JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
6 päivänä kesäkuuta 1996 *

1. Tästä Tribunale di Chiavarin yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saattamasta asiasta ei käy välittömästi ilmi, mistä erityisistä kysymyksistä yhteisöjen tuomioistuimen on annettava ennakkoratkaisu. Ehdotan, että se kysymys, johon yhteisöjen tuomioistuimen on vastattava, on seuraava: voiko jäsenvaltion tuomioistuin laillisesti kieltää sellaisten tuotteiden myynnin, jotka on tuotu toisesta jäsenvaltiosta ja jotka on siellä varustettu voimassa olevalla tavaramerkillä, kun ensiksi mainitun jäsenvaltion toinen tuomioistuin on julistanut täysin samanlaisen tavaramerkin rekisteröinnin menetetyksi harhaanjohtavuuden perusteella ja antanut määräyksen, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa käyttää tavaramerkkiä. On syytä päättää erityisesti siitä, voidaanko kauppiasta kieltää myymästä tällaisia tuotteita ainoastaan sen vuoksi, että myynti vääristäisi kilpailua sellaisen toisen kauppiaan vahingoksi, joka tavaramerkin kumoamisen johdosta ei voi saada tavaramerkillä varustettuja tavaroita merkin haltijalta toisesta jäsenvaltiosta.

2. Kyseessä oleva tavaramerkki, jonka skotlantilainen yritysryhmä on rekisteröinyt useissa jäsenvaltioissa wc-paperia ja kertakäyttönenäliinoja varten on Cotonelle (ja sen rinnakkaismuoto Cottonelle). Skotlantilaisen yritysryhmän kilpailijat ovat riitauttaneet tavaramerkin pätevyyden kolmessa maassa (Ranska, Espanja ja Italia) sillä perusteella, että tavaramerkki on omiaan johtamaan kuluttajia harhaan siten, että he uskovat tuotteiden olevan valmistettu puuvillasta, jota tuotteet eivät tosiasiassa sisällä. Ranskan ja Espanjan tuomioistuimet ovat tähän mennessä kieltäytyneet julistamasta tavaramerkkiä mitättömäksi. Toisaalta Italiassa Corte d'appello di Milano on 1.10.1993 antamallaan tuomiolla julistanut mitättömäksi molemmat tavaramerkin rinnakkaismuodot sillä perusteella, että ne ovat harhaanjohtavia. Tuomioistuin totesi myös, että se, että skotlantilainen yritysryhmä käytti merkkiä, oli vilpillistä kilpailua, ja antoi määräyksen, jolla merkin käyttö kiellettiin. Skotlantilaisen yritysryhmän tästä tuomiosta tekemä valitus oli vielä vireillä Corte di cassazionessa, kun esillä olevassa asiassa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettuja kysymyksiä käsiteltiin.

3. Corte d'appello di Milanon antaman tuomion jälkeen skotlantilainen yritysryhmä lopetti tavaramerkillä Cotonelle varustettujen tuotteiden toimitukset Italiassa.

4. F.lli Graffione (jäljempänä Graffione) on tukkukauppias Liguriassa. Lokakuun 1993 jälkeen Graffione katsoi, että se ei enää

* Alkuperäinen kieli: englanti.

voinut toimittaa tavaramerkillä Cotonelle varustettuja tuotteita asiakkailleen Corte d'appello di Milanon antaman määräyksen takia. Vuonna 1994 Graffione havaitsi, että tavaramerkillä Cottonelle varustettuja tuotteita myytiin Gattornassa (Genovan maakunnassa) suuressa valintamyymälässä, jonka omistaja oli Fransa Discount di Lubiano Giorgio (jäljempänä Fransa). Graffione katsoi, että näiden tuotteiden myynti oli vilpillistä kilpailua ja vahingoitti sen mainetta, koska Graffione oli ilmoittanut asiakkailleen, että Cotonelle-tuotteita ei enää voitu myydä Italiassa. Graffione haki Tribunale di Chiavarilta määräystä, jolla Fransaa estettäisiin myymästä Cottonelle-tuotteita liikkeissään.

