JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
CHRISTINE STIX-HACKL
18 päivänä kesäkuuta 2002 [1]

I Johdanto

1. Immateriaalioikeuksien — nyt käsiteltävässä asiassa tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien — sammuminen merkitsee sitä, että näiden oikeuksien haltija ei saa kieltää tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntiä eteenpäin, kun haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille. Direktiivin 89/104/ETY [2] (jäljempänä direktiivi) 7 artiklan 1 kohdassa säädetään yhteisön laajuisesta — nyttemmin koko Euroopan talousalueen (jäljempänä ETA) laajuisesta — tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta. Kyseisen säännöksen tulkinnasta on tunnetusti annettu jo useita yhteisöjen tuomioistuimen tuomioita, [3] joissa on täsmennetty kansallisten säännösten yhdenmukaistamista erityisesti tämän kysymyksen osalta.

2. Nyt käsiteltävässä asiassa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä on ongelma-alue, jota direktiivissä ei ole välittömästi käsitelty mutta joka liittyy siihen läheisesti: todistustaakan jakamista kansallisessa oikeudessa rinnakkaistuonnin yhteydessä. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin — Saksan Bundesgerichtshof — tiedustelee lähinnä sitä, onko kansallinen todistelua koskeva sääntö, jonka mukaan tavaramerkin loukkaamista koskevaa kannetta käsiteltäessä edellytetään vastaajan näyttävän toteen oikeuksien sammumisen edellytysten täyttyminen — eli se, että tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on jo aiemmin saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa — yhteensopiva EY 28 ja EY 30 artiklan kanssa.

3. Nyt käsiteltävässä asiassa on kiistatonta, että tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien loukkaamisen vuoksi vastaajana oleva henkilö myy alkuperäistavaroita. Sen sijaan on epäselvää, missä nämä tavarat on saatettu markkinoille ensimmäistä kertaa. Siltä osin nyt käsiteltävä asia eroaa yhdistetyissä asioissa Davidoff ym. annettuun tuomioon [4] liittyneestä tilanteesta, jossa

1 — Alkuperäinen kieli: saksa.

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

3 — Asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4799); asia C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999 (Kok. 1999, s. I-4103) ja yhdistetyt asiat C-414/99—C-416/99, Davidoff ym., tuomio 20.11.2001 (Kok. 2001, s. I-8691).

4 — Mainittu alaviitteessä 3.

tiedettiin ensimmäisen markkinoille saattamisen paikka, joka sijaitsi ETA:n ulkopuolella.

4. Järjestelmässä, jossa oikeuksien sammumista on rajoitettu maantieteellisesti — eli vain ETA:an —, paikalla, jolla tavaramerkillä varustettu tavara on saatettu ensimmäistä kertaa markkinoille, on kuitenkin erityinen merkitys. Mikäli nimittäin on kiistatonta, että tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut nämä tavarat markkinoille, tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen riippuu siitä, onko tavaramerkin haltija suostunut tavaran saattamiseen markkinoille ETA:ssa. Sellaisessa tilanteessa kysymystä oikeuksien sammumisesta joudutaan kuitenkin pohtimaan vain siinä tapauksessa, että kyseiset tavarat on saatettu markkinoille ensimmäistä kertaa ETA:n ulkopuolella.

5. Paikka, jolla tavarat on saatettu ensimmäistä kertaa markkinoille, on siten ratkaiseva, koska mikäli tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa, tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien on direktiivin 7 artiklan 1 kohdan nojalla katsottava sammuneen jo sillä perusteella, kun taas silloin, kun tavarat on saatettu markkinoille ETA:n ulkopuolella, oikeuksien sammuminen edellyttää lisäksi tavaramerkin haltijan suostumusta markkinoille saattamiseen ETA:ssa.

II Asiaa koskeva lainsäädäntö

A *Yhteisön oikeus*

6. Direktiivin 5 artiklassa säädetään muun muassa seuraavaa:

"Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

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 tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

— — .

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

— —

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;

— —."

7. Direktiivin 7 artikla on otsikoitu "Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen". Sen 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

8. Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdalla, kun sitä luetaan yhdessä liitteessä XVII olevan 4 kohdan kanssa, on muutettu direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa sopimusta koskevilta osin siten, että sana "yhteisössä" on korvattu ilmaisulla "sopimusvaltiossa".

B *Kansallinen lainsäädäntö*

9. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 3 kohta on saatettu osaksi Saksan lainsäädäntöä tavaramerkkien ja muiden merkkien suojaamisesta 25.10.1994 annetun lain[5] (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, jäljempänä MarkenG) 14 §:n 1—3 momentilla ja direktiivin 7 artiklan 1 kohta MarkenG:n 24 §:n 1 momentilla.

10. MarkenG:n 14 §:ssä säädetään muun muassa seuraavaa:

"1) Tavaramerkin haltija saa 4 §:n nojalla hankkimansa tavaramerkkisuojan perusteella yksinoikeuden tavaramerkkiin.

5 — BGBl. I 1994, s. 3082 (1995, s. 156).

2) Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa

1. merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita tavaramerkkisuoja koskee,

— — .

3) Edellä 2 momentissa säädetyin edellytyksiin voidaan kieltää muun muassa

1. merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin,

2. tavaroiden tarjoaminen tai niiden saattaminen markkinoille tai niiden hallussa pitäminen mainittuja tarkoituksia varten merkkiä käyttäen,

3. palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen, tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen,

4. merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

— — "

11. MarkenG:n 24 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkin tai liiketunnuksen haltija ei saa kieltää tavaramerkin tai liiketunnuksen käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille kotimaassa, jossain toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai jossain toisessa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltiossa tätä tavaramerkkiä tai liiketunnusta käyttäen."

III Tosiseikat

12. Stussy Inc., joka sijaitsee Irvinessa (Kalifornia), on vaatteita, erityisesti paitoja, shortseja, uimapukuja, T-paitoja, verryttelypukuja, liivejä ja housuja varten rekisteröidyn sana- ja kuvamerkin "Stüssy" haltija. Tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita myydään maailmanlaajuisesti.

Tavaroilla ei ole mitään erityisiä tunnusmerkkejä, joiden perusteella ne voitaisiin lukea kuuluvaksi jollekin tietylle myyntialueelle.

13. Van Doren + Q. GmbH:llä (jäljempänä kantaja), joka on Kölnissä sijaitseva vaatteiden tukku- ja vähittäiskauppias, on 1.5.1995 tehdyn jälleenmyyntisopimuksen mukaan yksinoikeus myydä Stussy Inc:n tavaroita Saksassa. Stussy Inc. on valtuuttanut kantajan esittämään tuomioistuimissa omissa nimissään tavaramerkin loukkaamisen lopettamista koskevia vaatimuksia sekä vahingonkorvausvaatimuksia.

14. Kantajan mukaan kaikissa ETA-maissa on kulloinkin vain yksi Stüssy-tuotteiden yksinmyyjä (päämaahantuoja), joka on sopimuksen nojalla velvollinen olemaan antamatta tavaroita välittäjille jälleenmyyntiin oman sopimusalueensa ulkopuolelle.

15. Lifestyle + sportswear Handelsgesellschaft mbH, jonka johtaja on Michael Orth (jäljempänä yhdessä vastaajat), myy Saksassa Stüssy-tuotteita, joita se ei ole hankkinut kantajalta.

16. Kantaja nosti saksalaisissa tuomioistuimissa kanteen vastaajia vastaan. Kanteessaan se vaati vastaajien velvoittamista lopettamaan tällaisen toiminnan ja antamaan tiedot 1.1.1995 lähtien toteuttamistaan liiketoimista sekä vahingonkorvausvelvollisuuden toteamista 1.1.1995 lukien. Kantaja väittää, että Lifestylen myymät tavarat on alun perin saatettu markkinoille USA:ssa ja että tavaramerkin haltija ei ole hyväksynyt niiden myyntiä Saksassa tai muussa EU-jäsenvaltiossa.

17. Vastaajat vaativat vaatimusten hylkäämistä ja väittivät, että tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet olivat sammuneet kyseisten tavaroiden osalta. Vastaajat olivat hankkineet tavarat ETA:sta, missä tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku oli saattanut ne markkinoille. Lifestyle oli ostanut lokakuussa 1996 koeostona siltä hankitun vaatteen eräältä ETA:ssa sijaitsevalta välittäjältä, ja vastaajat olettavat välittäjän puolestaan hankkineen vaatteen sopimuskauppiaalta.

18. Tavarantoimittajien nimeämiseen vastaajat eivät katso olevansa velvollisia ainakaan niin kauan kuin kantaja ei ole osoittanut jakeluverkostonsa aukottomuutta.

