YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
15 päivänä kesäkuuta 1976 *

Asiassa 51/75,

jonka High Court of Justice, Lontoo, on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

EMI Records Limited, Middlesex,

vastaan

CBS United Kingdom Limited, Lontoo,

ennakkoratkaisun tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perustamissopimuksen määräysten ja tavaramerkkiä koskevien kilpailusääntöjen tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti R. Lecourt, jaostojen puheenjohtajat H. Kutscher ja A. O'Keeffe sekä tuomarit A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen ja F. Capotorti,

julkisasiamies: J.-P. Warner,
kirjaaja: A. Van Houtte,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

1 High Court of Justice, Lontoo, on esittänyt 22.5.1975 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 9.6.1975, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen määräyksiä ja erityisesti yhteisön oikeuden periaatteita sekä tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja kilpailua koskevia sääntöjä tulkittava siten, että A ei saa käyttää kaikkien jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä tunnustettua oikeuttaan tavaramerkkiin sen estämiseksi, että

i) B myy jossakin jäsenvaltiossa tavaroita, jotka on varustettu tavaramerkillä X ja jotka B on valmistanut ja varustanut tällä tavaramerkillä yhteisön ulkopuolella sellaisella alueella, jossa sillä on oikeus käyttää tavaramerkkiä X, tai

ii) B valmistaa jossakin jäsenvaltiossa tavaroita, jotka on varustettu tavaramerkillä X?"

2 Kansallisen tuomioistuimen toimittamista tiedoista käy ilmi, että kyseinen tavaramerkki kuului alun perin amerikkalaiselle yhtiölle, joka luovutti vuonna 1917 brittiläiselle tytäryhtiölleen oikeutensa ja asiakaskuntansa useassa maassa, myös valtioissa, jotka nykyisin muodostavat yhteisön.

3 Samalla amerikkalainen yhtiö siirsi brittiläiselle tytäryhtiölleen tietyn määrän edellä tarkoitetuissa maissa suojattuja tavaramerkkejä, mukaan lukien riidanalaisen tavaramerkin, mutta pidätti kuitenkin itsellään oikeuden tähän tavaramerkkiin Yhdysvalloissa ja muissa kolmansissa maissa.

4 Kyseinen tavaramerkki on siirtynyt toisiaan seurannein luovutuksin vuodesta 1922 usealta amerikkalaiselta ja brittiläiseltä yhtiöltä toiselle ja sen haltijana on nykyisin tietyissä maissa, joihin kuuluvat myös yhteisön jäsenvaltiot, "EMI Records Limited" -niminen brittiläinen yhtiö ja muissa maissa, mukaan lukien Yhdysvallat, "CBS Inc." -niminen amerikkalainen yhtiö, jonka tytäryhtiö Yhdistyneessä kuningaskunnassa on CBS United Kingdom Limited.

5 High Courtin antamista tiedoista ilmenee, että tavaramerkin haltija Yhdysvalloissa myy yhteisön alueella sinne sijoittautuneiden tytäryhtiöidensä välityksellä kyseisellä tavaramerkillä varustettuja Yhdysvalloissa valmistettuja tuotteita.

6 Esitetyllä kysymyksellä pyritään pääasiallisesti selvittämään, voiko tavaramerkin haltija yhteisön jossakin jäsenvaltiossa käyttää yksinoikeuttaan estääkseen samalla tavaramerkillä varustettujen tuotteiden tuonnin tai kaupan pitämisen kyseisessä jäsenvaltiossa, jos tuotteet ovat peräisin kolmannesta maasta tai jos kyseisessä kolmannessa maassa tavaramerkin haltijana olevan yhtiön tytäryhtiö on valmistanut ne yhteisössä.

7 Kansallinen tuomioistuin pyytää yhteisöjen tuomioistuinta tutkimaan esitettyä kysymystä ottaen huomioon tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja kilpailua koskevat yhteisön oikeuden periaatteet ja säännöt.

1. Tavaroiden vapaa liikkuvuus

8 Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskeviin perustamissopimuksen määräyksiin kuuluvissa määrällisten rajoitusten ja vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden poistamista käsittelevissä 30 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa määrätään 3 artiklan a alakohdan mukaisesti, että tällaiset rajoitukset ja toimenpiteet ovat kiellettyjä jäsenvaltioiden välillä.

