi kieltää hänen itsensä tai jonkun muun hänen suostumuksellaan yhteisössä markkinoille saattamien tavaroiden laskemisen uudelleen liikkeelle. Tavaramerkillä suojattujen tavaroiden uudelleen pakkaamiseen liittyvän yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin haltijalla on lainmukainen tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön liittyvä intressi estää uudelleen pakattujen tavaroiden markkinoille saattaminen, jos uudelleen pakattujen tuotteiden ulkoasu on omiaan vahingoittamaan tavaramerkin mainetta. — — Kun on kyse pääasian kaltaisesta tapauksesta, jossa tavarat ovat ylellisyys- ja prestiisituotteita, jälleenmyyjän ei pidä toimia epälojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden. Hänen on siis yritettävä välttää sitä, että hänen mainontansa heikentäisi tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa kyseisten tavaroiden kiehtovuudesta ja arvokkuudesta ja tavaroista saatavaa ylellisyyden tuntua." [63]

110. Asiassa Parfums Christian Dior annettu tuomio koski tavaramerkin käyttämistä mainonnassa. Asiassa Bristol-Myers Squibb ym. [64] antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin käytti samoja perusteluja tuotteiden myyntitarkoituksiin tapahtuvan uudelleen pakkaamisen osalta:

"Vaikka pakkauksessa olisikin merkintä siitä, kuka tuotteen on pakannut uudelleen, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tavaramerkin maine ja siten myös tavaramerkin haltijan maine saattavat kuitenkin kärsiä uudelleen pakatun tuotteen riittämättömästä ulkoasusta. Tällaisissa tapauksissa tavaramerkin haltijalla on lainmukainen tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön liittyvä intressi estää tuotteen markkinoille saattaminen. Sen arvioimiseksi, saattaako uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on otettava huomioon tuotteen luonne ja ne markkinat, joille se on tarkoitettu myytäväksi."

62 — Asia C-337/95, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013).

63 — Mainittu edellä alaviitteessä 62, 43 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

64 — Mainittu edellä alaviitteessä 38, 75 kohta.

111. Asiassa Parfums Christian Dior annetusta tuomiosta ilmenee lisäksi, että maineen vahingoittumista voidaan pitää perusteltuna syynä vain silloin, kun tällainen vahingoittuminen on huomattavaa. [65]

112. Tavaramerkin maineen huomattava vahingoittuminen hyväksytään näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi perustelluksi syyksi.

2. Eränumeroiden poistaminen tai poispyyhkiminen

113. Tässä yhteydessä olennainen kysymys koskee sitä, kattaako tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohta eränumeroiden poistamisen tai poispyyhkimisen, kun eränumerot ilmeisesti on merkittävä tuotteisiin direktiivin 76/768/ETY täytäntöönpanosäännösten noudattamiseksi ja rikosoikeudellisten seuraamusten uhalla.

114. Yhteisöjen tuomioistuimella oli jo tilaisuus esittää näkemyksensä samankaltaisesta tapauksesta asiassa Loendersloot antamassaan tuomiossa. Nyt tarkasteltavana olevan asian tavoin tavaramerkin haltija vetosi asiassa Loendersloot yhteisön oikeuden mukaiseen merkitsemisvelvollisuuteen, kun taas rinnakkaistuoja korosti yksilöivien numerosarjojen poistamisen tai poispyyhkimisen välttämättömyyttä rinnakkaistuonnin toteuttamiseksi. Yhteisöjen tuomioistuin totesi tältä osin seuraavaa: [66]

"Kuitenkin on huomattava, että yksilöivien numerosarjojen kiinnittäminen voi olla tarpeen, jotta nämä valmistajat pystyvät noudattamaan laillisia velvoitteita, joita ovat etenkin elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä 14 päivänä kesäkuuta 1989 annetusta neuvoston direktiivistä 89/396/ETY (EYVL L 186, s. 21) johtuvat velvoitteet, tai että ne voivat olla tarpeen muiden yhteisön oikeuden kannalta tärkeiden ja laillisten tavoitteiden, kuten viallisten tuotteiden vetämisen pois markkinoilta ja jäljitelmien kaupan rajoittamisen, toteuttamiseksi.

Näin ollen on todettava, että jos yksilöivät numerosarjat on kiinnitetty — — mainittujen tavoitteiden kaltaisten tavoitteiden vuoksi, se että tavaramerkkioikeuden haltija vetoaa tähän oikeuteensa estääkseen muuta yritystä poistamasta ja sitten uudelleen kiinnittämästä tai korvaamasta tavaramerkillä varustetut etiketit poistaakseen yksilöivät numerosarjat, ei johda jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tällaisissa tilanteissa ei ole syytä rajoittaa niitä oikeuksia, joihin tavaramerkin haltija voi vedota perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella."