5. Fransa totesi puolustuksekseen, että kyseiset tuotteet oli valmistettu Ranskassa, missä tavaramerkkiä Cottonelle ei ollut julistettu mitättömäksi. Fransa väitti, että määräys, jolla sitä estettäisiin myymästä tällaisia tuotteita Italiassa, olisi perustamissopimuksen 30 artiklan vastainen tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaava toimenpide. Fransa vetosi yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Clinique [1] antamaan tuomioon, jossa kyse oli Ranskasta Saksaan tuodun tuotteen väitetysti harhaanjohtavasta nimestä ja jossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että nimen käyttöä ei voitu kieltää harhaanjohtavuuden vuoksi. Fransa viittasi myös jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettuun ensimmäiseen neuvoston direktiiviin 89/104/ETY (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi tai pelkästään direktiivi) [2].

6. Tribunale di Chiavari hylkäsi Graffionen hakemuksen yhden tuomarin istunnossa. Graffione haki kyseiseen päätökseen muutosta täyslukuiselta tuomioistuimelta, joka 29.10.1994 tekemällään päätöksellä esitti yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko 30 ja 36 artiklaa tulkittava siten, että niiden kanssa on ristiriidassa jäsenvaltion kansallisten oikeussääntöjen rajoittava soveltaminen, jolla kielletään toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan ja siellä laillisesti valmistetun ja tavaramerkillä laillisesti varustetun tuotteen liikkuminen sen omalla alueella?

2) Onko direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että siinä yhdenmukaistetaan tavaramerkkioikeuksien menettämistä

1 — Asia C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, tuomio 2.2.1994 (Kok. 1994, s. I-317).

2 — EYVL 1989 L 40, s. 1.

koskevat kansalliset oikeussäännöt direktiivissä säädettyjen perusteiden mukaisesti niiden tuotteiden osalta, joita myydään yhteisössä?

3) Onko sitä säännöstä, jota toisessa kysymyksessä tarkoitetaan, tulkittava nyt esillä olevassa asiassa suhteellisuusperiaate huomioon ottaen siten, että sen kanssa on ristiriidassa jäsenvaltion sellaisten kansallisten oikeussääntöjen rajoittava soveltaminen, joiden tarkoituksena on estää kyseisessä jäsenvaltiossa sellaisen tuotteen liikkuminen, joka on siinä toisessa jäsenvaltiossa laillisesti valmistettu ja tavaramerkillä laillisesti varustettu, josta se on peräisin?"

Käsiteltävät asiat

7. Kuten edellä totesin, alustava ongelma tässä asiassa koskee niiden kysymysten tunnistamista, joista yhteisöjen tuomioistuimen olisi annettava ennakkoratkaisu. Komissio huomauttaa kirjallisissa huomautuksissaan, että kansallinen tuomioistuin ei ole osoittanut selkeästi niitä kansallisen lainsäädännön säännöksiä, joihin liittyen se pyytää yhteisön oikeuden tulkintaa. Komissio huomauttaa, että ennakkoratkaisupyyntö on esitetty kiireellisesti käsiteltävässä asiassa, ja katsoo, että oikeudellinen ja tosiasiallinen tausta olisi voitu osoittaa selkeämmin tavallisessa oikeudenkäynnissä. Tältä osin komissio viittaa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Telemarsicabruzzo ym. antamaan tuomioon [3]. Myös Yhdistynyt kuningaskunta viittaa huomautuksissaan kysymysten tunnistamista koskevaan ongelmaan. Italian hallituksen hyvin lyhyissä huomautuksissa ongelmaa ei selvennetä.