19. Kanteessa esitetyt vaatimukset hyväksyttiin suurimmaksi osaksi ensimmäisessä oikeusasteessa.

20. Vastaajien muutoksenhaku johti sitä vastoin kanteen vaatimusten hylkäämiseen. Muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että kantajan olisi pitänyt esittää sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi voitu todeta tietyllä todennäköisyydellä, että asianomaiset tavarat olivat sellaisia tuontitavaroita, jotka oli saatettu tavaramerkin haltijan suostumuksetta markkinoille ETA:ssa.

21. Kantaja teki Bundesgerichtshofiin Revision-valituksen.

22. Bundesgerichtshof katsoo, että asian ratkaisu riippuu EY 28 ja EY 30 artiklan tulkinnasta, joten se on 11.5.2000 tekemällään välipäätöksellä lykännyt asian käsittelyä ja esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko EY 28 ja EY 30 artiklaa tulkittava siten, että niiden perusteella sellaisten kansallisten säännösten soveltaminen on sallittua, joiden mukaan tavaramerkkiin perustuvan oikeuden loukkaajan, jota vastaan on nostettu kanne tietyllä tavaramerkillä varustettujen alkuperäistavaroiden myynnin vuoksi, ja joka vetoaa — — ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 7 artiklassa tarkoitettuun tavaramerkkioikeuden sammumiseen, on tuotava esiin ja tarvittaessa näytettävä toteen se, että tavaramerkin haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut hänen myymänsä tavarat jo aiemmin ensimmäistä kertaa markkinoille Euroopan talousalueella?"

23. Kansallinen tuomioistuin viittaa asiassa Silhouette ja asiassa Sebago annettuihin yhteisöjen tuomioistuimen tuomioihin,[6] joiden mukaan tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna ETA-sopimuksella, tarkoitetulla tavalla, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa tavaramerkkiä käyttäen, mutta eivät sammu silloin, kun tavarat on saatettu ensimmäistä kertaa markkinoille ETA:n ulkopuolella.

24. Se katsoo, että lähtökohtaisesti vastaajien on näytettävä toteen tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisen aineellisten edellytysten täyttyminen eli MarkenG:n 24 §:n 1 momentin nojalla esitetty väite niiden yleisten periaatteiden mukaisesti, joiden mukaan kunkin asianosaisen on näytettävä toteen itselleen edullisen oikeussäännön soveltamisedellytysten täyttyminen.

6 — Mainittu alaviitteessä 3.

25. Yleisiin periaatteisiin perustuvan todistustaakan kääntäminen tavaramerkkioikeudessa olisi järjestelmän systematiikan vastaista, sillä tällöin hylättäisiin ilman riittäviä perusteita sopimussuhteen ulkopuolista vahingonkorvausvastuuta koskeva perinteinen toteennäyttämisjärjestelmä; siten loukatun oikeussubjektin ei yleensä tarvitse näyttää oikeudenvastaisuutta toteen, vaan loukkaajan on osoittava, ettei oikeudenvastaisuutta ole tapahtunut. Lisäksi todistustaakan kääntämisellä rajoitettaisiin tavaramerkin haltijan yksinoikeutta suhteettomasti verrattuna loukkaajan intressiin saada myydä alkuperäistavaroita rajoituksitta. Tällöin myös supistettaisiin ETA:n laajuista sammumisvaikutusta niin huomattavasti, ettei sillä olisi enää juurikaan merkitystä, vaikka oletettu tavaramerkin loukkaaja voisi helposti osoittaa tavaroiden alkuperän.

26. Kansallinen tuomioistuin esittää lisäksi, että MarkenG:n 14 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkin käyttäminen on kiellettyä "ilman tavaramerkin haltijan suostumusta". Kansallinen tuomioistuin katsoo, että vaikka tavaramerkin haltijan on tässä yhteydessä näytettävä toteen kyseisessä säännöksessä tarkoitetun "käyttämisen" edellytysten täyttyminen, vastaajan on näytettävä toteen tavaramerkin haltijan suostumus siltä osin kuin hän haluaa vedota siihen.

27. Bundesgerichtshof esittää, että muutoksenhakutuomioistuin on noudattanut periaatetta, jonka mukaan oletetulla loukkaajalla on lähtökohtaisesti todistustaakka, mutta katsonut, että kantajana olevan tavaramerkin haltijan on joka tapauksessa esitettävä perustelunsa MarkenG:n 14 §:n 2 momentissa tarkoitetusta "suostumuksen olemassaolosta" ja näytettävä se toteen tietyllä todennäköisyydellä. Bundesgerichtshofin näkemyksen mukaan muutoksenhakutuomioistuin on perusteettomasti rinnastanut MarkenG:n 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun tavaramerkin haltijan suostumuksen — jolla määrätään oikeuksista — MarkenG:n 24 §:n 1 momentissa tarkoitettuun saattamista ensimmäistä kertaa markkinoille koskevaan suostumukseen. Viimeksi mainitun säännöksen mukaisesti tapahtuva markkinoille saattaminen tai tavaramerkin haltijan suostumus tällaiseen markkinoille saattamiseen aiheuttaa oikeuksien sammumisen lain nojalla riippumatta siitä, määrääkö tavaramerkin haltija oikeuksista. MarkenG:n 14 §:n 2 momentin ja 24 §:n 1 momentin soveltamisedellytykset eivät siten täyty edes osittain, joten Bundesgerichtshofin mielestä tavaramerkin haltijalta ei voida niiden perusteella vaatia "suostumuksen olemassaoloa" koskevaa näyttöä.

28. Bundesgerichtshof katsoo kuitenkin, että mikäli todistustaakka on tavaramerkin haltijan nostaman kanteen vastaajalla, tästä aiheutuu se vaara, että niiltä kauppiailta, jotka eivät ole sidoksissa valmistajaan, kielletään täysin merkkitavaroiden myynti myös niissä tapauksissa, joissa tavarat on saatettu markkinoille ETA:ssa oikeudenhaltijan suostumuksella, ja perustelee tätä seuraavasti: kauppias kykenee yleensä helposti osoittamaan, keneltä hän on hankkinut tavarat. Hän ei kuitenkaan

kykene velvoittamaan tavarantoimittajiaan ilmoittamaan, keneltä he ovat ostaneet tavaran, tai nimeämään myyntiketjun muita jäseniä. Vaikka hän kykenisikin seuraamaan myyntiketjua tavaramerkin haltijaan saakka ja jopa osoittamaan, että tavarat on saatettu oikeudenhaltijan suostumuksella markkinoille ETA:ssa, hän saattaisi juuri tästä syystä menettää jatkossa hankintalähteensä.

29. Tähän tilanteeseen liittyy nimittäin se vaara, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä kansallisten markkinoiden eristämiseen toisistaan.

30. Tästä syystä kansallinen tuomioistuin esittää kysymyksen, määrätäänkö EY 28 artiklassa poikkeuksesta yleiseen sääntöön, jonka mukaan vastaajilla on rajoittamaton todistustaakka tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisen edellytysten täyttymisestä. Ratkaisu voisi Bundesgerichtshofin mielestä olla se, että vastaajan todistustaakka riippuisi siitä, onko valmistaja ensin kohtuullisessa määrin käyttänyt käytettävissään olevia mahdollisuuksia erottaa tavarat, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa, tavaroista, jotka on saatettu markkinoille ETA:n ulkopuolella. Mikäli tavaramerkin haltijan on katsottava menettelevän näin, vastaajana olevalla kauppiaalla on velvollisuus näyttää toteen oikeuksien sammumisen edellytysten täyttyminen, jos tavarat ensi arviolta on voitu saattaa markkinoille vain ETA:n ulkopuolella.

IV Oikeudellinen arviointi

31. Aluksi korostettakoon, että nyt käsiteltävässä asiassa ei saa kyseenalaistaa sammumisperiaatteen maantieteellistä soveltamisalaa — eli ETA:n laajuista sammumista. Ensin käsittelen aineellisoikeudellisia perusteluja, jotka kansallinen tuomioistuin on esittänyt näytön esittämiselle asetettavia vaatimuksia koskeville päätelmilleen. Näiden perusteella tutkitaan tämän jälkeen näyttökysymyksiä koskevalle kansalliselle sääntelytoimivallalle yhteisön oikeudesta mahdollisesti johtuvat rajoitukset.

A *ETA:n laajuisen oikeuksien sammumisen edellytykset*

32. Viittasin jo alussa[7] siihen, että kun järjestelmässä on rajattu oikeuksien sammuminen maantieteellisesti — tässä

7 — Ks. edellä 4 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

tapauksessa ETA:n laajuiseksi —, ratkaisevaa on se, missä tavaramerkillä varustetut tavarat on ensimmäistä kertaa saatettu markkinoille, mikäli on kiistatonta, että tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat siellä markkinoille.

33. Ensimmäisen markkinoille saattamisen paikan määrittäminen — ja siihen liittyvät näyttöongelmat — merkitsevät siis sitä, että oikeuksien sammuminen koskee vain rajattua aluetta. [8]

B *Todistustaakan jakamisen aineellisoikeudellinen perusta*

1. Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

34. Komissio, Saksan hallitus ja Ranskan hallitus katsovat, että jäsenvaltioiden tehtävänä on ratkaista näyttöongelmat omien prosessioikeudellisten sääntöjensä mukaisesti.

