YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

1 päivänä heinäkuuta 1999 *

Asiassa C-173/98,

jonka Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Sebago Inc. ja

Ancienne Maison Dubois et Fils SA

vastaan

G-B Unic SA

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-P. Puissochet sekä tuomarit P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (esittelevä tuomari) ja D. A. O. Edward,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,

kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— G-B Unic SA, edustajanaan asianajaja Richard Byl, Bryssel,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston kansainvälistä talousoikeutta ja yhteisön oikeutta koskevia asioita hoitavan jaoston jaostopäällikkö Kareen Rispal-Bellanger ja saman osaston tehtävään määrätty Anne de Bourgoing,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellisen yksikön virkamies Karen Banks,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Sebago Inc:n ja Ancienne Maison Dubois et Fils SA:n, edustajanaan asianajaja Benoît Strowel, Bryssel, G-B Unic SA:n, edustajanaan asianajaja Richard Byl, ja komission, asiamiehenään Karen Banks, 28.1.1999 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 25.3.1999 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Cour d'appel de Bruxelles on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 30.4.1998 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 11.5.1998, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla ennakkoratkaisukysymyksiä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 7 artiklan tulkinnasta, sellaisena kuin kyseinen direktiivi on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyllä sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jäljempänä ETA-sopimus).

2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajina ovat Sebago Inc. (jäljempänä Sebago) ja Ancienne Maison Dubois et Fils SA (jäljempänä Maison Dubois) ja vastaajana on G-B Unic SA (jäljempänä G-B Unic) ja joka koskee sitä, että viimeksi mainittu yhtiö on myynyt sellaisella tavaramerkillä varustettuja tavaroita, jonka haltija Sebago on, ilman tämän suostumusta.

3 Direktiivin 7 artiklassa, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen", säädetään seuraavaa:

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

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin

tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle."

4 Direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa on ETA-sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan ja kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan mukaisesti muutettu tämän sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu "yhteisössä" on korvattu ilmaisulla "jossakin sopimuspuolessa".

5 Yhdysvaltain oikeuden mukaan perustettu yhtiö Sebago Inc. on kahden Docksides-sanasta koostuvan Benelux-tavaramerkin haltija ja kolmen Sebago-sanasta koostuvan Benelux-tavaramerkin haltija. Nämä tavaramerkit on rekisteröity muun muassa jalkineita varten. Maison Dubois on Sebago-tavaramerkillä varustettujen kenkien yksinmyyjä Benelux-maissa.

6 La Quinzaine Maxi-GB -nimisen mainoslehtensä vuoden 1996 kymmenennessä numerossa, jossa ilmoitettiin voimassa olevat hinnat ajanjaksolle 29.5.—11.6.1996, G-B Unic mainosti myyvänsä Docksides Sebago -kenkiä Maxi-GB:n hypermarketeissa. Kyse oli 2 561:stä Salvadorissa valmistetusta kenkäparista, jotka oli ostettu rinnakkaistuontiin erikoistuneelta Belgian oikeuden mukaan perustetulta yhtiöltä. Koko kenkäerä myytiin vuoden 1996 kesällä.

7 Sebago ja Maison Dubois eivät kiistä sitä, etteivätkö G-B Unicin myymät kengät olisi aitoja tavaroita. Ne väittävät kuitenkin, että koska ne eivät olleet antaneet suostumustaan näiden kenkien myymiseen yhteisössä, G-B Unicilla ei ollut oikeutta myydä niitä tällä alueella.

8 Näissä olosuhteissa Sebago ja Maison Dubois ovat väittäneet belgialaisissa tuomioistuimissa, että G-B Unic on rikkonut Sebagon tavaramerkkioikeutta laskiessaan kyseiset tavarat liikkeelle yhteisössä ilman niiden suostumusta. Ne ovat vedonneet Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin

8 kohtaan, sellaisena kuin kyseinen laki on muutettuna 2.12.1992 allekirjoitetulla Benelux-pöytäkirjalla (jäljempänä Benelux -tavaramerkkilaki); kyseisen pykälän säännökset vastaavat direktiivin 7 artiklan 1 kohdan säännöksiä.