8. Komissio huomauttaa, että kansallinen tuomioistuin kiinnittää pääasiallisesti huomiota Italian vilpillistä kilpailua koskeviin säännöksiin sekä Corte d'appello di Milanon tuomion käytännön seurauksiin Italian sisäisessä oikeusjärjestyksessä. Komissio toteaa, että vaikka tämä tuomio on välittömästi täytäntöönpantavissa skotlantilaista yritysryhmää vastaan (Corte d'appello kieltäytyi lykkäämästä tuomion täytäntöönpanoa siksi ajaksi, jona muutoksenhaku on vireillä Corte di cassazionessa), tuomio annettiin täysin erilaisessa tosiasioita koskevassa tilanteessa, kuin mikä tilanne on Tribunale di Chiavarissa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä, eikä tuomioon voida vedota kolmatta vastaan ennen kuin se on tullut lainvoimaiseksi. Komissio huomauttaa myös, että Corte di Cassazionella itsellään olisi mahdollisuus pyytää ennakkoratkaisua tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta ja ettei olisi asianmukaista antaa ratkaisua tavaramerkkiä koskevista kysymyksistä tässä vaiheessa. Komissio katsoo, että tavaramerkkioikeuksia koskeva kysymys ei liity Tribunale de Chiavarissa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin, ja vetoaa tuomioihin, joissa yhteisöjen tuomioistuin on kieltäytynyt vastaamasta hypoteettisiin kysymyksiin tai kysymyksiin, joilla ei ole yhteyttä sen oikeudenkäynnin kohteeseen, joka on vireillä kansallisessa tuomioistuimessa [4]. Komissio katsoo lisäksi, että

3 — Yhdistetyt asiat C-320/90, C-321/90 ja C-322/90, Telemarsicabruzzo ym., tuomio 26.1.1993 (Kok. 1993, s. I-393, 6 kohta).

4 — Asia 126/80, Salonia, tuomio 16.6.1981 (Kok. 1981, s. 1563) ja asia C-343/90, Lourenço Dias, tuomio 16.7.1992 (Kok. 1992, s. I-4673).

Tribunale di Chiavarin esittämistä kysymyksistä toinen ja kolmas olisi jätettävä tutkimatta.

9. Olen samaa mieltä komission kanssa siltä osin, että mielestäni ei olisi asianmukaista tarkastella tässä oikeudenkäynnissä tavaramerkkien "Cotonelle" ja "Cottonelle" (jäljempänä viittaan niihin molempiin sanalla "Cotonelle") pätevyyttä yhteisön oikeuden kannalta. Vaikka pääasian asianosaiset ovat esittäneet joitakin huomautuksia tästä kysymyksestä, se ei ole kansallisen tuomioistuimen esittämä kysymys eikä ennakkoratkaisupyynnön sisällöstä käy ilmi, että se olisi suoranaisesti kansallisen oikeudenkäynnin kohteena. Vaikuttaa siltä, että Tribunale di Chiavari ei pyydä yhteisöjen tuomioistuinta päättämään siitä, onko tavaramerkki harhaanjohtava; se ei pyydä myöskään tulkitsemaan tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista harhaanjohtavan tavaramerkin käsitettä. Sen direktiiviä koskevien kysymysten tarkoituksena näyttää olevan niiden *seurausten* määritteleminen, jotka aiheutuvat siitä, että vaikka merkki on yhdessä jäsenvaltiossa todettu harhaanjohtavaksi, toisesta jäsenvaltiosta, jossa merkin ei katsota olevan harhaanjohtava, tuodaan edelleen näitä tavaroita. Ei ole yllättävää, että kysymys tavaramerkin pätevyydestä ei ole suoranaisesti oikeudenkäynnin kohteena asianosaisten välillä, sillä molemmat asianosaiset ovat kaupan eri tasoilla toimivia tavaramerkillä "Cotonelle" varustettujen tuotteiden toimittajia. Sitäpaitsi riita-asia, jossa tavaramerkin "Cotonelle" pätevyys on oikeudenkäynnin kohteena, on edelleen vireillä Italiassa toisessa oikeudenkäynnissä, jossa tavaramerkin haltija on asianosainen ja jossa ongelmia voidaan tarkastella välittömästi. Tämän vuoksi edellä mainittua ongelmaa ei olisi asianmukaista tarkastella tämän ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä. Tätä asiaa ei siten koske se mielenkiintoinen kysymys, onko yhteisöjen tuomioistuimen hyväksyttävä kanta, jonka mukaan sen johdosta, että tavaramerkki on Italiassa harhaanjohtava, voidaan perustella tuontikielto jäsenvaltiosta, jossa tavaramerkin ei ole katsottu olevan harhaanjohtava.

