JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
CHRISTINE STIX-HACKL
27 päivänä toukokuuta 2004 [1]

I Johdanto

1. Käsiteltävänä olevassa asiassa yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään jälleen tulkitsemaan direktiivin 89/104/ETY [2] (jäljempänä direktiivi 89/104) 7 artiklan 1 kohtaa tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien Euroopan talousalueen (jäljempänä ETA) laajuista sammumista koskevan periaatteen osalta.

2. Kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse tavaramerkillä varustetuista tavaroista, jotka on valmistettu ETA:n ulkopuolella ja jotka tavaramerkin haltija — tai joka tapauksessa tavaramerkin haltijaan sidoksissa olevat yritykset — on tuonut ETA:han. Näitä tavaroita myivät sittemmin osittain nuo sidosyritykset ja osittain kolmannet tahot. Tältä osin on riidatonta, että kyseessä oli ETA:n sisäinen myynti. Sen jälkeen kun tavaramerkin haltija oli tavaramerkin loukkausta koskevalla kanteella pyrkinyt vaikuttamaan tähän ETA:n sisäiseen myyntiin, kansallisessa tuomioistuimessa heräsi kysymys siitä, onko tavaramerkin haltijan oikeuksien katsottava sammuneen kyseisten tavaroiden osalta, ja jos näin on, minä ajankohtana.

3. Tätä taustaa vasten ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin haluaa pääasiassa tietää, onko sellaisena tavaramerkillä varustettujen tavaroiden markkinoille saattamisena, joka aiheuttaa tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisen, pidettävä jo pelkkää kyseisten tavaroiden maahantuontia ETA:han vaiko pikemminkin tavaramerkin haltijan myöhempiä toimenpiteitä.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

4. Direktiivin 5 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin

1 — Alkuperäinen kieli: saksa.

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

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;

— —"

5. Direktiivin 7 artiklan otsikkona on "Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen". Artiklan 1 kohdassa 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."

6. 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".

III Tosiseikat, pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymykset

7. Peak Holding AB (jäljempänä Peak Holding) on useiden Ruotsissa ja yhteisössä

rekisteröityjen tavaramerkkien haltija. Oikeus käyttää tavaramerkkejä on luovutettu yhtiöön sidoksissa olevalle, Peak Performance Production AB -nimiselle yhtiölle (jäljempänä Peak Production), joka tavaramerkkejä hyödyntäen valmistaa ja myy vaatteita ja asusteita Ruotsissa ja ulkomailla.

8. Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB (nykyisin Axolin-Elinor AB, jäljempänä Axolin-Elinor) tarjosi syyskuussa 2000 myymälöissään kuluttajille myytäväksi tavaraerää, joka käsitti noin 25 000 Peak Holdingin tavaramerkeillä varustettua vaatekappaletta ja pani lehtiin tätä koskevia mainoksia. Tavaraerään kuuluneet vaatteet oli valmistettu Peak Productionin lukuun Euroopan ulkopuolella. [3] Ne oli tuotu Eurooppaan myyntitarkoituksessa ja ne kuuluivat siellä Peak Productionin tavanomaiseen valikoimaan vuosina 1996–1998.

9. Kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevan asian asianosaisten kesken on riidatonta, että vaatekappaleista 70 prosenttia oli tuohon aikaan myymälöissä kuluttajille myyntiä varten. Axolin-Elinor on väittänyt, että kyseiset vaatekappaleet olivat myynnissä itsenäisille jälleenmyyjille kuuluvissa myymälöissä, kun taas Peak Holding on väittänyt, että vaatekappaleet olivat myynnissä Peak Productionin omissa myymälöissä.

10. Kaikki kyseiseen tavaraerään kuuluneet vaatekappaleet olivat marras- ja joulukuussa 1999 myynnissä kuluttajille Peak Productionin sisaryhtiön Carli Gry Denmark A/S:n Base Camp -nimisessä myymälässä Kööpenhaminassa. Peak Production myi jäljelle jääneet vaatekappaleet sittemmin COPAD International -nimiselle ranskalaisyritykselle. Peak Production väittää määränneensä tuossa yhteydessä, että tavaraerää ei saanut myydä edelleen mihinkään muuhun Euroopan maahan kuin Sloveniaan tai Venäjälle, lukuun ottamatta sellaista 5 prosentin erää kokonaismäärästä, jonka sai myydä Ranskassa.

11. Axolin-Elinor on kiistänyt tällaisesta rajoituksesta sovitun ja on sitä vastoin väittänyt, että se oli hankkinut tavaraerän Truefit Sweden AB -nimiseltä ruotsalaisyhtiöltä.

12. Asianosaisten kesken on riidatonta, että kyseinen tavaraerä ei ollut ETA:n ulkopuolella sillä välillä, kun se lähti Peak Productionin varastosta Tanskasta ja kunnes se toimitettiin Axolin-Elinorille.

3 — Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ei voida täysin varmasti päätellä, tarkoitetaanko Euroopalla (ainoastaan) ETA:n sopimusvaltioita. Tässä ratkaisuehdotuksessa lähdetään siitä, että kyseessä oleva tavaraerä on valmistettu ETA:n ulkopuolella.