8 — Tämä kysymys ei sen sijaan tule esiin oikeuksien kansainvälisen sammumisen yhteydessä.

35. Saksan hallituksen mukaan näiden kansallisten sääntöjen soveltamista rajoittavat yhteisöjen tuomioistuimen hallintomenettelyn osalta kehittämät säännöt eli syrjintäkielto ja tehokkuusperiaate. [9]

36. Ranskan hallitus korostaa, että direktiivi ei anna vastausta kysymykseen, kenen on näytettävä toteen oikeuksien sammuminen. Direktiivin johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa kuitenkin todetaan, että "[direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun] sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsäädännön alaan, eikä tämä direktiivi estä soveltamasta tällaista lainsäädäntöä". Tämä viittaus kansallisiin prosessisääntöihin pätee myös silloin, kun kyseessä on tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisen toteaminen direktiivin 7 artiklan 1 kohdan nojalla.

37. Myös Ranskan hallitus viittaa jäsenvaltioiden prosessuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoihin. Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan [10] alaa koskevan yhteisön lain-

9 — Se viittaa tältä osin asiassa 130/79, Express Dairy Foods, 12.6.1980 annettuun tuomioon (Kok. 1980, s. 1887, Kok. Ep. V, s. 235, 12 kohta) ja yhdistetyissä asioissa 205/82—215/82, Deutsche Milchkontor, 21.9.1983 annettuun tuomioon (Kok. 1983, s. 2633, Kok. Ep. VII, s. 229, 17 ja 19 kohta).

10 — Ranskan hallitus viittaa erityisesti asiassa 33/76, Rewe, 16.12.1976 annettuun tuomioon (Kok. 1976, s. 1989, Kok. Ep. III, s. 271); asiassa 199/82, San Giorgio, 9.11.1983 annettuun tuomioon (Kok. 1983, s. 3595, Kok. Ep. VII, s.373); asiassa C-208/90, Emmott, 25.7.1991 annettuun tuomioon (Kok. 1991, s. I-4269, Kok. Ep. XI, s. I-411) ja yhdistetyissä asioissa C-31/91—C-44/91, Lageder ym., 1.4.1993 annettuun tuomioon (Kok. 1993, s. I-1761).

säädännön puuttuessa on jäsenvaltioiden asiana antaa omassa lainsäädännössään prosessia koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joilla pyritään takaamaan niiden oikeuksien suojeleminen, joita oikeussubjekteille johtuu yhteisön oikeuden välittömästä vaikutuksesta; siinä yhteydessä on noudatettava syrjintäkieltoa [11] ja tehokkuusperiaatetta. [12]

38. Myös komissio pitää lähtökohtana jäsenvaltioiden prosessuaalista itsemääräämisoikeutta, koska direktiivin 7 artiklassa ei säädetä nimenomaisesti todistustaakan jakamisesta.

39. Komissio ottaa kantaa myös direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun "suostumuksen" ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun "suostumuksen" väliseen suhteeseen ja yhtyy ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen näkemykseen, jonka mukaan nämä kaksi käsitettä eivät ole päällekkäisiä. Ensin mainittu on henkilökohtainen päätös, jonka tavaramerkin haltija tekee tavaramerkkinsä osalta, ja sen yhteydessä tavaramerkin haltijalla on velvollisuus osoittaa oikeudenkäynnissä se, ettei oikeuksista ole määrätty, ja näyttää se toteen. Jälkimmäinen on automaattinen, lainsäädännöstä johtuva suostumus, joka aiheuttaa välittömästi oikeuksien sammumisen lainsäädännön mukaisesti, ilman että se, että tavaramerkin haltija määräisi oikeuksista, voisi vaikuttaa oikeuksien sammumiseen. Tästä syystä direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa tulkittaessa ei voida komission mielestä nojautua mihinkään sellaiseen seikkaan, jota käytetään direktiivin 5 artiklan 1 kohtaa tulkittaessa.

2. Oikeudellinen arviointi

40. Asianosaiset ovat yksimielisiä siitä, että direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa ei sinänsä käsitellä todistustaakan jakoa. Ranskan hallituksen esittämä direktiivin johdantoosan kymmenes perustelukappale koskee sanamuotonsa mukaan kylläkin yksinomaan sekaannusvaaraa, mutta siinä todetaan myös, että direktiivi ei estä soveltamasta kansallisia prosessisääntöjä. Tämän toteamuksen perusteella pidän vain johdonmukaisena, että lähtökohtana on jäsenvaltioiden sellainen prosessuaalinen itsemääräämisoikeus, jonka perusteella jäsenvaltioiden on itse ratkaistava direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tavaramerkin haltijan suostumukseen mahdollisesti liittyvät näyttövaikeudet omien todistustaakan jakamista koskevien periaatteittensa mukaisesti.

41. Näiden periaatteiden ja jäsenvaltioiden aineellisen — direktiivillä yhdenmukaiste-

11 — Sen mukaan prosessioikeudelliset yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan yhteisön oikeuteen liittyvien kanteiden yhteydessä, eivät saa olla epäedullisempia kuin kansallisen oikeuden perusteella nostettuihin vastaavanlaisiin kanteisiin sovellettavat säännöt. Ks. alaviitteessä 9 mainitut tuomiot.

12 — Sen mukaan prosessioikeudelliset yksityiskohtaiset säännöt eivät saa olla sellaisia, että niillä tehdään yhteisön oikeudesta johtuvien oikeuksien käyttäminen käytännössä mahdottomaksi.

tun — oikeuden välinen yhteys on kuitenkin aivan selvä. Myös yhteisön oikeudessa raja aineellisen oikeuden ja todistelua koskevan lainsäädännön eli prosessisääntöjen välillä on häilyvä. Tämä ilmenee erityisesti asiassa Davidoff annetusta tuomiosta, [13] jossa yhteisöjen tuomioistuin on selvästi itse vahvistanut todistelua koskevan säännön, jonka mukaan " — — suostumuksen antamiseen vetoavan elinkeinonharjoittajan on näytettävä suostumuksen antaminen toteen, eikä tavaramerkin haltijalla ole velvollisuutta näyttää toteen sitä, että hän ei ole antanut suostumustaan". [14]

42. Myös kansallinen tuomioistuin, tältä osin komission tukemana, perustaa esittämänsä todistelua koskevan säännön tietynlaiseen aineellista oikeutta koskevaan tulkintaan. Bundesgerichtshofin näkemyksen perustana on nimittäin se, että direktiivin 7 artiklan 1 kohdan ja — kansallisessa oikeudessa — MarkenG:n 24 §:n 1 momentin mukainen oikeuksien sammuminen on oletetun loukkaajan puolustautumisperuste. Ennen kuin alan tutkia ennakkoratkaisukysymystä, pidän siten tarpeellisena käsitellä tämän todistelua koskevan säännön perustana olevaa aineellisen oikeuden tulkintaa.

43. Aluksi on huomautettava, että Bundesgerichtshof ottaa ennakkoratkaisupyynnössään ensimmäistä kertaa kantaa MarkenG:n 14 §:n ja 24 §:n 1 momentin väliseen riidanalaiseen yhteyteen ja samalla myös direktiivin 5 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan väliseen yhteyteen. Tähän asti on pohdittu sitä, onko tavaramerkin haltijan antama suostumus markkinoille saattamiseen ETA:ssa kansallisen oikeuden perusteella tavaramerkin loukkaamisesta nostetun kanteen yhteydessä negatiivinen soveltamisedellytys, mihin näyttäisi viittaavan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan ilmaisu "ilman suostumusta", [15] vai vastaajan puolustautumisperuste, jonka perusteella direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa on sovellettava. [16] Kun pidetään lähtökohtana — kansallisen oikeuden — periaatetta, jonka mukaan jokaisen on osoitettava hänelle edullisen oikeussäännön soveltamisedellytysten täyttyminen, tämä ensin mainittu näkemys johtaa siihen, että vetoamis- ja näyttövelvollisuus on tavaramerkin haltijalla, kun taas jälkimmäinen näkemys johtaa oletetun loukkaajan vetoamis- ja näyttövelvollisuuteen. Bundesgerichtshof on ennakkoratkaisupyynnössään selkeästi päätynyt jälkimmäiseen näkemykseen.

44. Tästä syystä on todettava, että kansallisen oikeuden mukaan todistustaakan jakaminen riippuu aineellisen oikeuden tulkinnasta. Koska kuitenkin "direktiivin 5—7 artiklaa on tulkittava siten, että niillä tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia koske-

13 — Mainittu alaviitteessä 3.

14 — Alaviitteessä 3 mainitussa asiassa annetun tuomion 54 kohta.