10. Yhteisöjen tuomioistuin voi kuitenkin, kuten jatkossa ehdotan, antaa ennakkoratkaisun perustamissopimuksen 30 artiklan ja direktiivin tulkinnasta tavalla, josta kansalliselle tuomioistuimelle voi olla apua. Vaikka, kuten komissio on todennut, ennakkoratkaisupyyntö ei olekaan erityisen selvä, se olisi syytä jättää tutkimatta ainoastaan, jos olisi ilmeistä, että esitetyillä kysymyksillä ei ole mitään tekemistä pääasian oikeudenkäynnin kohteen kanssa [5], tai jos oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja koskevat taustatiedot olisi selvitetty riittämättömästi [6]. Asia ei kuitenkaan ole näin. Oikeudellinen ja tosiseikkoja koskeva selvitys on melko selkeä, kuten edellä jo todettiin. Lisäksi tässä asiassa kysymyksessä oleva tilanne ei ole mitenkään hypoteettinen tai erityisen epätavallinen.

5 — Ks. edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Salonia.

6 — Ks. edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Telemarsicabruzzo ym.

Tavaramerkkien rekisteröinnistä vastaavat kansalliset viranomaiset ja tavaramerkkien pätevyydestä tai menetetyksi julistamisesta päättävät kansalliset tuomioistuimet voivat päätyä eri lopputuloksiin sen suhteen, onko tietty tavaramerkki harhaanjohtava. On täysin mahdollista kuvitella tilanne, jossa tietty tavaramerkki voisi johtaa kuluttajia harhaan yhdessä mutta ei toisessa jäsenvaltiossa. Kuten julkisasiamies Gulmann huomautti asiassa Clinique [7], kysymys riippuu osittain kielellisistä, sosiaalisista ja kulttuurillisista olosuhteista, jotka saattavat vaihdella maasta toiseen. Esillä oleva nimi on erinomainen esimerkki kielellisestä tekijästä. Nimi Cotonelle saattaisi mahdollisesti johtaa englantia, ranskaa tai italiaa puhuvan henkilön uskomaan, että tuote on valmistettu puuvillasta. Nimellä olisi tuskin kuitenkaan samaa vaikutusta henkilöön, joka ymmärtää vain saksaa tai espanjaa, koska puuvillaa merkitsevät sanat ovat näissä kielissä *Baumwolle* ja *algodón*.

11. Kuten olen jo todennut, kansallinen tuomioistuin tahtoo ilmeisesti selvittää, voivatko sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa tavaramerkki on julistettu mitättömäksi harhaanjohtavuuden perusteella, kieltää kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin ja tuonnin sellaisesta toisesta jäsenvaltiosta, jonka tuomioistuimet ovat katsoneet, että tavaramerkki ei ole harhaanjohtava. Voivatko ne erityisesti tehdä niin vilpillisen kilpailun perusteella eli sen vuoksi, että kauppias, joka ei voi saada tavaramerkillä varustettuja tavaroita suoraan tavaramerkin haltijalta siinä jäsenvaltiossa, jossa merkki on julistettu menetetyksi, on kilpailullisesti epäedullisemmassa asemassa suhteessa kauppiaaseen, joka tuo tavaroita maahan toisesta jäsenvaltiosta, jossa tavaramerkkiä voidaan edelleen pätevästi käyttää?

Ensimmäinen kysymys

12. Ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen sanamuoto on melko epämääräinen, koska siinä kysytään pelkästään, onko 30 ja 36 artiklaa tulkittava siten, että niiden kanssa on ristiriidassa "kansallisten oikeussääntöjen rajoittava soveltaminen" mainitsematta tarkemmin kyseessä olevaa kansallista lainsäädäntöä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, kuten komissio huomautuksissaan toteaa, että lainsäädäntö, johon viitataan, on Italian vilpillistä kilpailua koskevat oikeussäännöt, jotka sisältyvät siviililain 2598—2601 pykälään ja erityisesti 2598 pykälän 3 momenttiin.