13. Peak Holding nosti lokakuussa 2000 Lunds tingsrättissä kanteen, jossa se väitti, että Axolin-Elinorin harjoittama markkinointi loukkasi Peak Holdingin tavaramerkkioikeutta. Tingsrätt, joka katsoi, että tavarat oli saatettu markkinoille, kun ne oli asetettu kuluttajien saataville Base Camp -myymälässä, ja että tavaramerkkioikeus ei ole tämän jälkeen voinut palautua, hylkäsi kanteen. Peak Holding on valittanut tingsrättin tuomiosta Hovrätten över Skåne och Blekingeen.

14. Koska hovrätten katsoi, että asian ratkaisu edellyttää direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan tulkintaa, se päätti lykätä asian käsittelyä ja pyytää ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin:

"1) Onko tavara katsottava saatetun markkinoille, kun tavaramerkin haltija on

a) maahantuonut ja tuontitullannut sen yhteismarkkinoille siinä tarkoituksessa, että se myydään siellä?

b) pitänyt sitä kaupan tavaramerkin haltijan omissa myymälöissä tai tavaramerkin haltijaan sidoksissa olevien yhtiöiden myymälöissä yhteismarkkinoilla ilman, että tavara on luovutettu?

2) Jos tavara on saatettu markkinoille jonkin edellä esitetyn vaihtoehdon mukaan ja tavaramerkkioikeus on tämän myötä sammunut ilman, että tavara on luovutettu, voiko tavaramerkin haltija peruuttaa sammumisen palauttamalla tavaran varastoon?

3) Onko tavara katsottava saatetun markkinoille, kun tavaramerkin haltija on luovuttanut sen sisämarkkinoilla toiselle yhtiölle, jos tavaramerkin haltija on luovutuksen yhteydessä asettanut ostajalle ehdon, että tällä ei ole oikeutta myydä tavaraa edelleen yhteismarkkinoilla?

4) Onko kolmanteen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että tavaramerkin haltija luovuttaessaan sen tavaraerän, johon tavara sisältyi, antoi ostajalle luvan myydä edelleen pienehkön osan tavaroista

yhteismarkkinoilla yksilöimättä kuitenkaan sitä, mitä yksittäisiä tavaroita lupa koski?"

IV Oikeudellinen arviointi

15. Ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellä haetaan selvyyttä erityisesti siihen, minä täsmällisenä ajankohtana tavaramerkillä varustettu tavara on katsottava "saatetun markkinoille". Toinen ennakkoratkaisukysymys vaikuttaa toissijaiselta, koska se on esitetty siltä varalta, että kansallisen tuomioistuimen ensimmäisen kysymyksen osalta esittämien seikkojen perusteella on katsottava olevan kyse markkinoille saattamisesta. Koska kaksi ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä liittyvät läheisesti toisiinsa, tarkastelen niitä yhdessä.

16. Kolmas ja neljäs ennakkoratkaisukysymys koskevat markkinoille saattamisen tunnusmerkistön ja direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa olevan suostumuksen tunnusmerkistön välistä suhdetta, missä yhteydessä neljäs ennakkoratkaisukysymys koskee ainoastaan asiassa mahdollisesti merkityksellisen suostumuksen sisältöä koskevaa erityispiirrettä. Tämän vuoksi myös näitä kysymyksiä on tarkasteltava yhdessä.

A *Ensimmäinen ja toinen ennakkoratkaisukysymys*

17. Kaksi ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä koskee lähinnä sitä, miten markkinoille saattamisen käsitettä on täydennettävä, jotta voidaan ratkaista, mistä ajankohdasta lähtien tavaramerkillä varustettua tavaraa on kohdeltava samoin kuin jos tavaramerkin haltija olisi itse saattanut sen markkinoille ETA:ssa. Tällä kysymyksellä on suuri käytännön merkitys: sen ratkaisusta riippuu erityisesti myös konserninsisäisen myynnin [4] ja sivuliikkeiden [5] tavaramerkkioikeudellinen arviointi.

18. Heti alkuun voidaan todeta, että tavaramerkkioikeus määritellään direktiivin 89/104 5 artiklassa yksinoikeudeksi. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa luetellaan yksityiskohtaisesti tavaramerkin haltijan toimivaltuudet; sen b alakohdan mukaan näihin toimivaltuuksiin kuuluu oikeus kieltää tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen. Voimassa olevan yhteisön oikeuden mukaan tavaramerkin haltijan perustavanlaatuisiin toimivaltuuksiin kuuluu siitä päättäminen, missä ja milloin

4 — Onko tavaramerkin haltijan yksinoikeuden katsottava sammuneen esim. sen vuoksi, että tämä on luovuttanut tavaramerkillä varustetut tavarat tavaramerkin haltijaan sidoksissa olevalle yritykselle?