15 — Ks. vastaavasti saksalaisesta teoksesta Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, 24 §, 15 kohta; ks. viimeksi myös itävaltalainen teos Plöckinger/Gassner, *Zur Beweislastverteilung bei Parallelimporten*, ÖBl. 2001, s. 99, ja lukuisat muut saksalaisteoksen viittaukset ja saksalaisteoksessa Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, 2001, s. 129 ja sitä seuraavat sivut, esitetyt viittaukset.

16 — Ks. vastaavasti tästä saksalainen teos Fezer, *Markenrecht*, 24 §, 58 a ja b kohta; Klados, *Darlegungs- und Beweislast bei Parallelimporten im Markenrecht*, WRP 1999, s. 1018 ja siinä esitetyt viittaukset; ranskalainen teos Desmazieres de Sechelles, Gaz. Pal. 1998, 2. painos, s. 1490, 13 kohta ja siinä mainitut tuomiot.

vat säännöt on täysin yhdenmukaistettu",[17] ja "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",[18] kansallisen oikeuden mukainen todistustaakan jako riippuu viime kädessä direktiivin 5 ja 7 artiklan tulkinnasta.

45. Tässä yhteydessä on huomattava, että Bundesgerichtshof ei ole esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle kysymystä direktiivin 5 ja 7 artiklan välisestä yhteydestä. Tällaiseen menettelyyn sisältyy selvästi se riski, että syntyy toisistaan poikkeavia direktiivin kansallisia tulkintoja, minkä osoittaa jo Bundesgerichtshofin mainitsema, täysin vastakkainen Itävallan Oberster Gerichtshofin ratkaisu,[19] jonka mukaan tavaramerkin loukkaamisesta nostetun kanteen yhteydessä suostumusta koskevaa vaatimusta on pidettävä direktiivin 5 artiklassa tarkoitettuna negatiivisena soveltamisedellytyksenä.

46. Bundesgerichtshofin esiin tuoma ristiriitatilanne — josta yhteisöjen tuomioistuimen on nyt käsiteltävässä asiassa tehtävä ratkaisu — yhteisön oikeuden mukaisen tavaroiden liikkumisvapauden ja kansallisen oikeuden mukaisen todistustaakan jakamisen välillä liittyy siten viime kädessä direktiivin täytäntöönpanoa koskevien kansallisten oikeussääntöjen tulkintaan. Tämän tulkinnan mukaan vastaajan tehtävänä on näyttää toteen direktiivin 7 artiklan mukaisen oikeuksien sammumisen soveltamisedellytykset — erityisesti suostumuksen olemassaolo; kantajan ei sitä vastoin tarvitse näyttää toteen, että tavaramerkkiä käytetään ilman hänen suostumustaan.

47. Vaikka Bundesgerichtshofin kysymys koskee siis yksinomaan kansallisen lainsäädännön mukaisen todistustaakan jaon yhteensopivuutta primäärioikeuden kanssa, on mielestäni näin ollen tarkoituksenmukaista käsitellä lyhyesti direktiivin rakennetta.

48. Sen puolesta, että direktiivin 7 artiklan 1 kohta pitäisi Bundesgerichtshofin näkemyksen mukaisesti tulkita vastaajan puolustautumisperusteeksi — ja näin ollen hänelle edulliseksi oikeussäännöksi — puhuvat ensinnäkin direktiivin systematiikkaan liittyvät syyt. Tavaramerkin loukkaamista koskevassa oikeudenkäynnissä oletettu loukkaaja vetoaa puolustuksekseen oikeuksien sammumiseen. Tämän näkemyksen osoittavat oikeaksi myös asiassa Davidoff annetussa tuomiossa[20] esitetyt toteamukset, joiden mukaan 5 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan välillä on sääntöpoikkeussuhde: "Direktiivin 5 artiklassa tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka perusteella haltija saa muun muassa kieltää muita 'ilman hänen suostu-

17 — Edellä alaviitteessä 3 mainitun asiassa Silhouette annetun tuomion 25 kohta.

18 — Kyseisen tuomion 26 kohta.

19 — OGH, tuomio 15.2.2000 — 4 Ob 29/00v, ÖBl 2000, s. 178 = EvBL 2000/123 = ZfRV 2000/61.

20 — Edellä alaviitteessä 3 mainitun tuomion 40 kohta.

mustaan' maahantuomasta tavaramerkillä varustettuja tavaroita. Direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädetään *poikkeuksesta tähän pääsääntöön*, koska siinä säädetään, että tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun hän tai 'hänen suostumuksellaan joku muu' on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa" (kursivointi tässä).[21] Vaikka nimittäin direktiivin 5 artiklaan sisältyy sääntö, jonka mukaan tavaramerkin haltijan oikeuksiin kuuluu muun muassa oikeus kieltää kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tuonti ilman hänen suostumustaan,[22] direktiivin 7 artikla, jolla viime kädessä rajoitetaan tätä oikeutta sellaiseksi, että sen perusteella voidaan valvoa markkinointia ETA:ssa vain yhden kerran, on poikkeus ensin mainitusta periaatteesta, ja sillä selvästi suositaan vastaajaa.

49. Vaikka myös direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa kiistatta rajoitetaan tavaramerkin haltijan oikeuksia, ei mielestäni silti ole välttämättä katsottava, että direktiivin 7 artiklan 1 kohta olisi poikkeus direktiivin 5 artiklan mukaisista yksinoikeuksista. Tällaisessa näkemyksessä jätettäisiin huomiotta sammumisperiaatteen tehtävä tavaroiden liikkumisvapauden ja immateriaalioikeuksien yhteensovittajana.[23] On muistettava, että sammumisperiaate on kehitetty oikeuskäytännössä tätä yhteensovittamista varten, joten sammuminen on — nyt käsiteltävän asian kannalta ratkaisevan primäärioikeuden kannalta — pikemminkin rajoitus, joka järjestelmässä jo luonnostaan asetetaan immateriaalioikeuksille yhteisön oikeuden kannalta yhtä tärkeän tavaroiden liikkumisvapauden takaamiseksi.

50. Direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa voitaisiin tästä syystä myös pitää tavaramerkin haltijan kannalta edullisena säännöksenä siltä osin kuin tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen *rajoitetaan* siinä koskemaan yksinomaan ETA:a.[24]

21 — Ks. myös jo julkisasiamies Jacobsin edellä alaviitteessä 3 mainitussa asiassa C-*355/96*, Silhouette International Schmied, 29.1.1998 antaman ratkaisuehdotuksen 34 kohta: "Direktiivin 7 artiklan 1 kohta muodostaa poikkeuksen tavaramerkin haltijan 5 artiklan 1 kohdan mukaisista oikeuksista".

22 — Tässä yhteydessä on merkityksetöntä, vastaako direktiivin 5 artiklassa tarkoitetun suostumuksen puuttuminen direktiivin 7 artiklassa edellytettyä suostumusta. Sekä ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin että komissio ovat tässä yhteydessä painottaneet sitä, että direktiivin 5 artiklassa tarkoitettu suostumus on toimi, jolla määrätään oikeuksista, kun taas direktiivin 7 artiklassa tarkoitettu suostumus on oikeudellisesti konstruoitu — oikeuksista määräämisestä riippumaton — suostumus.

23 — Ks. tältä osin edellä alaviitteessä 3 mainituissa yhdistetyissä asioissa C-414/99—C-416/99 esittämäni ratkaisuehdotuksen 80 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

24 — Tätä näkemystä tukee myös se, että tavaramerkin markkinoinnin valvontaa koskeva tehtävä — joka liittyy sammumisperiaatteen maantieteellisen ulottuvuuden rajoittamiseen — ei selvästikään ole kiistaton: ks. tästä Sir Robin Jacob, jota Sir Hugh Laddie on siteerannut asiassa Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd [2000] Ch. 127; [1999] E.T.M.R. 700, 718: "The doctrine of non-exhaustion, whilst it makes some sense in patents and copyrights, is inimical to the very nature of trade mark. 'Kodak' means the goods of the Kodak company wherever they were made. When you import Kodak film, the name Kodak still tells you the truth that this is Kodak's film; no rational trade mark law would allow any other result." Ks. myös D. A. O. Edwardin kriittiset huomautukset teoksessa *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, I.P.Q. 2001, 135, s. 139 ja sitä seuraavat sivut: "Whether the product may then lawfully be sold in that second territory is a separate question that does not derogate from the character of the mark as the trader's mark."

51. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin perustelee näkemystään, jonka mukaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa mainitun suostumuksen puuttuminen ei voi olla negatiivinen soveltamisedellytys, myös sillä, että suostumuksen puuttuminen liittyy lainvastaisuuteen, joka johtuu objektiivisen soveltamisedellytyksen täyttymisestä eli siitä, että toinen käyttää tavaramerkkiä. Myös tämä väite vaikuttaa tarkastelemisen arvoiselta. Mikäli alkuperäistavarat ovat markkinoilla ETA:ssa, tavaramerkin käyttämisen lainvastaisuus ei sammumisperiaatteen mukaisesti toteutetun yhteensovittamisen valossa nimittäin johdu näiden tavaroiden markkinoinnista ETA:ssa, vaan pikemminkin siitä, että ETA:n ulkorajat on ylitetty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Tällainen päätelmä merkitsisi lainvastaisuusolettamaa, mitä en myöskään pidä ongelmattomana, kun otetaan huomioon primäärioikeuden mukainen tavaroiden liikkumisvapauden ja immateriaalioikeuksien yhteensovittaminen.