13. Lisäksi, kuten myös komissio toteaa ja ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, esillä olevassa asiassa tosiasiat liittyvät Graffionen ja Fransan väliseen oikeusriitaan, jossa ensin

7 — Mainittu alaviitteessä 1.

mainittu väittää viimeksi mainitulla olevan epäoikeudenmukaista kilpailullista etua siitä, ettei Corte di Milanon antama tuomio sido viimeksi mainittua; tuomio näyttää olevan sitova vain suhteessa tavaramerkin haltijaan. Sekä ennakkoratkaisupyynnön että Graffionen huomautusten perusteella on myös selvää, että Graffione ei pyri saamaan Fransan Cotonelle-tuotteiden kauppaa estetyksi suoraan kuluttajansuojaan vetoamalla väittäen, että tavaramerkki on harhaanjohtava (itse asiassa Graffione on saattanut olla toiveikas sen suhteen, että Corte d'appello di Milanon tältä osin antamaa tuomiota ei muutoksenhaussa hyväksyttäisi). Olennainen tarkasteltava kysymys on siten, voidaanko tavaroiden tuonti jäsenvaltio A:sta, missä niitä laillisesti myydään, kieltää *sillä perusteella, että yritysten välinen kilpailu vääristyy epäoikeudenmukaisesti*, koska jäsenvaltio B:ssä toimiva tukkukauppias ei voi ostaa tavaroita suoraan valmistajalta (kuluttajansuojaan liittyvien syiden vuoksi), kun taas jäsenvaltio B:ssä toimiva vähittäiskauppias voi tuoda maahan jäsenvaltio A:sta samoja tavaroita, jotka on varustettu samalla nimellä.

14. Näin yksinkertaistettuun kysymykseen on vastattava kieltävästi. Tuontirajoitukset olisivat selkeästi perustamissopimuksen vastaisia, jos ne perustuisivat yksinomaan sille, että edellä mainituissa olosuhteissa kyse olisi vilpillisestä kilpailusta. On totta, että vilpillisen kilpailun estäminen on eräs niistä yhteisöjen tuomioistuimen nk. Cassis de Dijon [8] -tapauksessa hyväksymistä syistä, joilla tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoittamista voidaan perustella. Esillä olevassa asiassa vastaus on kuitenkin yksinkertaisesti se, että yritysten välisessä kilpailussa ei ole mitään epäoikeudenmukaista, jos ne molemmat voivat tuoda maahan ja myydä kyseistä tuotetta. Jos Corte d'appello di Milanon antaman tuomion — johon on haettu muutosta Corte di cassazionessa — vaikutus, kuten komissio väittää, on vain se, että italialaisen tavaramerkin haltija ei saa käyttää merkkiä ja että muita kauppiaita ei periaatteessa kielletä myymästä maahantuotua Cotonelle-tuotetta, on vaikea nähdä, millä perusteella Fransan maahantuomien Cotonelle-tuotteiden myynti voitaisiin kieltää esillä olevassa asiassa, koska vaikuttaa siltä, että mikään ei estä Graffioneakaan tuomasta tuotetta maahan. Ilman että pidän tarpeellisena ryhtyä selvittelemään suhteellisuutta koskevaa kysymystä totean, että on vaikea ymmärtää, miten tuontikieltoa voitaisiin perustella hyvällä kauppatavalla vain sen vuoksi, että yksi yritys käyttää hyväkseen niitä mahdollisuuksia, jotka seuraavat tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta, kun taas toinen yritys jättää tekemättä niin. Tilanne olisi lisäksi sama, vaikka Graffione olisi skotlantilaisen ryhmän kauppaedustaja ja jos tämän vuoksi Corte di Milanon määräys sitoisi sitä. Näissäkään olosuhteissa sillä ei olisi oikeutta estää kolmatta, jota määräys ei sido, tuomasta maahan tuotteita toisesta jäsenvaltiosta ainoastaan kilpailun vääristymisen perusteella. Kilpailun vääristyminen tässä mielessä on pelkästään taloudellinen näkökohta, jolla ei voida perustella tuonnin