5 — Onko tavaramerkin haltijan yksinoikeuden katsottava sammuneen esim. sen vuoksi, että tämä on luovuttanut tavaramerkillä varustetut tavarat huolitsijalle?

tavaramerkillä varustetut tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa. [6]

19. Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa ilmaistulla yhteisönlaajuista sammumista koskevalla periaatteella pyritään sovittamaan yhteen yhtäältä tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat intressit ja toisaalta tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien käyttämistä koskevat intressit. Jollei tätä periaatetta olisi olemassa, tavaramerkin haltija voisi nimittäin estää sellaisten tavaramerkillä varustettujen tavaroiden markkinoille saattamisen toisessa jäsenvaltiossa, jotka hän itse tai kolmas henkilö hänen suostumuksellaan on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. Tämä rajoittaisi merkittävästi sisämarkkinoiden toimivuutta. Sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi yhteisönlaajuista sammumista koskevalla periaatteella — joka on nykyisin kirjattu direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaan — on näin mahdollistettu poikkeaminen kansallisten tavaramerkkilainsäädäntöjen mukaan lähtökohtaisesti alueellisesta tavaramerkkisuojan laajuudesta. [7] Suoritetun intressienvertailun johdosta tavaramerkin haltijalle on annettu oikeus määrätä tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA:ssa, [8] mutta häneltä on evätty oikeus valvoa tavaramerkkioikeudellisesti myöhempiä jakeluteitä.

20. Direktiivillä 89/104 toteutetun kansallisten tavaramerkkilakien (osittaisen) yhdenmukaistamisen eräs erityispiirre on se, että yhteisönlaajuisen sammumisen periaatteella, joka kehitettiin lähinnä sisämarkkinoita ajatellen, on merkitystä myös kolmansien maiden kanssa käytävälle kaupalle. [9] Yhteisöjen tuomioistuin on tältä osin vahvistanut, että tavaran saattaminen markkinoille ETA:n ulkopuolella ei aiheuta sitä, että tavaramerkin haltijan oikeus estää ilman hänen suostumustaan tapahtuva tavaroiden tuonti sammuisi, ja se on päätellyt tästä, että "yhteisön lainsäätäjä on näin ollen mahdollistanut sen, että tavaramerkin haltija voi määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä liikkeelle laskemisesta ETA:ssa". [10] Yhteisöjen tuomioistuin ei kuitenkaan tarkastellut sammumisperiaatteen tarkoitusta sisämarkkinoiden toimivuuden osalta, millä ei ollut asiassa merkitystä. [11]

6 — Siitä, että tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien ETA:n laajuista sammumista koskevan periaatteen nojalla tämä pätee myös silloin, kun tavaramerkin haltija on ensin saattanut tavarat markkinoille ETA:n ulkopuolella, ks. Fezer, *Markenrecht*, 3. painos, München 2001, Markengesetz 24 §, 93 kohta. Kriittisen näkemyksen osalta ks. Justice Laddie, asiassa C-414/99 18.5.1999 esitetty ennakkoratkaisupyyntö (tiivistelmä esitetty julkaisussa IIC, osa 30, nro 5/1999, s. 567, 36 kohta): "In my view this illustrates how Silhouette has bestowed on a trade mark owner a parasitic right to interfere with the distribution of goods which bears little or no relationship to the proper function of the trade mark right. It is difficult to believe that a properly informed legislature intended such a result, even if it is the proper construction of Article 7 (1) of the Directive."

7 — Sammumisperiaatteen käytöstä intressivertailun välineenä ks. myös yhdistetyissä asioissa C-414/99–C-416/99, Davidoff ym., tuomio 20.11.2001 (Kok. 2001, s. I-8691), 5.4.2001 antamani ratkaisuehdotuksen 80 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

8 — Tämä todetaan nimenomaisesti alaviitteessä 7 mainitussa asiassa Davidoff ym. annetun tuomion 33 kohdassa ja siinä mainitussa oikeuskäytännössä.

9 — Ks. tältä osin myös alaviitteessä 7 mainitussa asiassa Davidoff ym. antamani ratkaisuehdotuksen 78 ja 84 kohta sekä se, mitä edellä alaviitteessä 6 on todettu.

10 — Alaviitteessä 7 mainitussa asiassa Davidoff ym. annetun tuomion 33 kohta. Ks. myös asia C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999 (Kok. 1999, s. I-4103, 21 kohta).

11 — Ks. myös Thomas Hays, *Parallel importation under European Union Law*, Lontoo 2004, nro 7.55 ja sitä seuraava numero, nro 10.02 ja sitä seuraavat numerot sekä nro 10.11 ja sitä seuraavat numerot.

21. Lopuksi voidaan todeta, että tavaramerkin haltijan oikeuksien vahvistaminen — esimerkiksi myöhentämällä ajankohtaa, jolloin sammumisen on katsottava tapahtuneen — merkitsee periaatteessa tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoittamismahdollisuuksien lisäämistä ETA:ssa.

22. Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun markkinoille saattamisen tunnusmerkistöä koskeviin kahteen ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastaamiseksi tuota säännöstä on tulkittava tavanomaisten tulkintamenetelmien mukaan. Käsittelen näiden tulkintamenetelmien yhteydessä tulkintaehdotuksia, jotka kansallinen tuomioistuin on esittänyt ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen yhteydessä.

Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukainen tulkinta

23. Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan eri kieliversioissa [12] mahdollisesti esiintyvistä eroista huolimatta Ruotsin hallitus perustellusti korostaa, että joka tapauksessa käytetyt käsitteet on yleisessä kielenkäytössä ymmärrettävä siten, että tavaramerkin haltijan on oltava ryhtynyt markkinoille suunnattuun toimenpiteeseen, jotta markkinoille saattamisen tunnusmerkistön voitaisiin katsoa täyttyvän. Myös historiallinen tarkastelu vahvistaa tämän näkemyksen. Asiassa Centrafarm vastaan Winthrop annetussa, periaatteen vahvistaneessa tuomiossa [13] yhteisöjen tuomioistuin totesi seuraavaa: "Tällaista [tavaroiden vapaan liikkuvuuden] estettä ei voida pitää perusteltuna, jos tavaramerkin haltija itse on laillisesti *saattanut tavaran markkinoille* jäsenvaltiossa, josta se on tuotu tai se on hänen suostumuksellaan saatettu siellä markkinoille niin, että kyseessä ei voi olla tavaramerkkioikeuden väärinkäyttö tai loukkaaminen" (kursivointi tässä).

24. Merkityksellistä sen kannalta, ovatko tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuneet direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan nojalla, on se, että tavaramerkin haltija on ryhtynyt ulospäin eli markkinoille suunnattuun toimenpiteeseen. Tästä seuraa, että jo tämän säännöksen sanamuodon mukaan yrityksen sisäisiä toimenpiteitä — kuten tavaramerkillä varustettujen tavaroiden luovuttaminen tytäryhtiölle — tai valmistelevia toimenpiteitä — kuten se, että tavaramerkin haltija tuo kolmannesta maasta siellä valmistuttamiaan tavaroita — ei voida pitää tavaramerkillä varustettujen tavaroiden markkinoille saattamisena.

12 — Siinä missä saksankielisessä versiossa käytettävä ilmaisu ("in den Verkehr gebracht") viittaa tavaran liikkeeseen laskemiseen, ranskankielinen versio ("mis dans le commerce"), espanjankielinen versio sekä tältä osin samasanainen portugalinkielinen versio ("comercializado" ja "comercializados"), italiankielinen versio ("immessi in commercio") ja hollanninkielinen versio ("in de handel zijn gebracht") viittaavat jakeluun kaupankäynnissä, kun taas sekä englanninkielinen versio ("put on the market"), ruotsinkielinen versio ("marknaden") ja tanskankielinen versio ("markedsfoert") viittaavat suoraan markkinoihin.

13 — Asia 16/74, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183, 9 ja 11 kohta).

25. ETA:n ulkopuolella valmistettujen, tavaramerkillä varustettujen tavaroiden osalta on lisäksi huomattava, että tavaramerkin haltija ei niitä ETA:han tuodessaan välttämättä vielä ole päättänyt, millä tavalla tavaroita myydään ETA:ssa ensimmäistä kertaa. Jos tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuisivat jo yksin sen johdosta, että tavaramerkillä varustetut tavarat tuodaan maahan ja tuontitullataan tavaramerkin haltijan toimesta, tavaramerkin haltija ei loppujen lopuksi voisi määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä myynnistä ETA:ssa.

26. Vaikka katsottaisiin, että pelkkä maahantuonti ETA:han ei ole markkinoille saattamisen ajankohdan kannalta ratkaiseva, avoimeksi jää kysymys siitä, onko tavarat katsottava *saatetun markkinoille* sillä, että niitä tarjotaan myytäväksi ETA:ssa, vai vaaditaanko tältä osin pikemminkin, että tavarat on luovutettu tai että joka tapauksessa määräysvalta niihin on siirtynyt toiselle henkilölle muuten kuin tilapäisesti.

27. Tähän kysymykseen ei näytä saatavan vastausta direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaisella tulkinnalla, koska sekä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myytäväksi tarjoaminen että niiden luovuttaminen ovat "markkinoille suunnattuja" toimenpiteitä. Sanamuodon mukaisen tulkinnan osalta voidaan korkeintaan todeta — kuten esimerkiksi Ruotsin hallitus on tehnyt — että tavaran luovutus ei voi olla arvioinnin perusteena, koska tavara juuri sen johdosta, että se luovutetaan, itse asiassa poistetaan markkinoilta. Vastaavasti Axolin-Elinor toteaa, että sille, että tavaroita tarjotaan myytäväksi myymälässä, on tunnusomaista juuri se, että tavarat ovat markkinoilla.

Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan systemaattinen tulkinta

28. Systemaattisen tulkinnan osalta on tarkasteltava ennen muuta direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan välistä suhdetta. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin haltija voi kieltää muun muassa "tavaroiden tarjoamisen tai liikkeelle laskemisen tai niiden varastoimisen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen — — ". Koska säännös on muotoiltu näin, voitaisiin helposti ajatella, että on tehtävä ero sen suhteen, tarjotaanko tavaroita ainoastaan myytäväksi vai saatetaanko ne markkinoille.