52. Kun otetaan huomioon ennakkoratkaisupyynnössä esitetyt ainakin mainitsemisen arvoiset toteamukset, vaikuttaa siltä, että kansallinen tuomioistuin on ilmeisesti ohimennen ottanut kantaa direktiivin 5 ja 7 artiklan väliseen suhteeseen, kun se on nojautunut todistustaakkaa kansallisten periaatteiden mukaisesti jakaessaan tiettyyn tulkintaan Saksan oikeuden aineellisoikeudellisista täytäntöönpanosäännöksistä.

53. Jäsenvaltioiden prosessuaalisen itsemääräämisoikeuden periaate antaa jäsenvaltioille täyden harkintavallan soveltaa omia todistustaakan jakamista koskevia oikeussääntöjään, kunhan yhteisön oikeudessa asetettuja rajoja noudatetaan. Huomautuksilla, joita edellä on esitetty siitä, miten Bundesgerichtshof on tulkinnut vastaavaa aineellista yhteisön oikeutta, ei näin ollen pyritä kyseenalaistamaan yhteisöjen tuomioistuimen vastauksen tarkoituksenmukaisuutta; niillä pyritään pikemminkin yksinomaan siihen, ettei yhteisöjen tuomioistuimen tarvitse omaksua tätä tulkintaa, mikäli se ei halua menetellä niin.

C *Sovellettava arviointiperuste*

54. Bundesgerichtshof pitää lähtökohtana sitä, että jäsenvaltiot ovat tavaramerkin loukkaamista koskevien kanteiden yhteydessä toimivaltaisia suostumuksen olemassaoloon liittyvän todistustaakan jakamisen osalta, ja tiedustelee lähinnä sitä, onko tällainen todistustaakan jako yhteensopiva primäärioikeuden kanssa.

1) Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

55. Komissio ehdottaa, että kansallista sääntöä on tutkittava direktiivin valossa. Perusteluissaan se viittaa yhteisöjen tuo-

mioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan kaikkia direktiivin soveltamisalaan kuuluvia kansallisia toimenpiteitä on tarkasteltava kyseisen direktiivin valossa eikä tavaroiden liikkumisvapautta koskevien määräysten valossa. Samalla se lisää, että direktiiviä, kuten kaikkea johdettua oikeutta, on kuitenkin tulkittava tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perustamissopimuksen määräysten ja erityisesti 30 artiklan valossa.[25] Lisäksi komissio katsoo, että direktiivin 7 artiklalla ja EY 30 artiklalla tavoitellaan samaa päämäärää, joten niitä on tulkittava samalla tavoin.[26]

56. Ranskan hallitus on suullisessa käsittelyssä selvästi yhtynyt tähän näkemykseen. Ranskan hallitus viittaa tältä osin asiassa Davidoff annettuun tuomioon,[27] jossa on sen mielestä tehty rajattu poikkeus jäsenvaltioiden prosessuaalisen itsemääräämisoikeuden periaatteesta ja jonka 54 kohdassa on vahvistettu todistustaakan jakamista koskeva periaate. Tämä on sen mielestä hyväksyttävää, kun otetaan huomioon erityisen läheinen yhteys todistustaakan jakamista koskevan prosessioikeudellisen kysymyksen ja suostumuksen olemassaoloa koskevan aineellisoikeudellisen kysymyksen välillä tässä yksittäistapauksessa. Tästä syystä on oletettava, että todistustaakan jakaminen sisältyy tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohtaan.

25 — 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, 25 ja 27 kohta).

26 — Asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6227, 18 kohta).

27 — Mainittu alaviitteessä 3.

2) Oikeudellinen arviointi

57. Olen jo todennut, että pidän itsekin lähtökohtana jäsenvaltioiden prosessuaalista itsemääräämisoikeutta.[28]

58. Todistustaakan jakamiseen liittyvän jäsenvaltioiden prosessuaalisen itsemääräämisoikeuden tunnustaminen saattaisi kuitenkin merkitä sitä, että direktiivi ei olisi enää vertailuperusteena. Mikäli nimittäin jäsenvaltioilla on tätä koskeva sääntelytoimivalta, ei ole olemassa sellaisia kansallisia toimenpiteitä, jotka kuuluisivat "direktiivin soveltamisalaan" komission siteeraamassa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla.

59. On kuitenkin epäselvää, onko asiassa Davidoff annettua tuomiota[29] Ranskan hallituksen esityksen mukaisesti tulkittava siten, että yhteisöjen tuomioistuin olisi hyväksynyt rajatun poikkeuksen jäsenvaltioiden prosessuaalisen itsemääräämisoikeuden periaatteesta, kun se on vahvistanut todistustaakan jakamista koskevan yhteisön oikeuden periaatteen tuomion 54 kohdassa.

60. Tämän näkemyksen puolesta voitaisiin esittää, että erilaiset kansalliset todistus-

28 — Ks. edellä 40 kohta.

29 — Mainittu alaviitteessä 3.

taakan jakamista koskevat säännöt — kuten esimerkiksi Saksan Bundesgerichtshofin ja Itävallan Oberster Gerichtshofin ratkaisuissa — koskevat välittömästi direktiivillä myönnetyistä oikeuksista johtuvaa suojaa. Mikäli näet sammumisen toteennäyttäminen on vaikeampaa toisen säännön perusteella kuin jonkin toisen säännön perusteella, direktiiviin perustuva tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien suoja muodostuu erilaiseksi, koska sen täytäntöönpanemiselle asetetaan erilaisia vaatimuksia. Yhtenäisen suojan välttämättömyys on ollut kuitenkin yhteisöjen tuomioistuimen aineellis-oikeudellisten pohdintojen keskipisteenä sekä asiassa Silhouette että asiassa Davidoff[30] annetuissa tuomioissa.

61. Tätä näkemystä vastaan voitaisiin esittää, että 54 kohta ei kuulu asiassa Davidoff annetun tuomion keskeisiin perusteluihin. Sen jälkeen kun yhteisöjen tuomioistuin toteaa 53 kohdassa, että vaikka onkin mahdollista, että tavaramerkin haltija antaa suostumuksensa hiljaisesti, sen on selvittävä "varmalla tavalla", se päättelee 55 kohdassa tämän perusteella, että pelkkä passiivisuus ei riitä. Näin ollen 54 kohdassa esitetty viittaus todistustaakkaan ei vaikuta välttämättömältä.

62. Yhteisöjen tuomioistuin tosin toteaa 58 kohdassa, että kansallisissa oikeussäännöissä unohdettaisiin — yhteisön oikeuteen perustuva — suostumusta koskeva edellytys, mikäli "riittävänä pidettäisiin pelkkää tavaramerkin haltijan passiivisuutta" ja näin ollen "presumptiota, jonka mukaan suostumus oletetaan annetuksi".

63. Tähän 58 kohdassa esitettyyn toteamukseen sisältyy selvä viittaus todistustaakkasääntöjen ja aineellisen oikeuden väliseen vuorovaikutukseen. Se on näin ollen ymmärrettävä siten, että suostumuksen olemassaolon toteaminen liian vähäisten vaatimusten perusteella vastaisi suostumusta koskevaa presumptiota — ja näin ollen ainakin todistustaakan kääntämistä.

64. Tämä olisi kuitenkin vahingollista direktiivillä tavoitellun suojelupäämäärän kannalta, koska se veisi viime kädessä pohjan tavaramerkin haltijalle kuuluvalta oikeudelta saattaa tavara ensimmäisenä markkinoille. Tästä syystä 54 kohtaa on tulkittava siten, että todistustaakan jakamisella ei saa kyseenalaistaa direktiivillä tavoiteltua tavaramerkin haltijan oikeuksien suojelun päämäärää.

65. Näin ollen en ole halukas tulkitsemaan asiassa Davidoff annetun tuomion 54 kohdan toteamusta siten, että se olisi todistustaakan jakamista koskeva yhteisön oikeuden periaate, vaan siten, että sillä ainoastaan rajoitetaan vastaavia kansallisia oikeussääntöjä.

30 — Edellä alaviitteessä 3 mainittujen asiassa Silhouette annetun tuomion 24 kohta ja asiassa Davidoff annetun tuomion 42 kohta.