65 — Mainittu edellä alaviitteessä 62, 46 ja 47 kohta.

66 — Tuomio mainittu edellä alaviitteessä 61, 41 kohta ja sitä seuraava kohta.

115. Myös tässä yhteydessä näyttää olevan tarpeen tutkia kysymystä tällaisten päätelmien soveltamisesta nyt esillä oleviin asioihin, koska esillä olevia asioita koskevat oikeussäännöt sisältyvät tavaramerkkidirektiivin 7 artiklaan, eikä perustamissopimuksen 36 artiklaa (josta on muutettuna tullut EY 30 artikla) sovelleta. Komissio ei pidä tätä esteenä ja viittaakin tältä osin jo aiemmin käsiteltyyn [67] yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön. Siltä osin kuin kyseisessä oikeuskäytännössä pidetään merkitykseltään keskeisenä jäsenvaltioiden välisen kaupan rajoittamista ja pyrkimystä markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen, oikeuskäytännössä merkityksellisinä pidettyjen näkökohtien suoraa soveltamista esillä olevien asioiden olosuhteisiin ei kuitenkaan voida pitää mahdollisena.

116. Tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttämisen välisestä suhteesta esitettyjen toteamuksien mukaisesti [68] sen, että tavaramerkkioikeuksia käytetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla yhteisönsisäisen kaupan puitteissa, katsotaan muodostavan sellaisen poikkeuksen tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, joka on sallittu vain siinä tapauksessa, että kyseisen oikeuden käyttäminen on perusteltua tavaramerkkioikeuden ydinsisällön muodostavien oikeuksien turvaamiseksi. Tältä osin kansallisen tuomioistuimen on tutkittava myös sitä, käytetäänkö tavaramerkkioikeutta perustellun tavoitteen toteuttamiseen suhteellisuusperiaatteen mukaisin keinoin.

117. Tällainen lähestymistapa näyttää soveltuvan myös merkkitavaroiden rinnakkaistuontiin kolmansista maista. Tavaramerkin haltijan oikeuksien ja tuotteiden ostajan kyseisten tavaroiden vapaata määräämisvaltaa koskevan intressin välisessä ristiriitatilanteessa tavaramerkkioikeuksien käyttäminen näyttäisi olevan perusteltua vain silloin, kun se on tarpeen tavaramerkkioikeuden ydinsisällön muodostavien oikeuksien turvaamiseksi. Näin ollen myös nyt esillä olevassa tapauksessa olisi asiassa Loendersloot annetussa tuomiossa tehdyn arvioinnin mukaisesti tutkittava erityisesti sitä, missä määrin eränumeroiden poistaminen tai poispyyhkiminen vaikuttaa alkuperän takaamiseen, huonontaa kyseisten tuotteiden alkuperäistä tilaa ja vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Aiheutuvan vahingon on oikeuskäytännön nykytilan mukaan oltava kyseisissä tapauksissa huomattava. [69] Kansallisten tuomioistuinten tehtävä on kuitenkin tutkia, täyttyvätkö kyseiset edellytykset yksittäisissä tapauksissa.

118. Epäselvää on lopuksi se, kuinka eränumeroiden poistamista tai poispyyhkimistä voidaan arvioida erillisenä kysymyksenä. Sikäli kuin asiassa on esitetty selvitystä, eränumerot on kiinnitettävä tuotteisiin direktiiviin pohjautuvan lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi, eikä näiden numeroiden poistamiseen tai poispyyhkimiseen liittynyt muita toi-

67 — Mainittu edellä alaviitteessä 50.

68 — Ks. edellä 82 kohta.

69 — Tässä yhteydessä avoimeksi jäävää kysymystä vahingon huomattavuuden asteesta ja tällaisen huomattavuuden mahdollisesta puuttumisesta tutkitaan yhteisöjen tuomioistuimessa parhaillaan vireillä olevassa asiassa C-143/00.

menpiteitä, kuten esimerkiksi tuotteiden uudelleen etiketöimistä tai uudelleen pakkaamista.

119. Asiassa Loendersloot antamassaan ratkaisuehdotuksessa [70] julkisasiamies Jacobs totesi seuraavaa: "On selvää, että tällaisten yksilöivien numerosarjojen poistamista ei voida vastustaa yksinomaan tavaramerkkioikeuden perusteella." Yhteisöjen tuomioistuin katsoi kuitenkin, että yksilöivien numerosarjojen kiinnittäminen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun — yhteisön oikeuden kannalta — laillisen tavoitteen toteuttamiseksi ei johda jäsenvaltioiden välisten markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen.