29. On kuitenkin pohdittava sitä, vastaako tässä säännöksessä tarkoitettu markkinoille saattaminen 7 artiklan 1 kohdassa olevaa samasanaista käsitettä.? * Sitä, että näin on, puoltaa ensinnäkin se, että käytetään samaa käsitteistöä ja toiseksi se, että molemmissa

* — Suomentajan huomautus: Käytetty terminologia on lähes samasanainen direktiivin saksankielisen version 5 artiklan 3 kohdassa ("in den Verkehr bringen") ja 7 artiklan 1 kohdassa ("Inverkehrbringen"), kun taas direktiivin suomenkielisessä versiossa käytetään 5 artiklan 3 kohdassa ilmaisua "liikkeelle laskeminen" ja 7 artiklan 1 kohdassa ilmaisua "saattanut markkinoille". Koska julkisasiamies perustaa tarkastelunsa saksankieliseen versioon, käytetään jatkossa — jotta julkisasiamiehen päättely ollisi helpommin ymmärrettävissä — ilmaisua "markkinoille saattaminen" myös silloin, kun julkisasiamies viittaa viimeksi mainittuun säännökseen.

säännöksissä tehdään ero yhtäältä markkinoille suunnattujen toimenpiteiden ja toisaalta luonteeltaan täysin sisäisten toimenpiteiden välillä. [14] Yhtenäistä tulkintaa vastaan puhuu kuitenkin se, että näillä säännöksillä on erilainen päämäärä: direktiivin 5 artiklassa vahvistetaan yksityiskohtaisesti tavaramerkkiin kuuluvan yksinoikeuden suoja-ala, kun taas 7 artiklan 1 kohdassa rajoitetaan tätä yksinoikeutta. [15]

30. Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan systemaattinen tulkinta ei näin ollen anna mitään yksiselitteistä vastausta.

Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan teleologinen tulkinta

31. Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan teleologisessa tulkinnassa on lähdettävä jo edellä mainitusta [16] sammumisperiaatteen intressivertailutehtävästä. Näin ollen on hylättävä sellaiset mahdolliset tulkintalähtökohdat, jotka rajoittaisivat tavaramerkin haltijan oikeutta määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta. Samalla on huomattava, että tavaramerkin haltijan oikeuksien rajoittaminen direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan nojalla palvelee paitsi sisämarkkinoiden toimivuutta myös oikeusvarmuutta koskevia vaatimuksia siinä mielessä, että tämä rajoitus estää sen, että tavaramerkin haltija valvoo kaikkea edelleenmyyntiä, ja se mahdollistaa näin myös hankintojen tekemisen tavaramerkkioikeudellisesti vilpittömässä mielessä.

32. Teleologisen tulkinnan yhteydessä on myös varmistettava, että tavaramerkin haltija voi käyttää yksinoikeuttaan edellä todetussa laajuudessa [17] ja hyödyntää sitä taloudellisesti ilman, että tämä vaikuttaa haitallisesti oikeusvarmuuden kannalta.

33. On jo todettu, että nämä vaatimukset eivät täyttyisi, jos tavaramerkillä varustetut tavarat katsottaisiin saatetun markkinoille jo pelkästään sen johdosta, että ne on tuotu ETA:han. [18]

34. Vaikka sekä komissio että Ruotsin hallitus myöntävät, että ratkaisevaa on mahdollisuus hyödyntää tavaramerkkiä taloudellisessa mielessä, ne tekevät tästä erilaiset päätelmät. Komissio katsoo, että odotettavissa oleva taloudellinen hyöty voidaan saada vasta tavaramerkillä varustettujen tavaroiden luovutuksella, kun taas Ruotsin hallituksen mukaan riittää, että tavaramerkin haltijalla

14 — Ks. tältä osin ja saksalaisten täytäntöönpanosäännösten osalta Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, 2. painos, München 2003, 24 §, nro 18.

15 — Ks. saksalaisten täytäntöönpanosäännösten osalta Fezer (mainittu alaviitteessä 6), 7d kohta ja siinä mainitut viittaukset, sekä Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, 7. painos, Köln 2003, 24 §, 33 kohta ja siinä mainitut viittaukset.

16 — Ks. yllä 19 kohta.

17 — Ks. yllä 19 kohta.

18 — Ks. yllä 24 kohta ja sitä seuraava kohta.

on mahdollisuus tarjota tavaraansa myytäväksi kuluttajalle, koska hän tuolloin voi — riippumatta siitä, luovutetaanko tavara tosiasiallisesti vai ei — joka tapauksessa määrätä tavaran ensimmäisestä myynnistä.

35. Ruotsin hallituksen esittämää näkemystä puoltaa taloudellinen tarkastelutapa, jonka mukaan tavaran markkinoille saattaminen rinnastetaan markkinointiin siinä mielessä, että tavara tuodaan markkinoille ja vastaavasti tavaran katsotaan poistuvan markkinoilta, kun se luovutetaan. On kuitenkin huomattava, että kun markkinat määritellään paikaksi, jossa suorituksia ja vastasuorituksia vaihdetaan vapaasti ja jossa hinta muotoutuu tarjonnan ja kysynnän mukaan, ei Ruotsin hallituksen puoltama tulkinta ole mitenkään väistämätön. Hinnanmuodostus markkinoilla perustuu tarjonnan ja kysynnän väliseen vuorovaikutukseen ja hinta määräytyy lopullisesti vasta, kun tavara luovutetaan, mikä puoltaa komission esittämää tulkintaa. Ainoastaan tämä tulkinta sopii yhteen sen määritelmän kanssa, että markkinat ovat paikka, jossa suorituksia ja vastasuorituksia vaihdetaan vapaasti. [19]

36. Axolin-Elinorin näkemyksen mukaan ei kuitenkaan voida kiistää sitä, että tavarat, jotka ovat myynnissä myymälässä, on saatettu markkinoille. Sen mukaan on lisäksi huomattava, että jo sillä, että tavara tarjotaan myytäväksi kuluttajille, turvataan tavaramerkin päätehtävä eli ns. alkuperän osoittamista koskeva tehtävä.