66. Edellä esitetyn perusteella on pääteltävä, että vaikka direktiivissä ei varsinaisesti käsitellä näyttökysymyksiä, sen säännöksistä voidaan kuitenkin johtaa tiettyjä kansallisten todistustaakan jakamista koskevien periaatteiden rajoituksia. Tästä syystä nyt käsiteltäviä prosessioikeudellisia periaatteita on tutkittava primäärioikeuden valossa — jolloin on otettava asianmukaisesti huomioon direktiivin aineellis-oikeudelliset säännökset. EY 28 artiklalla pyritään takaamaan tavaroiden liikkumisvapaus. Tämän perusvapauden rajoittaminen voi EY 30 artiklan nojalla olla hyväksyttävissä erityisesti silloin, kun sillä pyritään suojelemaan teollista ja kaupallista omaisuutta. Tämän perusteella direktiivillä on katsottava pantavan EY 30 artikla täytäntöön, ja sitä on komission siteeraaman oikeuskäytännön [31] mukaisesti tulkittava samalla tavalla.

D *Riidanalainen todistustaakan jakaminen EY 28 ja EY 30 artiklan sekä direktiivin 5 ja 7 artiklan valossa*

1) Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

67. Vastaajat esittävät, että kansallinen oikeussääntö, jonka perusteella tavaramerkin haltijan kanteen vastaajana olevalla taloudellisella toimijalla on täysi todistustaakka oikeuksien sammumiseen johtavien seikkojen osalta, on EY 28 artiklassa tarkoitettu tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaava toimenpide.

68. Tällaisen oikeussäännön perusteella tavaramerkin haltija voisi näet eristää kansalliset markkinat myös silloin kun hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa. Tavaramerkkiin kuuluvilla oikeuksilla ei pyritä antamaan tavaramerkin haltijalle mahdollisuutta eristää kansallisia markkinoita ja edistää sillä tavoin jäsenvaltioiden välillä mahdollisesti olevien hintaerojen säilymistä. [32]

69. Vastaajat korostavat ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tavoin, että mikäli kauppias onnistuisi seuraamaan myyntiketjua tavaramerkin haltijaan saakka, tavaramerkin haltijalla olisi aina mahdollisuus estää kauppiasta hankkimasta sellaisia tavaroita, jotka se on itse saattanut markkinoille ETA:ssa. Pääasian oikeudenkäynnin kaltaisessa menettelyssä olisi siis lähinnä selvitettävä, onko tavaramerkin haltijan jakeluverkostossa aukkoja.

70. Myös Saksan hallitus katsoo, että ennakkoratkaisupyynnössä tarkoitettujen

31 — Ks. edellä alaviite 26.

32 — Edellä alaviitteessä 25 mainitun yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion 46 kohta.

kansallisten sääntöjen rajoittamaton soveltaminen olisi EY 28 artiklan mukaisen tavaroiden liikkumisvapauden vastaista. Tavaroiden liikkumisvapauden rajoitus johtuisi siitä, että vastaaja saattaisi hävitä tavaramerkin haltijaa vastaan käytävässä oikeudenkäynnissä edellä kuvattujen näyttövaikeuksien vuoksi myös siinä tapauksessa, että tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa. Tällainen rajoitus ei ole kuitenkaan hyväksyttävissä yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä [33] eikä EY 30 artiklassa tarkoitetun teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojelun vuoksi.

71. Ranskan hallitus sitä vastoin epäilee sitä, että riidanalainen kansallinen oikeussääntö voisi olla asiassa Dassonville vahvistetun EY 28 artiklaa koskevan oikeuskäytännön [34] mukainen tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaava toimenpide. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen esiin tuoman markkinoiden eristämisen syytä on etsittävä pikemminkin merkkitavaroiden jakeluverkoston rakenteesta.

72. Ranskan hallituksen mielestä mahdollinen tavaroiden liikkumisvapauden rajoittaminen on joka tapauksessa hyväksyttävissä EY 30 artiklan nojalla, koska todistustaakan kääntäminen heikentäisi huomattavasti tavaramerkin haltijan mahdollisuuksia käyttää tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia.

73. Komission mielestä kansallisia todistustaakan jakamista koskevia sääntöjä olisi arvioitava direktiivin valossa, ja se erottaa kaksi eri tapausta. Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien käyttäminen ei yhtäältä saa antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuutta eristää kansallisia markkinoita ja edistää sillä tavoin jäsenvaltioiden välillä mahdollisesti olevien hintaerojen säilymistä. [35] Toisaalta tavaroiden liikkumisvapautta koskevien määräysten tulkinnasta seuraa, että rinnakkaistuojan velvoittaminen esittämään näyttöä sellaisten asiakirjojen avulla, jotka eivät ole hänen käytettävissään, ei ole EY 30 artiklan kanssa yhteensopivaa, kun hallintoviranomainen tai tuomioistuin toteaa, että tällaiset todisteet voidaan esittää muilla keinoin. [36]

74. Tästä syystä kansallisen tuomioistuimen on kansallista todistustaakan jakamista koskevaa sääntöä soveltaessaan tutkittava, voiko se johtaa markkinoiden

33 — Vastaavasti asia 120/78, Rewe-Zentral (ns. "Cassis de Dijon" -tapaus, tuomio 20.2.1979 (Kok. 1979, s. 649, Kok. Ep. IV, s. 403, 8 kohta).

34 — Asia 8/74, Dassonville, tuomio 11.7.1974 (Kok. 1974, s. 837, Kok. Ep. II, s. 349, 5 kohta).

35 — Se viittaa tältä osin edellä alaviitteessä 26 mainitussa asiassa C-349/95 annetun tuomion 23 kohtaan.

36 — Asia 104/75, de Peijper, tuomio 20.5.1976 (Kok. 1976, s. 613, Kok. Ep. III, s. 97, 29 kohta) ja asia 109/88, Danfoss, tuomio 17.10.1989 (Kok. 1989, s. 3199, Kok. Ep. X, s. 201, 14—16 kohta).

eristämiseen tai siihen, että jollekin asianosaisista asetetaan ylivoimaisen vaikeita näytön esittämistä koskevia vaatimuksia.

2) Oikeudellinen arviointi

75. Jäsenvaltioiden prosessuaalisen itsemääräämisoikeuden periaatteen mukaan jäsenvaltioiden ja niiden lainkäyttöelinten on vahvistettava todistelua koskevia sääntöjä tätä itsemääräämisoikeuttaan käyttäessään. Tämä pätee myös tavaramerkkiasioihin, koska direktiiviin ei sisälly niitä koskevia prosessioikeudellisia säännöksiä. [37] Näitä kansallisia säännöksiä koskevat kuitenkin aineellisesta yhteisön oikeudesta johtuvat rajoitukset.

a) EY 28 artikla

76. On epäselvää, voiko kansallisten periaatteiden mukainen todistustaakan jako olla EY 28 artiklassa ja asiassa Dassonville annetussa tuomiossa [38] tarkoitettu tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaava toimenpide. Mikäli tämä tutkimus vahvistaa sen, että on mahdollista, että tavaroiden liikkumisvapautta, jota oikeuksien sammumista koskevalla periaatteella nimenomaan pyritään suojelemaan, [39] rajoitetaan, on tutkittava, voiko se olla hyväksyttävissä EY 30 artiklan ja direktiivin perusteella.

77. On kiistatonta, että riidanalaisen lainsäädännön kaltainen lainsäädäntö, jolla taloudelliselle toimijalle, jota vastaan tavaramerkin haltija on nostanut kanteen tavaramerkin loukkaamisen perusteella, sälytetään täysi todistustaakka oikeuksien sammumiseen johtavista seikoista, aiheuttaa hänelle pulmatilanteen, koska hänen on valittava a) joko se, että hän häviää asian, vaikka tavaramerkin haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavaramerkillä varustetut tavarat markkinoille ETA:ssa, b) tai se, että hän esittää vaaditut todisteet ilmoittamalla tavarantoimittajansa ja mahdollisten edellisten tavarantoimittajien nimet, jolloin hän kuitenkin paljastaa hankintalähteensä sillä seurauksella, että tavaramerkin haltija saa näin selville jakeluverkostonsa aukot ja voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, joilla estetään vastaajana olevaa rinnakkaistuojaa jatkamasta toimintaansa.

78. Riidanalainen todistustaakan jako vahvistaa näin ollen tavaramerkin haltijan asemaa siinä mielessä, että hän voi hyödyntää oletetun oikeuksien loukkaajan ratkaistavana olevaa pulmatilannetta omaksi edukseen saadakseen selville jakeluverkostonsa aukot. Ennakkoratkais-

37 — Ks. edellä 40 kohta.

38 — Edellä alaviitteessä 34 mainitun tuomion 5 kohta.