9 Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessään Cour d'appel de Bruxelles toteaa, että kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevan riidan asianosaisten tulkinnat Benelux -tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 8 kohdasta poikkeavat toisistaan kahdelta olennaiselta kohdin; ensinnäkin siltä osin, vahvistetaanko tässä säännöksessä kansainvälisen sammumisen periaate (kuten G-B Unic väittää) vai ainoastaan yhteisönlaajuisen sammumisen periaate (kuten Sebago väittää), ja toisaalta siltä osin, millä edellytyksillä on mahdollista olettaa tavaramerkin haltijan antaneen suostumuksensa.

10 Jälkimmäisen kohdan osalta G-B Unic väittää, että Benelux -tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 8 kohdassa säädetyn suostumusta koskevan edellytyksen täyttymiseksi riittää, että samalla tavaramerkillä varustettuja samoja tavaroita on jo laillisesti laskettu liikkeelle yhteisössä tavaramerkin haltijan suostumuksella. Sebago sen sijaan väittää, että sen suostumus on hankittava erikseen kunkin tavaraerän osalta eli jokaisen tietyn tuojan tiettynä ajankohtana tuoman erän osalta. Se siis katsoo, että sen voidaan olettaa antaneen suostumuksensa vain, jos G-B Unic onnistuu osoittamaan, että se on hankkinut kyseiset kengät myyjältä, joka kuului Sebagon yhteisöön luomaan jälleenmyyntiverkkoon, tai jälleenmyyjältä, joka on hankkinut kengät laillisesti yhteisöstä kuulumatta kuitenkaan tähän verkkoon.

11 G-B Unic on kansallisessa tuomioistuimessa väittänyt myös, että on jo tullut osoitetuksi, että Sebago oli implisiittisesti antanut suostumuksensa riidassa kyseessä olevien kenkien myymiseen yhteisössä, kun se ei kieltänyt Salvadorissa toimivaa käyttöluvanhaltijaansa viemästä tavaroitaan yhteisöön. Cour d'appel de Bruxelles on kuitenkin nimenomaisesti todennut, että asiassa ei ole esitetty näyttöä käyttöluvan myöntämisestä, jonka Sebago on kiistänyt, ja että näissä olosuhteissa pelkästään sen seikan perusteella, että salvadorilainen valmistaja on vienyt kyseiset tavaransa yhteisöön, ei voida pitää toteennäytettynä, että Sebago olisi antanut suostumuksensa niiden myymiseen yhteisössä.

12 Näissä olosuhteissa Cour d'appel de Bruxelles on päättänyt lykätä asian ratkaisemista ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija saa tavaramerkkiin kuuluvan oikeuden perusteella kieltää tavaramerkin käyttämisen sellaisissa aidoissa tavaroissa, joita tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu ei ole laskenut liikkeelle Euroopan talousyhteisön alueella (mukaan lukien Norja, Islanti ja Liechtenstein, joihin kyseinen alue ulottuu Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen perusteella), kun

— tavaramerkillä varustetut tavarat on maahantuotu suoraan Euroopan yhteisön tai Euroopan talousalueen ulkopuolisesta maasta,

— tavaramerkillä varustetut tavarat on maahantuotu sellaisesta Euroopan yhteisön jäsenvaltiosta tai Euroopan talousalueen sopimusvaltiosta, jonka kautta näitä tavaroita kuljetetaan ilman tavaramerkin haltijan tai hänen edustajansa suostumusta,

— tavarat on hankittu sellaisesta Euroopan yhteisön jäsenvaltiosta tai Euroopan talousalueen sopimusvaltiosta, jossa ne on laskettu liikkeelle ensimmäisen kerran ilman tavaramerkin haltijan tai hänen edustajansa suostumusta,

— tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu laskee tai on laskenut Euroopan yhteisössä tai Euroopan talousalueella liikkeelle kyseiset tavaramerkillä varustetut tavarat, jotka ovat samoja kuin samalla tavaramerkillä varustetut aidot tavarat mutta jotka on tuotu rinnakkaistuonnilla suoraan tai välillisesti Euroopan yhteisön tai Euroopan talousalueen ulkopuolisesta maasta tai

— tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu laskee tai on laskenut Euroopan yhteisössä tai Euroopan talousalueella liikkeelle kyseiset tavaramerkillä varustetut tavarat, jotka ovat samankaltaisia kuin samalla tavaramerkillä varustetut aidot tavarat mutta jotka on tuotu rinnakkaistuonnilla suoraan tai välillisesti Euroopan yhteisön tai Euroopan talousalueen ulkopuolisesta maasta?"