37. Tämä näkemys ei ole vakuuttava useasta eri syystä. Vaikka katsottaisiin, että tuollaisessa tapauksessa on kyse markkinoille suunnatusta toimenpiteestä, kyseinen näkemys ei kuitenkaan ota riittävässä määrin huomioon tavaramerkin haltijan etuja, koska tavaramerkkiin tehtyjä investointeja ei voida taloudellisessa mielessä suojata yksin sillä, että tavaramerkillä varustettuja tavaroita tarjotaan myytäväksi. [20]

38. Myös käytännön syyt puoltavat sitä, että ratkaisevana ei ole pidettävä tavaran tarjoamista myytäväksi. Peak Holding esittää tässä yhteydessä, että järjestelmää, jonka mukaan ratkaisevaa olisi tavaran tarjoaminen myytäväksi, olisi vaikea soveltaa käytännössä, koska varastossa olevien tavaroiden osalta ei olisi selvää, minkä tavaroiden osalta sammuminen on tapahtunut. Tässä yhteydessä voidaan

19 — Ks. toisessa yhteydessä myös julkisasiamies Léger'n asiassa C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), 13.11.2003 antaman ratkaisuehdotuksen 40 kohta: — — "Kun puhutaan markkinoista, tarkoitetaan tarjonnan ja kysynnän kohtaamista tai vaihdantaa ja kauppaa — — ."

20 — Tässä yhteydessä on huomattava, että yhteisöjen tuomioistuin on asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, 12.11.2002 antamassaan tuomiossa (Kok. 2002, s. I-10273) paitsi vahvistanut, että tavaramerkillä on perinteinen, alkuperän osoittamista koskeva tehtävä, julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin esittämän (ratkaisuehdotus 13.6.2002, 46 kohta) mukaisesti korostanut myös tavaramerkin lisääntyvää merkitystä investoinnin ja markkinoinnin välineenä. Tässä valossa Axolin-Elinorin näkemys vaikuttaa liian suppealta.

viitata myös asiassa Sebago annettuun tuomioon,[21] jonka mukaan "tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat vain tavaran sellaisten yksittäisten kappaleiden osalta, jotka on laskettu liikkeelle tässä säännöksessä määritellyllä alueella tavaramerkin haltijan suostumuksella. Tämän tavaran sellaisten yksittäisten kappaleiden osalta, joita ei ole laskettu liikkeelle tällä alueella tavaramerkin haltijan suostumuksella, haltija voi aina kieltää tavaramerkin käytön direktiivissä haltijalle myönnetyn oikeuden perusteella". Tästä tuomiosta seuraa, että arvioitaessa sitä, onko sammuminen tapahtunut, on vahvistettava mitkä tavaran kappaleet on saatettu markkinoille — olipa tämä tehty tavaramerkin haltijan itsensä toimesta tai tämän suostumuksella. Jos tavaroiden markkinoille saattamiseksi riittäisi jo niiden myytäväksi tarjoaminen, heräisi kysymys siitä, kuinka varastossa olevien tavaroiden osalta voitaisiin riittävällä oikeusvarmuudella määrittää, mitä niistä kenties ei ole tarkoitettu myytäviksi.

39. Edelleen on huomattava, että jos tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisen kannalta ratkaisevana pidettäisiin ajankohtaa, jolloin tavara tarjotaan myytäväksi, rinnakkaistuonnin estäminen kolmansista maista ei olisi mahdollista silloin, jos tavarat ovat ensin olleet ETA:n alueella, mutta ne eivät ole menneet kaupaksi siellä. Asiassa Silhouette annetussa tuomiossa,[22] jossa oli kyse tuollaisesta tapauksesta, yhteisöjen tuomioistuin tunnetusti katsoi, että kansainvälinen sammuminen ei ollut sallittua kansallisten sääntöjen nojalla, mikä puolestaan loogisesti edellyttää, että tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien ei katsottu sammuneen vielä tavaroiden tarjoamisella myytäväksi jäsenvaltiossa.

40. Jos siis katsotaan, että tavaramerkillä varustettujen tavaroiden luovuttaminen on — taloudellisessa mielessä — ratkaiseva ajankohta kyseisten tavaroiden markkinoille saattamisen kannalta,[23] on lopuksi oikeudellisessa mielessä vielä ratkaistava, vaaditaanko omistussuhteiden muuttumista. Näin voisi helposti ajatella ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen perusteella, koska ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä viitataan siihen, että tavaraa ei ole luovutettu. Myös komissio on — erityisesti suullisessa käsittelyssä — puoltanut luovutuksen merkityksellisyyttä.

41. Tältä osin on huomattava, että myöskään omistussuhteiden muuttumisella ei ole merkitystä sen kysymyksen osalta, voiko tavara-

21 — Mainittu edellä alaviitteessä 10 (tuomion 19 kohta).

22 — Asia C-355/96, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4799).