39 — Ks. esim. asia 16/74, Centrafarm ym., tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183, 12 kohta): " — — se, että tavaramerkin haltija käyttää jonkin jäsenvaltion lainsäädännössä hänelle annettua oikeutta kieltää kyseisessä valtiossa tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun toisessa jäsenvaltiossa kyseisellä tavaramerkillä markkinoille saattaman tuotteen markkinoille saattaminen, olisi ristiriidassa tavaroiden liikkumisvapauteen yhteismarkkinoilla liittyvien ETY:n perustamissopimuksen määräysten kanssa."

upyynnön esittänyt tuomioistuin, vastaajat, Saksan hallitus ja komissio ovat perustellusti korostaneet, että vastaaja joutuu valitsemaan joko sen, että hän esittää tarvittavat todisteet ja luopuu jatkossa hankintalähteistään, tai sen, että hän häviää oikeudenkäynnin, vaikka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on mahdollisesti saattanut kyseiset tavarat markkinoille ETA:ssa. Tästä seuraa kuitenkin tavaramerkin haltijalle mahdollisuus eristää kansalliset markkinat myös ETA:n sisällä hintaerojen säilyttämiseksi. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiin kuuluvilla oikeuksilla "ei kuitenkaan saa antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuutta eristää kansallisia markkinoita ja edistää sillä tavoin jäsenvaltioiden välillä mahdollisesti olevien hintaerojen säilymistä". [40]

79. Riidanalaisen lainsäädännön kaltainen kansallinen lainsäädäntö ei siis ole yhteensopiva EY 28 artiklan kanssa, jos tavaramerkin haltijalla on sen perusteella mahdollisuus eristää kansalliset markkinat ja tällä tavoin edistää jäsenvaltioiden välisten hintaerojen säilymistä.

b) EY 30 artikla ja direktiivin 5 ja 7 artikla

80. On epäselvää, onko riidanalaisen lainsäädännön kaltainen kansallinen lainsäädäntö, jonka perusteella taloudellisella toimijalla, joka on vastaajana tavaramerkin haltijan vireille panemassa tavaramerkin loukkaamista koskevassa asiassa, on täysi todistustaakka oikeuksien sammumiseen johtavien seikkojen osalta, hyväksyttävissä EY 30 artiklan ja sekundäärioikeuden asiaa koskevien säännösten perusteella.

81. Komission siteeraaman oikeuskäytännön [41] perusteella on kuitenkin oletettavissa, että "36 artiklan mukaan [ei] ole perusteltua velvoittaa rinnakkaistuoja — — käyttämään asiakirjoja, joita hän ei pysty saamaan haltuunsa, kun viranomainen tai tuomioistuin toteaa, että näyttö voidaan esittää muilla keinoilla". [42]

82. EY 30 artiklaan ei siten voida vedota sellaisen kansallisen lainsäädännön perustelemiseksi, joka saattaa rajoittaa välillisesti ja potentiaalisesti tuontia ja vientiä asiassa Dassonville annetussa tuomiossa tarkoitetulla tavalla, kun siinä edellytetään vastaajana olevan rinnakkaistuojan esittävän näyttöä, jota on liian vaikeaa tai mahdotonta esittää, kuten tässä tapauksessa. Tämän Ranskan hallitus on unohtanut tämän tosiseikan lausumissaan.

83. Sekä ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin että Saksan hallitus ja

40 — Edellä alaviitteessä 25 mainitun yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion 25 kohta. Ks. myös edellä alaviitteessä 26 mainitussa asiassa Loendersloot annetun tuomion 23 kohta.

41 — Ks. edellä alaviite 31.

42 — Edellä alaviitteessä 36 mainitun asiassa de Peijper annetun tuomion 29 kohta.

komissio ovat viitanneet vastaajan näyttövaikeuksiin. Näyttövaikeudet liittyvät lähinnä siihen, että vastaaja voi esittää näytön ainoastaan ilmoittamalla tavarantoimittajansa — ja menettää samalla todennäköisesti jatkossa hankintalähteensä — ja että vastaaja joutuu siinä yhteydessä esittämään näyttöä seikoista, joita hän tuskin voi saada tietoonsa. Ennen kaikkea hänellä on vain harvoin mahdollisuutta esittää täydellistä kuvausta pitkän myyntiketjun aikaisemmista toimittajista.

si — eli sitä, että kansallisella lainsäädännöllä ei saa mahdollistaa näiden oikeuksien käyttämisen ulottamista niihin tilanteisiin, joissa niiden on tavaroiden liikkumisvapauden suojelemiseksi katsottava sammuneen.

E *Bundesgerichtshofin ehdotus, jonka mukaan riidanalaista todistustaakan jakoa koskevaa kansallista lainsäädäntöä olisi muutettava*

84. Asiassa Davidoff annetussa tuomiossa[43] on puolestaan todettu, että mikäli kansallisessa laissa säädettäisiin presumptiosta, jonka mukaan suostumus oletetaan annetuksi, tämä olisi ristiriidassa direktiivin 5 ja 7 artiklan kanssa, ja sillä loukattaisiin tavaramerkin haltijan oikeutta tuoda tavarat ensimmäisenä markkinoille ETA:ssa.[44]

1) Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

86. Valittajat esittävät ennakkoratkaisupyynnössä ehdotetun mukaisesti, että tavaramerkin haltijalle asetettaisiin velvoite käyttää kaikki asianmukaiset keinot erottaa hänen ETA:ssa markkinoille saattamansa tai hänen suostumuksellaan saatetut tavarat niistä, jotka on tuotu markkinoille tämän alueen ulkopuolella. Tällainen velvoite voidaan kohtuudella asettaa tavaramerkin haltijalle.

85. Jo edellä mainitusta sammumisperiaatteen yhteensovittamistehtävästä,[45] sellaisena kuin se ilmenee direktiivin 7 artiklasta, seuraa kuitenkin myös, että immateriaalioikeuksien käyttämisestä johtuva tavaroiden liikkumisvapauden rajoittaminen ei saa ylittää sitä, mikä on välttämätöntä näiden oikeuksien suojelemisek-

87. Myös Saksan hallitus yhtyy tähän kansallisen tuomioistuimen ehdotukseen. Markkinoija voisi yksinkertaisesta ja ymmärrettävästä tunnusmerkistä helpommin tunnistaa, onko tavaramerkkiin kuuluva oikeus sammunut vai ei. Tämän ratkaisun ansiosta EY 28 ja EY 30 artiklaan

43 — Mainittu alaviitteessä 3.

44 — Kyseisen tuomion 58 kohta. Ks. tästä myös edellä 59 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

45 — Ks. edellä 49 kohta ja alaviite 23.

perustuvat tavaroiden liikkumisvapautta koskevat vaatimukset ja todistelua koskevat kansalliset prosessioikeuden säännöt olisivat yhteensopivia. Tavaramerkin haltijoille asetetut järjestely- ja merkitsemisvelvoitteet ovat toteuttamiskelpoisia ja kohtuullisia, varsinkin kun ne helpottavat niiden itsensä vireille panemien asioiden käsittelyä. Todistustaakan kääntäminen tavaramerkin haltijan vahingoksi ei ole tarpeen, ja sillä myös suosittaisiin useissa tapauksissa tavaramerkin loukkaajaa tavalla, joka ei ole hyväksyttävissä.

88. Ranskan hallitus on sitä vastoin esittänyt suullisessa käsittelyssä pitävänsä ennakkoratkaisuehdotuksen esittäneen tuomioistuimen ehdotusta epäasianmukaisena. Se vastaa sen mielestä todistustaakan kääntämistä, mikä kuitenkin olisi ristiriidassa vaaditun intressien yhteensovittamisen kanssa, kun tavaramerkin haltija asetettaisiin tällä tavoin yksipuolisesti heikompaan asemaan.

89. Komissio esittää tosin, että tavaramerkin haltijalla on lähtökohtaisesti yhteistoimintavelvoite, mutta ainoastaan siltä osin kuin se on välttämätöntä markkinoiden eristämisen vaaran poistamiseksi ja sen estämiseksi, että tavaramerkin loukkaajalta vaadittaisiin sellaista näyttöä, jonka esittäminen on liian vaikeaa.

90. Molemmissa tapauksissa on kansallisen tuomioistuimen tehtävänä ratkaista kussakin yksittäistapauksessa, millainen yhteistoimintavelvoite on käytännössä asetettava tavaramerkin haltijalle. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen ehdottama merkitseminen antaisi yleisellä tasolla tavaramerkin haltijalle mahdollisuuden täyttää tämä velvoite.

2) Oikeudellinen arviointi

91. Nyt käsiteltävän kaltaisten todistelua koskevien kansallisten sääntöjen muuttamisen välttämättömyys perustuu siihen, että ne ovat ristiriidassa EY 28 ja EY 30 artiklan kanssa, kun niitä luetaan yhdessä direktiivin 5 ja 7 artiklan kanssa.