9 Perustamissopimuksen 36 artiklassa todetaan, että 30–34 artiklan määräykset eivät estä sellaisia tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevia rajoituksia, jotka ovat perusteltuja muun muassa teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, sekä määrätään nimenomaisesti, että rajoitukset eivät missään olosuhteissa saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai "jäsenvaltioiden välisen" kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

10 Tavaramerkkioikeuden käyttö sen estämiseksi, että kolmannesta maasta tuotavia tuotteita pidettäisiin kaupan samanlaisella tavaramerkillä, ei näin ollen vaikuta jäsenvaltioiden väliseen tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen eikä siten kuulu perustamissopimuksen 30 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa määrättyihin kieltoihin siinäkään tapauksessa, että se olisi vaikutukseltaan määrällistä rajoitusta vastaava toimenpide.

11 Tällaisessa tapauksessa tavaramerkkioikeuden käyttö ei vaaranna yhteismarkkinoiden yhtenäisyyttä, joka pyritään turvaamaan 30 artiklalla ja sitä seuraavilla artikloilla.

12 Jos samalla haltijalla on oikeus tavaramerkkiin samoja tuotteita varten kaikissa jäsenvaltioissa, ei ole tarpeen tutkia kysymystä, onko näillä tavaramerkeillä sama alkuperä kuin samanlaisella kolmannessa maassa tunnustetulla tavaramerkillä, sillä kysymys on tärkeä ainoastaan, jos on arvioitava, onko yhteisön sisällä markkinoiden eristäminen mahdollista.

13 Näiltä päätelmiltä ei voida välttyä vetoamalla perustamissopimuksen 9 ja 10 artiklaan.

14 Perustamissopimuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan kolmansista maista tulevien tuotteiden katsotaan olevan vapaassa vaihdannassa, jos tuontimuodollisuuksia on noudatettu ja tuotteista on tuojajäsenvaltiossa kannettu niistä menevät tullit tai vaikutukseltaan vastaavat maksut.

15 Perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan toisen osan I osaston 1 luvun 1 jakson ja 2 luvun määräyksiä sovelletaan sellaisiin kolmansista maista tuleviin tuotteisiin, jotka ovat jäsenvaltioissa vapaassa vaihdannassa.

16 Nämä määräykset koskevat ainoastaan tullimuodollisuuksien noudattamisen ja tullien ja vaikutukseltaan vastaavien maksujen suorittamisen vaikutuksia, eikä niiden voida tulkita merkitsevän sitä, että olisi riittävää, että kolmannessa maassa rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetut yhteisöön tuodut tuotteet täyttävät tullimuodollisuudet ensimmäisessä jäsenvaltiossa, johon ne tuodaan, jotta niitä sen jälkeen voitaisiin pitää kaupan yhteismarkkinoiden koko alueella tavaramerkkisuojaa koskevien sääntöjen vastaisesti.

17 Yhteisön kauppapolitiikkaa koskevissa perustamissopimuksen määräyksissä eli 110 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa ei myöskään edellytetä, että jäsenvaltioiden olisi ulotettava tavaroiden vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä koskevat pakottavat periaatteet ja erityisesti määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä koskeva kielto kolmansien maiden kanssa käymäänsä kauppaan.

18 Toimenpiteet, jotka sallitaan yhteisön tietyissä kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 28.2.1975 Loméssa tehty AKT-ETY-yleissopimus tai Ruotsin ja Sveitsin kanssa 22.7.1972 tehdyt sopimukset, kuuluvat osana tällaiseen politiikkaan, eivätkä ne ole jäsenvaltioille perustamissopimuksesta johtuvan velvoitteen täyttämistä.

19 Yhteisön velvoitteiden sitovuutta tiettyjä maita kohtaan ei voida ulottaa koskemaan muita maita.

20 Tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä 4 päivänä kesäkuuta 1974 annetun asetuksen (ETY) 1439/74 (EYVL 1974, L 159, s. 1) säännökset koskevat ainoastaan määrällisiä rajoituksia eivätkä vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

21 Edellä esitetystä seuraa, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevissa perustamissopimuksen säännöissä tai kolmansista maista tulevien tuotteiden vapaaseen vaihdantaan saattamista koskevissa säännöissä taikka yhteisen kauppapolitiikan periaatteissa ei kielletä kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa suojatun tavaramerkin haltijaa käyttämästä oikeuttaan kolmannesta maasta peräisin olevien samalla tavaramerkillä varustettujen samankaltaisten tuotteiden tuonnin estämiseksi.