23 — Näin voidaan päätellä myös asiassa C-115/02, Rioglass, 23.10.2003 annetun tuomion (Kok. 2003, s. I-12705) 28 kohdasta, jossa todetaan, että kauttakuljetus (jossa jossain jäsenvaltiossa laillisesti valmistetut tavarat kuljetetaan kolmanteen maahan yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta) "ei — — määritelmänsä mukaan merkitse tavaroiden myyntiä" markkinoille saattamisen mielessä — ks. myös tuomion 25 kohta.

merkin haltija taloudellisesti hyödyntää tavaramerkkiä. Toisin sanoen tavaramerkillä varustetun tavaran omistussuhteiden muuttumista ei esitetyn taloudellisen tarkastelutavan nojalla tule ottaa huomioon. [24]

42. Koska omistussuhteiden muutosta ei tule ottaa huomioon, on tarkasteltava tavaran tosiasiallisen määräysvallan luovuttamista. Tavara on näin ollen saatettu markkinoille silloin, kun sellainen kolmas henkilö, jonka tavaran myyntiä koskevia päätöksiä ei — tuon kolmannen henkilön tosiasiallisen riippumattoman aseman vuoksi — voida pitää tavaramerkin haltijan päätöksinä, on saanut tosiasiallisen määräysvallan tavaraan. [25]

43. Tämän vuoksi ehdotan, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan siten, että tavaramerkillä varustettuja tavaroita ei ole saatettu markkinoille sillä, että ne on pelkästään maahantuotu ja tuontitullattu ETA:han, eikä sillä, että niitä on tarjottu myytäväksi tavaramerkin haltijan tai tähän sidoksissa olevan yrityksen myymälöissä. Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisen aiheuttava, direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu markkinoille saattaminen ETA:ssa on sen sijaan kyseessä silloin, kun riippumattomassa asemassa oleva kolmas henkilö on saanut määräysvallan tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin.

44. Tämä ehdottamani vastaus huomioon ottaen ei ole tarpeen tutkia toista ennakkoratkaisukysymystä.

B *Kolmas ja neljäs ennakkoratkaisukysymys*

45. Kahdessa viimeisessä ennakkoratkaisukysymyksessä on kyse lähinnä siitä, onko ja missä määrin sellaisella tavaramerkin haltijan oikeustoimea koskevalla tahdonilmaisulla, joka koskee tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden myyntiä, merkitystä direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suostumuksen tunnusmerkistön osalta.

46. Tämän kysymyksen taustalla on näkemys, jonka mukaan silloin kun tätä oikeus-

24 — Kun tavaramerkillä varustettu tavara myydään omistuksenpidätysehdolla, määräysvalta tavaraan siirtyy ennen oikeudellisen omistussuhteen muuttumista. Omistuksenpidätysehto ei näin vaikuta tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumiseen. Jos kyseessä on vakuusluovutus, on ylipäätään epävarmaa, onko kyseessä markkinoille suunnattu toimi, koska kyseessä oleva tavara pysyy vakuudenantajan omistuksessa. Ks. tältä osin Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, Köln 2001, s. 20.

25 — Tästä tapauksesta on yleensä erotettava konserninsisäiset liiketoimet ja jakeluverkon sisäiset liiketoimet.

toimitahtoa todistettavasti rikotaan, puuttuu direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suostumus, joten sillä, onko tavaramerkillä varustetut tavarat saatettu markkinoille ETA:ssa vai ei, ei enää voi olla merkitystä.

47. Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä käy ilmi, että tavaramerkin haltija Peak Holding halusi, että tavaroiden jäännöserä pääosin myytäisiin kolmannessa maassa. Peak Holding asetti tätä koskevan ehdon COPAD-nimisen ranskalaisyhtiön kanssa tekemäänsä sopimukseen. On ilmeistä, että kolmas ja neljäs ennakkoratkaisukysymys on esitetty Peak Holdingin sen väitteen johdosta, että tuon myynnin alueellista rajoittamista koskevan sopimusehdon rikkominen on rinnastettava siihen, että mitään suostumusta direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa mielessä ei ole annettu, joten tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen ei ole mahdollista.

48. Tässä näkemyksessä jätetään huomioon ottamatta se, että sammuminen on oikeudelliselta luonteeltaan tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien *lakimääräinen* rajoitus, kuten myös Ruotsin hallitus on perustellusti todennut. Sekä säännöksen sanamuodosta että sen tarkoituksesta ilmenee, että sammumisen osalta on tehtävä ero tavaramerkin haltijan itse suorittaman markkinoille saattamisen ja kolmannen henkilön tavaramerkin haltijan suostumuksella suorittaman markkinoille saattamisen välillä.[26] Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa oleva suostumuksen käsite muodostaa vastuun kohdentamista koskevan arviointiperusteen, jonka nojalla on ratkaistava, onko kolmannen henkilön suorittama tavaroiden markkinoille saattaminen ETA:ssa katsottava tehdyksi tavaramerkin haltijan lukuun.[27]

49. Jos tavaramerkin haltija itse saattaa tavaramerkillä varustetut tavarat markkinoille ETA:ssa, tästä seuraa lain nojalla tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen ilman, että tavaramerkin haltijan ja ostajan välisellä sopimuksella on tässä suhteessa mitään merkitystä. Sellaisen myynnin alueellista rajoittamista koskevan mahdollisen sopimusehdon rikkominen, jolla myyjä on asettanut ostajalle ehtoja tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin osalta ETA:ssa, voi mahdollisesti olla peruste sopimusoikeudellisille vaatimuksille, mutta se on tavaramerkkioikeudellisesti periaatteessa vailla merkitystä.