92. Kuten edellä on jo todettu,[46] olen Saksan hallituksen tavoin eri mieltä siitä, että asiassa Davidoff annetun tuomion[47] 54 ja 58 kohdassa olisi vahvistettu yhteisön oikeuteen perustuva todistustaakan jakamista koskeva sääntö. Yhteisöjen tuomioistuin on mielestäni maininnut siinä ainoastaan aineellisesta oikeudesta johtuvan kiellon eli sen, ettei sellaista oikeussääntöä voida hyväksyä, joka vastaisi presumptiota, jonka mukaan suostumus oletetaan annetuksi.[48]

93. Yhteisöjen tuomioistuin on pitänyt suostumusta luopumisena yksinoikeudesta

46 — Ks. edellä 65 kohta.
47 — Mainittu alaviitteessä 3.
48 — Ks. tästä edellä 84 kohta.

tavaramerkkiin [49] ja perustellusti edellyttänyt, että suostumuksesta selviää varmalla tavalla haltijan tahto luopua oikeudestaan. [50] Tällöin suostumuksen presumoiminen ei luonnollisestikaan ole mahdollista. [51] Mikäli kuitenkin asianomaisen rinnakkaistuojan on näytettävä tavaramerkin haltijan suostumus täysimääräisesti toteen, kuvatussa tilanteessa on kyseessä ainakin potentiaalinen tavaroiden liikkumisvapauden loukkaaminen, joka ei ole hyväksyttävissä. [52] Näiden kahden äärivaihtoehdon välille jää Ranskan hallituksen näkemyksen vastaisesti kuitenkin vaihtoehto, jossa prosessuaalinen riski jaetaan tasapainoisesti.

94. Tavaramerkin haltijan yhteistoimintavelvoite, sellaisena kuin Bundesgerichtshof sitä luonnehtii, vaikuttaa esitetyssä tilanteessa asianmukaiselta keinolta poistamaan riidanalaisen kansallisen todistelua koskevan säännön kaltaisen säännön seurausten herättämät epäilykset.

95. Se on muotoiltava yksityiskohtaisemmin kansallisessa oikeudessa, koska jäsenvaltioiden prosessuaalinen itsemääräämisoikeus edellyttää, että jäsenvaltioiden harkintavaltaa ei saa täysin poistaa erityisesti direktiivistä johtuvilla rajoituksilla niin, että harkintavalta korvattaisiin pakottavilla säännöksillä.

96. Asiassa Davidoff annetun tuomion taustalla olevasta suostumuksen käsitteen tulkinnasta seuraa vielä, että todistustaakka oikeuksien sammumisen edellytysten täyttymisestä on jaettava, koska ensinnäkin direktiiviin perustuvan suojan tehokkuus sulkee pois suostumusta koskevan presumption mutta toisaalta primäärioikeuden mukaista tavaroiden liikkumisvapautta voitaisiin loukata tavalla, joka ei olisi hyväksyttävissä, mikäli ainoastaan vastaajalla olisi näyttövelvollisuus edellä esitetyssä tilanteessa. Tästä syystä on yhdyttävä komission ja Saksan hallituksen näkemykseen, jonka mukaan kansallisen lainsäädännön mukainen tavaramerkin haltijan yhteistoimintavelvoite saa ulottua vain niin pitkälle kuin on välttämätöntä näyttövaikeuksien voittamiseksi tai markkinoiden eristämistä koskevan vaaran poistamiseksi.

97. Tässä yhteydessä useaan kertaan mainittu kansallisessa lainsäädännössä asetettava velvoite merkkitavaroiden merkitsemiseen kylläkin *helpottaisi* ensimmäisen markkinoille saattamisen paikan toteen näyttämistä, mutta sen perusteella *ei* kuitenkaan saataisi varmaa tietoa siitä, onko tavaramerkin haltija antanut suostumuksen ensimmäiseen markkinoille saattamiseen ETA:ssa vai ei. On joka tapauksessa todettava, että se vaikuttaisi todistustaakan jakamiseen mutta sitä ei — Ranskan hallituksen näkemyksen vastaisesti — voitaisi rinnastaa suostumusta koskevaan presumptioon niiden tuotteiden osalta, jotka

49 — Edellä alaviitteessä 3 mainitussa asiassa annetun tuomion 41 kohta.

50 — Edellä alaviitteessä 3 mainitussa asiassa annetun tuomion 45 kohta.

51 — Edellä alaviitteessä 3 mainitussa asiassa annetun tuomion 58 kohta.

52 — Ks. edellä 76 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

on saatettu markkinoille ETA:n ulkopuolella. [53] Vastaväitteitä saatettaisiin mahdollisesti esittää tämän tavaramerkin haltijaa rasittavan toimenpiteen epävarman oikeudellisen perustan vuoksi.

98. Vaikka yhteensopivuus yhteisön oikeuden kanssa on tutkittu kaikilta osin, herää kuitenkin käytännön kysymys siitä, voidaanko merkitsemisellä ratkaista näyttöongelmat, koska siihen sisältyvien tietojen oikeellisuutta ei taata. [54] Mikäli vastaajana oleva kauppias myy tavaroita, joiden merkintä viittaa siihen, että ne on saatettu ensimmäistä kertaa markkinoille ETA:n ulkopuolella, vaikka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on todellisuudessa tuolloin tai myöhemmin saattanut ne markkinoille ETA:ssa, kauppiaalla olisi edelleenkin täysi näyttövelvollisuus, vaikka tavaramerkin haltijan oikeudet olisivat todellisuudessa sammuneet.

99. Ratkaisuna saattaisi olla se, että tavaramerkin haltijalle asetettaisiin velvoite osoittaa jakeluverkostonsa aukottomuus ETA:ssa, mikäli ensimmäisen markkinoille saattamisen paikka ei ilmene muista seikoista, kuten esimerkiksi tavaroiden ominaisuuksista tai erityisistä merkinnöistä, joiden oikeellisuus on kiistaton. Mikäli kansallinen tuomioistuin vakuuttuu jakeluverkoston aukottomuudesta ETA:ssa, siitä on pääteltävä, että rinnakkaistuojan hankkimien tavaramerkillä varustettujen tavaroiden on täytynyt tulla ETA:n ulkopuolelta, jolloin tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen ei näiden tavaroiden osalta seuraa automaattisesti siitä, että tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on — tosiasiallisesti — saattanut ne ensi kertaa markkinoille.

100. On todettava, että tavaramerkin haltijan yhteistoimintavelvoite — tarkoitettiinpa sillä merkitsemistä tai ilmoittamis- ja näyttövelvoitetta — on asianmukainen keino saattaa nyt käsiteltävän kaltainen todistelua koskeva kansallinen sääntö EY 28 ja EY 30 artiklan mukaiseksi, kun kyseisiä artikloja luetaan yhdessä direktiivin 5 ja 7 artiklan kanssa, ja että tällainen yhteistoimintavelvoite saa kuitenkin ulottua vain niin pitkälle kuin on välttämätöntä, jotta yhtäältä vältetään markkinoiden eristämistä koskeva vaara ja/tai toisaalta estetään se, että vastaajalta vaaditaan sellaista näyttöä, jota on liian vaikeaa esittää.

53 — Siihen sisältyy myös vastaava varaus. Ks. tästä edellä alaviitteessä 3 mainitun asiassa Davidoff annetun tuomion 56 kohta: "Vastaavasti hiljaista suostumusta ei voida myöskään johtaa siitä, että tavaramerkin haltija ei ole ilmoittanut vastustavansa markkinoille saattamista ETA:ssa, eikä siitä, että tavaroissa ei ole merkintää kiellosta saattaa tavarat markkinoille ETA:ssa".

54 — Tässä yhteydessä voidaan pohtia merkintöjen pysyvyyttä ja mahdollisuutta irrottaa ne vaatteista.

V Ratkaisuehdotus

101. Näin ollen ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin antaisi Bundesgerichtshofin ennakkoratkaisukysymykseen seuraavan vastauksen:

EY 28 ja EY 30 artiklaa sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että direktiivin 7 artiklassa tarkoitetun oikeuksien sammumisen edellytysten toteen näyttämistä koskevien kansallisten todistustaakkaa koskevien sääntöjen soveltaminen ei lähtökohtaisesti ole ristiriidassa niiden kanssa.

Mikäli tästä kuitenkin seuraa, että taloudellisen toimijan, joka on vastaajana tavaramerkillä varustettujen alkuperäistavaroiden myyntiä koskevassa asiassa ja joka vetoaa direktiivin 89/104/ETY 7 artiklassa tarkoitettuun tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumiseen, on esitettävä ja mahdollisesti näytettävä toteen, että tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on jo aikaisemmin saattanut hänen myymänsä tavarat ensimmäistä kertaa markkinoille ETA:ssa, on varmistettava, että tällaisilla kansallisilla oikeussäännöillä

— ei anneta tavaramerkin haltijalle mahdollisuutta eristää kansallisia markkinoita ja edistää tällä tavoin jäsenvaltioiden välisten hintaerojen säilymistä

— ei vaikeuteta taloudellisen toimijan näytön esittämistä sillä tavoin, että oikeuksien sammumisen toteen näyttäminen on mahdotonta tai liian vaikeaa, esimerkiksi siten, että hänen on paljastettava hankintalähteensä ja näin ollen vaarannettava tavaroiden saatavuus jatkossa.