22 Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perustamissopimuksen määräysten nojalla ei myöskään voida kieltää jäsenvaltioiden alueella suojatun tavaramerkin haltijaa käyttämästä oikeuttaan estääkseen kolmannessa maassa suojatun saman tavaramerkin toista haltijaa valmistamasta ja pitämästä kaupan tuotteitaan yhteisössä joko itse tai yhteisöön sijoittautuneiden tytäryhtiöidensä välityksellä.

23 Teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaaminen, josta määrätään 36 artiklassa, menettäisi merkityksensä, jos muu yritys kuin jäsenvaltioissa suojatun tavaramerkin haltija saisi jäsenvaltioiden alueella valmistaa ja pitää kaupan samalla tavaramerkillä varustettuja tuotteita, koska tällainen toiminta vastaisi suojatun tavaramerkkioikeuden loukkaamista.

24 Tavaramerkin haltijan toimenpiteitä sen estämiseksi, että muu kuin kyseisen jäsenvaltioissa suojatun tavaramerkin haltija valmistaa ja pitää kaupan jäsenvaltioiden alueella samalla tavaramerkillä varustettuja tuotteita, ei voida pitää 36 artiklassa tarkoitettuna keinona mielivaltaiseen syrjintään eikä jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltynä rajoittamisena.

2. Kilpailu

25 Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan mukaan yhteismarkkinoille soveltumattomia ja kiellettyjä ovat "sellaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat", jotka ovat omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on vaikeuttaa kilpailua yhteismarkkinoilla tai joista seuraa, että kilpailu vaikeutuu yhteismarkkinoilla.

26 Tavaramerkkioikeus ei sinänsä oikeusinstituutiona täytä 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen tunnusmerkkejä.

27 Tavaramerkkioikeuden käyttäminen voi kuitenkin kuulua näiden kieltojen soveltamisalaan, jos tavaramerkin tietynlainen käyttäminen on yritysten välisen järjestelyn tarkoituksena, keinona tai seurauksena.

28 Yhteismarkkinoiden taloudellisten toimijoiden ja kolmansien maiden kilpailijoiden välinen järjestely, joka johtaisi koko yhteismarkkinoiden eristämiseen ja siten vähentäisi kolmansista maista peräisin olevien samankaltaisten kuin yhteisössä tavaramerkillä suojattujen tuotteiden tarjontaa yhteisön alueella, saattaa olla omiaan muuttamaan kilpailuolosuhteita yhteismarkkinoiden alueella.

29 Erityisesti jos kolmannessa maassa suojatun riidanalaisen tavaramerkin haltijalla on yhteisössä useita eri jäsenvaltioihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä, jotka kykenevät pitämään yhteismarkkinoilla kaupan kyseisiä tuotteita, tällainen eristäminen olisi myös omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

30 Esillä olevan asian kaltaisessa tapauksessa, kun kyseessä ovat yritysten väliset järjestelyt, jotka eivät enää ole voimassa, on 85 artiklan soveltamiseksi riittävää, että ne vaikuttavat edelleen sen jälkeen, kun niiden voimassaolo on muodollisesti lakannut.

31 Yritysten välisen järjestelyn katsotaan vaikuttavan edelleen ainoastaan, jos asianomaisten käyttäytymisestä voidaan implisiittisesti päätellä, että kyseessä on yritysten väliselle järjestelylle ominaisesta yhdenmukaistamisesta ja koordinoinnista ja jos käyttäytyminen johtaa samaan tulokseen, kuin mihin yritysten välisellä järjestelyllä pyritään.

32 Tästä ei ole kysymys silloin, kun kyseiset vaikutukset eivät ole suuremmat kuin pelkästään kansallisten tavaramerkkioikeuksien käytöstä johtuvat vaikutukset.

33 Asiakirja-aineistosta ilmenee, että ulkomaalaisella elinkeinonharjoittajalla on mahdollisuus päästä yhteisön markkinoille käyttämättä riidanalaista tavaramerkkiä.

