JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

M. POIARES MADURO

4 päivänä heinäkuuta 2006 [1]

1. Tämä Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisukysymys koskee ensisijaisesti ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY [2] 5 artiklan 1 ja 3 kohdan tulkintaa. Täsmällisemmin asiassa halutaan tietää, onko jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla oikeus kieltää tämän jäsenvaltion kautta tapahtuva sellaisten tavaroiden kuljetus, jotka on varustettu samanlaisella tavaramerkillä, vaikka määräjäsenvaltiossa tätä tavaramerkkiä ei ole suojattu ja tavarat voidaan siis asettaa siellä myytäväksi vapaasti.

I Pääasian tosiseikat, asiaa koskevat oikeussäännöt ja yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt ennakkoratkaisukysymykset

2. Diesel SpA (jäljempänä Diesel) on luokkaan 25, "Vaatteet, jalkineet, päähineet", [3] kuuluvia tavaroita varten rekisteröidyn DIESEL-tavaramerkin, joka on suojattu muun muassa Saksassa, haltija. Montex Holdings Ltd (jäljempänä Montex) myy DIESEL-nimisiä farmarihousuja Irlannissa, jossa tavaramerkkiä, jonka haltija Diesel on, ei ole suojattu millään tavalla.

3. Montex valmistaa farmarihousuja siten, että se vie Puolaan eri osat erottavat tunnukset mukaan lukien tullimenettelyssä sinetöintiä käyttäen, ompeluttaa ne siellä ja kuljettaa valmiit housut takaisin Irlantiin.

4. Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau (Löbaun päätullivirasto – Zittaun tullivirasto) (Saksa) pysäytti 31.12.2000 Montexille tarkoitetun tavarantoimituksen, joka sisälsi 5 076 paria tunnuksella DIESEL varustettuja naisten housuja, jotka unkarilaisen kuljetusyrityksen oli tarkoitus tuoda sille kuormaautolla Puolassa sijaitsevalta tehtaalta Saksan

1 – Alkuperäinen kieli: portugali.

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

3 – Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen mukaan, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

kautta. Housut oli tarkoitus kuljettaa keskeytyksettömässä passitusmenettelyssä Puolan tullitoimipaikasta Dublinin tullitoimipaikkaan, ja ne suojattiin mahdollisen passitusmenettelyn aikana tapahtuvan varkauden varalta siten, että Puolan viranomaiset asensivat housuja kuljettaneeseen kuormaautoon tullin sinetin.

5. Montex teki oikaisuvaatimuksen kyseessä olevien tavaroiden pysäyttämistä koskevasta määräyksestä. Se katsoo, että yhtäkään tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta ei loukata pelkästään sillä, että tavarat kuljetetaan Saksan kautta. Diesel katsoo kuitenkin, että tällä kauttakuljetuksella rikotaan sen tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta, koska syntyy vaara, että tavarat saatetaan markkinoille kauttakulkumaassa. Diesel vaati näin ollen, että Montexille asetetaan kielto kuljettaa tavaransa Saksan kautta tai kielto sallia tällaiset kuljetukset. Lisäksi Diesel vaati, että Montex velvoitetaan sallimaan takavarikoitujen tavaroiden hävittäminen tai, kuten sille parhaiten sopii, kaikkien nimilappujen ja muiden erottavien tunnusten, joissa on nimitys DIESEL, poistaminen tai hävittäminen ja että Montex velvoitetaan vastaamaan hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista.

6. Hävittyään asian ensimmäisessä ja toisessa oikeusasteessa Montex haki muutosta (Revision) Bundesgerichtshofissa. Tämä viimeksi mainittu päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Antaako rekisteröity tavaramerkki haltijalleen oikeuden kieltää kyseisellä merkillä varustettujen tavaroiden kauttakulun?

2) Jos kysymykseen vastataan myöntävästi: vaikuttaako asiaan se, ettei kyseisellä merkillä ole suojaa määrämaassa?

3) Onko – jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi ja riippumatta toiseen kysymykseen annettavasta vastauksesta – eroa siinä, ovatko jäsenvaltioon tarkoitetut tavarat peräisin jostakin muusta jäsenvaltiosta, assosioituneesta valtiosta tai kolmannesta valtiosta? Riippuuko asia siitä, onko tavarat valmistettu alkuperämaassa lainmukaisesti vai siellä olevaa tavaramerkin haltijan oikeutta loukaten?"

7. Yhteisöjen tuomioistuimen on näiden kysymysten myötä tulkittava muun muassa

tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet" ja jossa säädetään seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

– –"

8. Kyseisen artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin

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

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa."