50. Myöskään asiassa Davidoff ym. annettu tuomio[28] ei muuta tätä arviota. Yhteisöjen tuomioistuin totesi tuossa tuomiossa muun muassa, että "kansallisessa laissa, jossa riittävänä pidettäisiin pelkkää tavaramerkin haltijan passiivisuutta, ei nimittäin säädettäisi hiljaisesta suostumuksesta vaan presump-

26 — Ks. myös edellä alaviitteessä 7 mainitun ratkaisuehdotukseni 42 kohta.

27 — Yhteisöjen tuomioistuin totesi jo asiassa C-9/93, IdealStandard, 22.6.1994 antamassaan tuomiossa (Kok. 1994, s. I-2789, Kok. Ep. XV, s. I-265, 43 kohta), että "luovutuksen edellytyksenä oleva suostumus ei ole sama kuin oikeuden sammumisen edellytyksenä oleva suostumus".

28 — Mainittu edellä alaviitteessä 7.

tiosta, jonka mukaan suostumus oletetaan annetuksi. Tällöin unohdettaisiin se, että yhteisön oikeudessa on edellytetty, että suostumus on todellakin annettu". [29] Tästä voidaan päätellä, että tavaramerkin haltijan suostumusta direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa mielessä, toisin sanoen suostumusta siihen, että kolmas henkilö saattaa tavarat markkinoille ETA:ssa, ei voida johtaa jo siitä, ettei tavaramerkin haltijan ja ostajan välisessä sopimuksessa ole myynnin alueellista rajoittamista koskevaa sopimusehtoa.

51. Kysymyksellä siitä, voidaanko vastakohtaispäätelmänä katsoa, että se, että kyseessä olevaan sopimukseen sisältyy myynnin alueellista rajoittamista koskeva sopimusehto, periaatteessa tekee mahdottomaksi direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tavaramerkin haltijan suostumuksen olemassaolon, on merkitystä ainoastaan mikäli oikeuksien sammuminen johdetaan tuosta suostumuksesta. Tästä on kyse silloin, kun tavaramerkillä varustettuja tavaroita jälleentuodaan kolmansista maista. [30] Kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa ei kuitenkaan ole kyse tällaisesta tilanteesta, vaan ainoastaan siitä, minä ajankohtana tavaramerkin haltija itse on saattanut tavaramerkillä varustetut tavarat markkinoille ETA:ssa.

52. Ei ole tarpeen tutkia sitä, onko Peak Holdingin ja COPADin välisessä sopimuksessa oleva myynnin alueellista rajoittamista koskeva ehto kilpailuoikeuden mukainen, koska tuolla seikalla ei ole merkitystä kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen annettavan vastauksen kannalta.

53. Neljännen ennakkoratkaisukysymyksen osalta riittää kun todetaan, että koska myynnin alueellista rajoittamista koskevan sopimusehdon olemassaololla ei ole vaikutusta oikeuksien sammumisajankohtaan kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevan asian kaltaisessa tapauksessa, [31] näin on sitäkin suuremmalla syyllä silloin, kun on kyse tällaisen sopimusehdon erityisestä muotoilusta.

54. Kolmanteen ja neljänteen ennakkoratkaisukysymykseen on siis vastattava siten, että kun tavaramerkillä varustettu tavara luovutetaan toiselle yritykselle ETA:ssa, direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun oikeuksien sammumisen kannalta ei ole merkitystä sillä, asettaako tavaramerkin haltija luovutuksensaajalle myynnin alueellisia rajoituksia ja jos asettaa, missä määrin.

29 — Kyseisen tuomion 58 kohta.

30 — Kun tavaramerkin haltija ei ole vielä saattanut tavaramerkillä varustettuja tavaroita markkinoille ETA:ssa, mutta kolmas henkilö kuitenkin tuo ne ETA:han esimerkiksi harmaatuontina, tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien mahdolliseen sammumiseen liittyvä kysymys ei koske sitä, onko tavaramerkin haltija itse saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa, vaan sitä, onko kolmas henkilö hänen suostumuksellaan saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa.

31 — Ks. yllä 51 kohta.

V Oikeudenkäyntikulut

55. Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Ruotsin hallitukselle ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

VI Ratkaisuehdotus

56. Näin ollen ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkillä varustettuja tavaroita ei ole saatettu markkinoille sillä, että ne on pelkästään maahantuotu ja tuontitullattu ETA:han, eikä sillä, että niitä on tarjottu myytäväksi tavaramerkin haltijan tai tähän sidoksissa olevan yrityksen myymälöissä. Tavaramerkillä varustettu tavara on sen sijaan saatettu markkinoille ETA:ssa vasta silloin, kun riippumattomassa asemassa oleva kolmas henkilö on saanut tosiasiallisen määräysvallan tavaraan esimerkiksi myynnin seurauksena.

2) Kun tavaramerkin haltija itse luovuttaa tavaramerkillä varustetun tavaran toiselle yritykselle ETA:ssa, direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun oikeuksien sammumisen kannalta ei ole merkitystä sillä, asettaako tavaramerkin haltija luovutuksensaajalle myynnin alueellisia rajoituksia ja jos asettaa, missä määrin.