13 Aluksi on todettava, että asiassa C-355/96, Silhouette International Schmied, 16.7.1998 antamassaan tuomiossa (1998, s. I-4799), joka annettiin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa esitetyn ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemisen jälkeen, yhteisöjen tuomioistuin totesi, että direktiivin, sellaisena kuin se on muutettuna ETA-sopimuksella, 7 artiklan 1 kohdan kanssa ovat ristiriidassa sellaiset kansalliset säännöt, joiden mukaan tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat sellaisten tavaroiden osalta, jotka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

14 Pääasian asianosaiset samoin kuin Ranskan hallitus ja komissio katsovat, että yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Silhouette International Schmied antamassaan tuomiossa vastannut kolmeen ensimmäiseen kysymykseen, joten yhteisöjen tuomioistuimen on vastattava vain kahteen viimeiseen kysymykseen.

15 Sebago ja Maison Dubois samoin kuin Ranskan hallitus ja komissio katsovat näiden kahden viimeisen kysymyksen osalta, että sen johdosta, että tavaramerkin haltija antaa suostumuksensa jonkin tavaraerän liikkeelle laskemiseen Euroopan talousalueella (jäljempänä ETA), tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet eivät sammu muiden tavaraerien liikkeelle laskemisen osalta, vaikka tavarat ovat samoja.

16 G-B Unic puolestaan katsoo, että direktiivin 7 artiklassa ei edellytetä, että suostumuksen on koskettava juuri niitä tavaroita, joita rinnakkaistuonti konkreettisesti koskee. G-B Unic perustaa väitteensä erityisesti tavaramerkin päätehtävään, joka yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan on sen takaaminen, että samalla tavaramerkillä varustetut tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä, ja tavoitteena on, että kuluttajat voisivat ilman mahdollisia sekaan-

nuksia erottaa tämän tavaran tavaroista, joilla on toinen alkuperä. G-B Unicin mukaan tämä tehtävä ei merkitse, että tavaramerkin haltijalla voisi olla oikeus kieltää aitojen tavaroiden tuonti. Näin ollen olisi erheellistä väittää, että direktiivin 7 artikla koskisi vain tavaramerkin haltijan antamaa suostumusta alkuperäisten tavaroiden maahantuotujen yksittäisten kappaleiden liikkeelle laskemiseen. G-B Unic katsoo siis, että tapauksessa on annettu direktiivin 7 artiklassa tarkoitettu suostumus, jos suostumus koskee nyt kyseisten tavaroiden tyyppistä tavaraa.

17 Aluksi on todettava, että tässä asiassa huomautuksensa esittäneet ovat perustellusti huomauttaneet, että yhteisöjen tuomioistuin on vastannut kolmeen ensimmäiseen kysymykseen edellä mainitussa asiassa Silhouette International Schmied antamassaan tuomiossa. Yhteisöjen tuomioistuin nimittäin totesi kyseisen tuomion 18 ja 26 kohdassa, että direktiivin 7 artiklan sanamuodon mukaan tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat vain silloin, jos tavarat on laskettu liikkeelle yhteisössä (ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen ETA-alueella), ja että direktiivissä ei jätetä jäsenvaltioille mahdollisuutta säätää kansallisessa lainsäädännössään tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta sellaisten tavaroiden osalta, jotka on laskettu liikkeelle kolmansissa maissa.