9. Asian arvioinnissa on merkitystä myös asetuksella (EY) N:o 3295/94,[4] joka oli voimassa tosiseikkojen tapahtumisen ajankohtana. Tämän asetuksen toisessa ja kolmannessa perustelukappaleessa säädetään seuraavaa:

”väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kaupan pitämisestä aiheutuu huomattavaa haittaa lakia noudattaville valmistajille ja elinkeinonharjoittajille sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoille, ja niiden kaupan pitäminen johtaa kuluttajaa harhaan; olisi mahdollisuuksien mukaan estettävä sellaisten tavaroiden saattaminen markkinoille ja tätä varten toteutettava tämänkaltaista laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä vaikeuttamatta kuitenkaan lainmukaisen kaupan vapautta; tähän tavoitteeseen pyritään samansuuntaisin ponnisteluin myös kansainvälisesti,

siltä osin kuin väärennetyt, laittomasti valmistetut ja sellaisiin verrattavissa olevat tavarat tuodaan kolmannesta maasta, niiden vapaaseen liikkeeseen luovutus yhteisön sisällä tai suspensiomenettelyyn asettaminen olisi kiellettävä, ja otettava käyttöön asianmukainen menettely, jolla annetaan tulliviranomaisille toimintamahdollisuus tällaisen kiellon noudattamisen varmistamiseksi parhailla mahdollisilla edellytyksillä”.

10. Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Tässä asetuksessa määritetään:

a) edellytykset, joilla tulliviranomaisten on toteutettava toimenpiteitä, kun 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuiksi epäiltyjä tavaroita:

– ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi, vietäviksi tai jälleenvietäviksi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun [neuvoston] asetuksen (ETY) N:o 2913/92[5] 61 artiklan mukaisesti

4 – Väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen, viennin, jälleenviennin tai suspensiomenettelyyn asettamisen kieltämistä koskevista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EYVL L 341, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna 25.1.1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 241/1999 (EYVL L 27, s. 1). Asetus N:o 3295/94 korvattiin 1.7.2004 alkaen tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1383/2003 (EUVL L 196, s. 7).

5 – EYVL L 302, s. 1; jäljempänä yhteisön tullikoodeksi.

– löydetään asetuksen (ETY) N:o 2913/92 37 artiklan mukaisesti tullivalvonnassa olevien sellaisten tavaroiden tarkastuksissa, jotka on mainitun asetuksen 84 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti asetettu suspensiomenettelyyn, ilmoitettu jälleenvietäviksi tai siirretty mainitun asetuksen 166 artiklan mukaisesti vapaa-alueelle tai vapaavarastoon

ja

b) toimenpiteet, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava näiden tavaroiden osalta, kun on osoitettu, että ne tosiasiallisesti ovat 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tavaroita."

11. Tämän saman artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa: "Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavilla tavaroilla:

– 'väärennettyjä tavaroita' eli

– tavaroita, mukaan lukien niiden pakkaukset, jotka on luvattomasti varustettu tavaramerkillä, joka on samanlainen kuin tällaisille tavaroille asianmukaisesti rekisteröity merkki, tai jota ei olennaisten tuntomerkkiensä perusteella voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä, ja joka siten yhteisön lainsäädännön tai sen jäsenvaltion, jossa pyyntö tulliviranomaisille toimenpiteiden toteuttamiseksi on tehty, lainsäädännön mukaan loukkaa tavaramerkin haltijan oikeuksia,

– –."

II Arviointi

12. Kansallisen tuomioistuimen esittämät ennakkoratkaisukysymykset voidaan asiasisällöltään tiivistää yhteen kysymykseen, johon on aiheellista vastata kokonaisuutena: antaako rekisteröity tavaramerkki haltijalleen oikeuden kieltää sellaisten tavaroiden kauttakulun, joissa on samanlainen merkki kuin tavaramerkki ja jotka on valmistettu kolmannessa valtiossa, kun kauttakulku tapahtuu sellaisen jäsenvaltion kautta, jossa tämä tavaramerkki on suojattu, vaikka tavaroiden lopullinen määräpaikka on jäsenvaltiossa, jossa ne voidaan asettaa vapaasti myyntiin sen vuoksi, että kyseistä tavaramerkkiä ei ole

suojattu siellä? Jotta tähän kysymykseen voidaan vastata, on ensinnäkin selvitettävä, missä tullimenettelyssä tavarat olivat silloin, kun ne takavarikoitiin Saksassa.

13. Yhteisön tullikoodeksin 91 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan "ulkoisessa passitusmenettelyssä on muiden kuin yhteisötavaroiden voitava liikkua yhteisön tullialueella sijaitsevasta paikasta toiseen tuontitullitta tai ilman muita maksuja ja niihin sovellettavia kauppapoliittisia toimenpiteitä". Kyseessä on siis menettely, joka koskee yleensä kolmansista maista tulevia tavaroita, jotka eivät ole yhteisössä vapaassa vaihdannassa.

14. Tässä asiassa ei kuitenkaan ole kiistetty sitä, että kuten muun muassa Saksan hallitus ja Euroopan yhteisöjen komissio ovat huomautuksissaan esittäneet, kyseessä olevat tavarat olivat ulkoisen passituksen suspensiomenettelyssä [6] sinä ajankohtana, kun ne 31.12.2000 takavarikoitiin Löbaun tullitoimipaikassa. Kansallisen tuomioistuimen mukaan kyseessä ovat nimittäin naisten housut, jotka olivat peräisin Puolasta ennen tämän valtion liittymistä Euroopan unioniin ja jotka eivät olleet vapaassa vaihdannassa yhteisössä.