34 Näissä olosuhteissa vaatimus, että kolmannessa maassa suojatun samanlaisen tavaramerkin haltija poistaa tavaramerkin kyseisistä tuotteista ja varustaa ne mahdollisesti erilaisella tavaramerkillä viedessään niitä suojatuille markkinoille, kuuluu tavaramerkkisuojasta johtuviin sallittuihin seurauksiin.

35 Lisäksi perustamissopimuksen 86 artiklan mukaan "kiellettyä on yhden tai useamman yrityksen määräävän aseman väärinkäyttö yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla, jos se on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan".

36 Vaikka oikeus tavaramerkkiin antaa suojatulla alueella haltijalleen erityisaseman, ei kyseessä ole edellä mainitun artiklan mukainen määräävä markkina-asema, varsinkaan jos, kuten esillä olevassa asiassa, useat yritykset, joiden taloudellinen valta on verrattavissa tavaramerkin haltijan taloudelliseen valtaan, toimivat kyseisten tuotteiden markkinoilla ja voivat kilpailla tavaramerkin haltijan kanssa.

37 Sikäli kuin tavaramerkkioikeuden käytön tarkoitus on estää samanlaisella tavaramerkillä varustettujen tuotteiden tuonti suojatulle alueelle, se ei ole perustamissopimuksen 86 artiklassa tarkoitettua määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

38 Edellä esitetyistä syistä on aiheellista päätellä, että yhteisön oikeuden periaatteet ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja kilpailua koskevat säännöt eivät estä kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa suojatun saman tavaramerkin haltijaa käyttämästä kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisia tavaramerkkioikeuksiaan estääkseen kolmatta myymästä tai valmistamasta yhteisössä tuotteita, jotka on varustettu kolmannessa maassa suojatulla samalla tavaramerkillä, ellei ole ilmeistä, että kyseisten oikeuksien käyttö on sellaisen yritysten välisen järjestelyn tai yhdenmukaisten menettelytapojen tulos, jonka tarkoitus on yhteismarkkinoiden eristäminen tai eriyttäminen tai josta tällainen seuraa.

39 Sikäli kuin tämä edellytys on täyttynyt, kolmannen pakko poistaa yhteisöön suuntautuvassa viennissä tavaramerkki kyseisistä tuotteista ja mahdollisesti varustaa ne erilaisella tavaramerkillä kuuluu kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä tavaramerkin haltijalle samanlaisella tai samankaltaisella tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kolmansista maista tapahtuvaa tuontia vastaan annetusta suojasta johtuviin hyväksyttäviin seurauksiin.

Oikeudenkäyntikulut

40 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Tanskan hallitukselle, Saksan liittotasavallan hallitukselle, Ranskan hallitukselle, Irlannin hallitukselle, Alankomaiden hallitukselle, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi.

41 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut High Court of Justicen, Lontoo, 22.5.1975 tekemällään päätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti:

1) Yhteisön oikeuden periaatteet ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja kilpailua koskevat säännöt eivät estä kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa suojatun saman tavaramerkin haltijaa käyttämästä kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisia tavaramerkkioikeuksiaan estääkseen kolmatta myymästä tai valmistamasta yhteisössä tuotteita, jotka on varustettu kolmannessa maassa suojatulla samalla tavaramerkillä, ellei ole ilmeistä, että kyseisten oikeuksien käyttö on sellaisen yritysten välisen järjestelyn tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen tulos, jonka tarkoi-

tus on yhteismarkkinoiden eristäminen tai eriyttäminen tai josta tällainen seuraa.

2) **Sikäli kuin tämä edellytys on täyttynyt, kolmannen pakko poistaa yhteisöön suuntautuvassa viennissä tavaramerkki kyseisistä tuotteista ja mahdollisesti varustaa ne erilaisella tavaramerkillä kuuluu kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä tavaramerkin haltijalle samanlaisella tai samankaltaisella tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kolmansista maista tapahtuvaa tuontia vastaan annetusta suojasta johtuviin hyväksyttäviin seurauksiin.**

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Donner Mertens de Wilmars Sørensen Capotorti

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä kesäkuuta 1976.

A. Van Houtte
kirjaaja

R. Lecourt
presidentti