8 — Asia 120/78, Rewe-Zentral, tuomio 20.2.1979 (Kok. 1979, s. 649); ks. vilpillisen kilpailun ehkäisemisestä Peter Oliver: Free Movement of Goods in the European Community, kolmas painos, London, 1996, Sweet & Maxwell, s. 237 ja seuraavat sivut.

rajoituksia 36 artiklan mukaisesti tai Cassis de Dijon -tapauksen mukaisten pakottavien vaatimusten perusteella. [9]

15. Saattaa kuitenkin olla hyödyllistä harkita, olisiko vastaus toinen siinä tapauksessa, että kansallisen tuomioistuimen lopullisen tuomion vuoksi kukaan ei voisi myydä harhaanjohtavuuden vuoksi Italiassa Cotonelle-nimellä wc-paperirullia tai paperinenäliinoja, joita ei ole valmistettu puuvillasta. Tällöin heräisi kysymys, voidaanko tällainen kielto panna täytäntöön toisesta jäsenvaltiosta, jossa tavaramerkkiä ei pidetä harhaanjohtavana, tuotujen tavaroiden osalta. Kiellon täytäntöönpano tällaisten tavaroiden osalta rajoittaisi jäsenvaltioiden välistä kauppaa ja olisi perustamissopimuksen 30 artiklan vastainen, ellei sitä voitaisi perustella jollakin perustamissopimuksen 36 artiklassa luetelluista perusteista tai ellei se olisi välttämätön, jotta saataisiin täytettyä jokin niistä "pakottavista vaatimuksista", jotka yhteisöjen tuomioistuin on hyväksynyt Cassis de Dijon -tapauksessa [10]. Kuluttajansuoja kuuluu näihin pakottaviin vaatimuksiin. Siten tuomioistuimen sellaisen määräyksen täytäntöönpanoa toisesta jäsenvaltiosta tuotujen tavaroiden osalta, jossa kielletään harhaanjohtavaksi katsotun tavaramerkin käyttö, voitaisiin perustella kuluttajansuojalla, koska — kuten edellä todettiin — on täysin mahdollista, että tavaramerkki on harhaanjohtava yhdessä mutta ei toisessa jäsenvaltiossa. Jokaisen tällaisen kiellon on kuitenkin oltava myös suhteellisuusperiaatteen mukainen siten, että kuluttajia ei voitaisi suojella riittävästi muulla tavalla; esimerkiksi tässä tapauksessa merkinnällä, jossa selitettäisiin, että tuote ei tosiasiassa sisällä puuvillaa. Tämä kanta ei tietenkään merkitse myöskään mitään kannanottoa suuntaan tai toiseen Cotonelle-nimen väitetystä harhaanjohtavuudesta.

16. Kanne, jonka Graffione nosti Fransaa vastaan, ei kuitenkaan vaikuta perustuvan välittömästi kuluttajansuojaa koskeviin näkökohtiin vaan ennemminkin siihen, että kilpailu vääristyy epäoikeudenmukaisesti Graffionen vahingoksi, jos Fransan sallitaan myydä Italiassa Ranskasta tuotuja Cotonelle-tuotteita, kun taas Graffione ei voi toimittaa italialaisen tavaramerkin haltijan Cotonelle-tuotteita. Edellä mainituista syistä tuontikieltoa ei voida perustella tällä väitteellä.

9 — Ks. alaviitteessä 8 mainittu Oliverin teos, s. 190 ja julkisasiamies Slynnin asiassa 182/84, Miro, tuomio 26.11.1985 (Kok. 1985, s. 3731) antama ratkaisuehdotus; ks. myös asia 58/80, Dansk Supermarked, tuomio 22.1.1981 (Kok. 1981, s. 181, 16 kohta).

10 — Mainittu alaviitteessä 8.