18 Tämän jälkeen on todettava, että kahdella viimeisellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin kysyy lähinnä sitä, onko kyseessä direktiivin 7 artiklassa tarkoitettu suostumus, kun tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa sellaisten tavaroiden liikkeelle laskemiseen ETA-alueella, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavarat, joiden osalta sammumiseen vedotaan, vai onko päinvastoin suostumuksen koskettava tavaran, jonka osalta sammumiseen vedotaan, jokaista yksittäistä kappaletta.

19 Tältä osin on todettava, että vaikka direktiivin 7 artiklan 1 kohdan sanamuoto ei suoraan vastaa tähän kysymykseen, on kuitenkin niin, että 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.

20 Yhteisöjen tuomioistuin on jo vahvistanut 7 artiklan 1 kohdan tällaisen tulkinnan. Yhteisöjen tuomioistuin on nimittäin todennut, että tällä säännöksellä pyritään tekemään mahdolliseksi se, että tavaramerkillä varustetun tavaran yksittäinen kappale, joka on laskettu liikkeelle tavaramerkin haltijan suostumuksella, voitaisiin laskea uudelleen liikkeelle ilman, että tavaramerkin haltija voisi sitä vastustaa (ks. asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997, 1997, s. I-6013, 37 ja 38 kohta ja asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok. 1999, s. I-905, 57 kohta. Tätä tulkintaa tukee sitä paitsi direktiivin 7 artiklan 2 kohta, josta, siltä osin kuin siinä viitataan tavaroiden uudelleen liikkeelle laskemiseen, ilmenee, että sammumisperiaate koskee vain tiettyjä tavaroita, jotka on laskettu ensimmäisen kerran liikkeelle tavaramerkin haltijan suostumuksella.

21 On myös huomattava, että antaessaan direktiivin 7 artiklan, jolla rajoitetaan tavaramerkkiin kuuluvan oikeuden sammuminen koskemaan tilanteita, jossa tavaramerkillä varustetut tavarat on laskettu liikkeelle yhteisössä (ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen ETA-alueella), yhteisöjen lainsäätäjä on täsmentänyt, että tavaran markkinoille saattaminen tämän alueen ulkopuolella ei sammuta tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää ilman hänen suostumustaan tapahtuva näiden tavaroiden maahantuonti ja näin valvoa tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäistä liikkeelle laskemista yhteisössä (ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen ETA-alueella). Tämä suoja menettäisi merkityksensä, jos kyseessä katsottaisiin olevan 7 artiklassa tarkoitettu sammuminen jo sillä perusteella, että tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa sellaisten tavaroiden liikkeelle laskemiseen tällä alueella, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavarat, joiden osalta sammumiseen vedotaan.

22 Edellä esitetty huomioon ottaen ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava, että direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että

— tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat vain, jos tavarat on laskettu liikkeelle yhteisössä (ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen ETA-alueella), eikä tässä säännöksessä jätetä jäsenvaltioille mahdollisuutta säätää kansallisessa oikeudessaan siitä, että tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat kolmansissa maissa liikkeelle laskettujen tavaroiden osalta;

— jotta kyseessä olisi direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suostumus, suostumuksen on koskettava tavaran, jonka osalta sammumiseen vedotaan, jokaista yksittäistä kappaletta.

Oikeudenkäyntikulut

23 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Ranskan 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.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut Cour d'appel de Bruxellesin 30.4.1998 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan

1 kohtaa, sellaisena kuin kyseinen direktiivi on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyllä sopimuksella, on tulkittava siten, että

— tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat vain, jos tavarat on laskettu liikkeelle yhteisössä (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan talousalueella), eikä tässä säännöksessä jätetä jäsenvaltioille mahdollisuutta säätää kansallisessa oikeudessaan siitä, että tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat kolmansissa maissa liikkeelle laskettujen tavaroiden osalta;

— jotta kyseessä olisi direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suostumus, suostumuksen on koskettava tavaran, jonka osalta sammumiseen vedotaan, jokaista yksittäistä kappaletta.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Julistettiin Luxemburgissa 1 päivänä heinäkuuta 1999.

R. Grass J.-P. Puissochet

kirjaaja viidennen jaoston puheenjohtaja