120. Koska viimeksi mainitulla seikalla ei voi olla merkitystä esillä olevassa asiassa, laillisen velvoitteen nojalla kiinnitettyjen eränumeroiden poistaminen tai poispyyhkiminen olisi tavaramerkkioikeuden osalta merkityksellistä ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseisellä poistamisella tai poispyyhkimisellä aiheutettaisiin kohtuutonta vahinkoa tavaramerkkioikeuden ydinsisällölle.

121. Kuten komissio on aiheellisesti huomauttanut, tavaramerkin suojaa ansaitsevan maineen ja mahdollisesti virheellisten tai määräysten vastaisten tuotteiden markkinoilta vetämisen, joka on tehty helpommaksi eränumeroiden kiinnittämisvelvollisuuden avulla, välillä on kuitenkin ilmeinen yhteys. Tavaramerkillä varustettujen tuotteiden hyvän maineen nimissä tavaramerkin haltijalla on laillinen intressi voida vetää tällaiset tuotteet markkinoilta. Näin ollen pääasiassa olisi tutkittava myös sitä, tuleeko tavaramerkin maineen vahingoittumisesta tältä osin — riittävän — huomattavaa määräysten mukaisten eränumeroiden poistamisen tai poispyyhkimisen perusteella. Kosmetiikkadirektiivin [71] mahdollista rikkomista voitaisiin pitää tavaramerkkioikeuden kannalta merkittävänä ainoastaan tästä näkökulmasta tarkasteltuna.

122. Avoimeksi on jätettävä kysymys siitä, voiko niihin perusteltuihin syihin, joiden perusteella tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa tavaramerkillä varustettujen tuotteiden laskemista uudelleen liikkeelle ETA:ssa, sisältyä se, että kolmannet tahot poistavat tai pyyhkivät pois tuotteisiin kiinnitetyt merkinnät (kokonaan tai osittain) ainoastaan siitä syystä, että tällaisessa toiminnassa täyttyvät rikoksen tunnusmerkit. Ennakkoratkaisupyynnöstä ei nimittäin näytä käyvän ilmi, syyllistyisikö tavaramerkin haltija rangaistavaan tekoon, mikäli tavaroissa ei olisi kosmetiikkadirektiivissä säädettyä merkintää, eikä tavaramerkin haltija itse saattaisi tavaramerkillä varustettuja tuotteita markkinoille ETA:ssa.

70 — Mainittu edellä alaviitteessä 60, 43 kohta.

71 — Mainittu edellä alaviitteessä 6.

IV Ratkaisuehdotus

123. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Asiat C-414/99, C-415/99 ja C-416/99

1) Tavaramerkin haltijan antama suostumus tavaramerkillä varustettujen tuotteiden saattamiseen markkinoille tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti koskee tavaramerkin haltijan mahdollisuutta ohjata kyseisten tuotteiden ensimmäistä markkinoille saattamista tai ensimmäistä myyntiä ETA:ssa.

2) Mikäli tavaramerkillä varustettujen tuotteiden ensimmäinen markkinoille saattaminen ja ensimmäinen myynti ETA:ssa eivät tapahdu samaan aikaan, tavaramerkin haltijalla on näiden tuotteiden ensimmäisen markkinoille saattamisen ajankohtana mahdollisuus ohjata ensimmäistä myyntiä ETA:ssa luopumalla markkinoille saattamisen ohjaamista koskevasta yksinoikeudestaan.

3) Kansallisen tuomioistuimen asiana on yhteisön oikeuden säännösten mukaisesti ja kyseiseen tapaukseen liittyvät olosuhteet huomioon ottaen ratkaista, onko tavaramerkin haltija kyseisten tuotteiden ensimmäisen tosiasiallisen

markkinoille saattamisen yhteydessä luopunut yksinoikeudestaan ohjata markkinoille saattamista ETA:ssa. Tällöin tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohta on periaatteessa esteenä sellaiselle kansalliselle sääntelylle, joka sisältää yleisen luopumista koskevan olettaman tai on tällaisen olettaman kaltainen;

ja, toissijaisesti, asiassa C-414/99

4) tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että niihin perusteltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estää tavaramerkillä varustettujen tavaroidensa myöhemmän myynnin, kuuluvat sellaiset kolmannen toimet, jotka vaikuttavat huomattavasti tavaramerkin tai sillä varustettujen tavaroiden arvoon, houkuttelevuuteen tai niistä saatavaan mielikuvaan.

5) Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että niihin perusteltuihin syihin, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi estää tavaramerkillä varustettujen tuotteidensa myöhemmän myynnin, eivät kuulu sellaiset kolmannen toimet tai olosuhteet, joilla ei vaikuteta tavaramerkkioikeuden ydinsisällön ja keskeisen tehtävän muodostaviin oikeuksiin.