Toinen ja kolmas kysymys

17. Sekä toinen että kolmas kysymys liittyvät tavaramerkkidirektiivin tulkintaan. Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä siten, että poistetaan "erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla" [11]. Direktiivissä ei kuitenkaan yhdenmukaisteta tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti, koska neuvosto katsoi, että riittää kun lähennetään vain "niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan" [12]. Direktiivissä todetaan nimenomaisesti, että jäsenvaltiot saavat vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista [13] ja että direktiivi ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä [14].

18. Kahdessa direktiivin säännöksessä käsitellään kysymystä harhaanjohtavista tavaramerkeistä. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetään, että tavaramerkkejä, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen, ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi. Direktiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen se on käytössä, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niissä tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31.12.1992 [15].

19. Tärkeä seikka, johon on kiinnitettävä huomiota, on se, että direktiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen tavaramerkin menetetyksi julistaminen tai direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukainen tavaramerkin rekisteröinnistä alun perin kieltäytyminen ei välttämättä merkitse sitä, että tavaramerkkiä ei voida käyttää. Ainoa tällaisesta päätöksestä automaattisesti johtuva seuraus on se, että tavaramerkin haltijalla (tai tavaramerkin rekisteröintiä hakevalla) ei ole *yksin*oikeutta käyttää tavaramerkkiä. Direktiivin viidennessä perustelukappaleessa olevassa toteamuksessa, jonka mukaan jäsenvaltiot saavat vapaasti päättää tavaramerkin

11 — Johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale.
12 — Johdanto-osan kolmas perustelukappale.
13 — Johdanto-osan viides perustelukappale.
14 — Johdanto-osan kuudes perustelukappale.

15 — Direktiivin 16 artiklan 2 kohta yhdessä 19.12.1991 tehdyn neuvoston päätöksen 92/10/ETY 1 artiklan kanssa (EYVL 1992 L 6, s. 35).

menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista, tehdään selväksi, että direktiivi jättää kansallisen lainsäädännön varaan siitä päättämisen, onko tavaramerkin käyttö kiellettävä kokonaan sen vuoksi, että tavaramerkkisuoja on harhaanjohtavuuden perusteella evätty.

20. Edellä esitetystä seuraa, että kun kansallinen tuomioistuin on julistanut tavaramerkin menetetyksi, direktiivissä ei velvoiteta muita tuomioistuimia kieltämään merkin käyttöä kuluttajansuojan perusteella, mutta siinä ei myöskään estetä tuomioistuimia menettelemästä näin.

Ratkaisuehdotus

21. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Tribunale di Chiavarin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Kun jäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuin on kieltänyt tavaramerkin käytön ja julistanut tavaramerkin menetetyksi sillä perusteella, että se on omiaan johtamaan kuluttajia harhaan tavaroiden lajin suhteen, saman jäsenvaltion toisen tuomioistuimen päätös, jolla kielletään kuluttajansuojan perusteella niiden tavaroiden myynti, jotka on varustettu kyseisellä tavaramerkillä ja jotka on tuotu toisesta jäsenvaltiosta, jossa tavaramerkki on voimassa, voi asianmukaisin edellytyksin olla yhteensopiva perustamissopimuksen 30 artiklan ja neuvoston 21 päivänä joulukuuta 1988 antaman direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan kanssa.

Jos oikeuden päätös, jolla tavaramerkki on julistettu menetetyksi, sitoo ainoastaan merkin haltijaa ja jos sillä ei kielletä muita henkilöitä myymästä tavaramerkillä varustettuja tavaroita, jotka on tuotu toisesta jäsenvaltiosta, toisen tuomioistuimen päätös on kuitenkin perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettu määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaava toimenpide, jota ei voida perustella hyvällä kauppatavalla, jos sillä kielletään tällaisten maahantuotujen tavaroiden myynti sillä perusteella, että se vääristäisi kilpailua epäoikeudenmukaisesti sellaisen yrityksen vahingoksi, joka oikeuden päätöksen vuoksi, jolla tavaramerkki on julistettu menetetyksi, ei voi hankkia tavaroita suoraan merkin haltijalta mutta jota ei estetä hankkimasta tavaramerkillä varustettuja tavaroita toisesta jäsenvaltiosta.