15. Tullikoodeksin 92 artiklassa säädetään, että "ulkoinen passitusmenettely on päätettävä, kun tavarat ja niitä koskeva asiakirja esitetään määrätullitoimipaikassa kyseistä menettelyä koskevien säännösten mukaisesti". Tullausmenettelyn, johon tavarat asetettiin kuljetuksen ajaksi, ja tullisinetin rikkomisen oli tarkoitus tapahtua irlantilaisessa tullitoimipaikassa, johon tavaroiden piti saapua. Tavarat piti siis saattaa ensimmäisen kerran vapaaseen vaihdantaan yhteisön alueella Irlannissa.

16. Kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Polo/Lauren antamansa tuomion [7] 34 kohdassa, muiden kuin yhteisötavaroiden ulkoinen passitus perustuu oikeudelliseen fiktioon. Tavaroista ei ulkoisen passituksen ajan kanneta vastaavaa tuontitullia eikä niihin sovelleta muita kauppapoliittisia toimenpiteitä. Niitä kohdellaan siten kuin ne eivät olisi tulleet yhteisön alueelle ennen vapaaseen vaihdantaan saattamista, jonka piti tapahtua Irlannissa.

6 – Ks. tullikoodeksin 84 artiklan 1 kohdan a alakohta.

7 – Asia C-383/98, tuomio 6.4.2000 (Kok. 2000, s. I-2519).

17. Puolan tasavalta ei vielä ollut unionin jäsenvaltio ajankohtana, jona nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevat tavarat, jotka olivat peräisin tästä valtiosta, takavarikoitiin Saksassa niiden ollessa matkalla Irlantiin. Näin ollen kansalliselle tuomioistuimelle annettavan vastauksen yhteydessä ei siis tarvitse harkita hypoteettista tilannetta, jossa tavarat olisivat olleet peräisin Puolasta sen jälkeen, kun tämä uusi valtio liittyi unioniin. Ainoa tältä osin merkityksellinen kysymys, jota voidaan pohtia, on se, muuttaako asian arviointia se seikka, että Puolan tasavalta ei ollut tavaroiden Saksassa takavarikoimisen ajankohtana pelkkä kolmas valtio, vaan assosioitunut valtio. [8] Katson, että tähän kysymykseen on aiheellista vastata kieltävästi.

18. Assosiaatiosopimuksella pyrittiin vain luomaan asianmukainen kehys Puolan tasavallan asteittaiselle integroimiselle yhteisöön sen mahdollista liittymistä varten, kun taas EY:n perustamissopimuksen tarkoitus on sisämarkkinoiden luominen. [9] Vaikka tässä asiayhteydessä assosiaatiosopimuksessa määrättiin yhteisön ja Puolan välisen vapaakauppa-alueen asteittaisesta luomisesta, [10] tämä ei merkinnyt, että kyseessä olevat tavarat olisivat lakanneet olemasta ulkoisessa passituksessa 31.12.2000 alkaen, kun ne takavarikoitiin Saksassa. Nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevat tavarat ovat peräisin Puolasta, joka on vasta 1.5.2004 alkaen kuulunut yhteisön tullialueeseen.

19. Tämän sivuhuomautuksen tehtyäni palaan siis käsittelemään tämän asian keskeistä kysymystä, joka koskee sitä, onko Saksassa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla oikeus kieltää ulkoisessa passitusmenettelyssä olevien tavaroiden kuljetus Saksan kautta sen seikan vuoksi, että tämä kauttakulku merkitsee sillä Saksassa tavaramerkin perusteella olevien oikeuksien loukkaamista.

20. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki tai joka voi aiheuttaa sekaannusta rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Kyseisen artiklan 3 kohdassa on luettelo, joka ei ole tyhjentävä, sellaisesta tavaramerkin käytöstä elinkeinotoiminnassa, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää. Tällaisena käyttönä mainitaan muun muassa maahantuonti ja maastavienti, mutta ei ulkoinen passitusmenettely, josta esillä olevassa asiassa olevassa tilanteessa on kyse.

8 – Eurooppa-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosioinnista; sopimus on tehty 13.12.1993 tehdyllä neuvoston ja komission päätöksellä 93/743/Euratom, EHTY, EY (EYVL L 348, s. 1; jäljempänä assosiaatiosopimus).

9 – Asia C-63/99, Gloszczuk, tuomio 27.9.2001 (Kok. 2001, s. I-6369, 50 kohta).

10 – Ks. assosiaatiosopimuksen 7 artikla ja tekstiili- ja vaatetustuotteita koskevan pöytäkirjan nro 1 2 artikla.

21. Yhteisöjen tuomioistuin on asiassa Class International 18.10.2005 antamassaan tuomiossa [11] nimenomaisesti muistuttanut, että kun muita kuin yhteisötavaroita tuodaan yhteisöön ulkoisessa passitusmenettelyssä tai tullivarastointimenettelyssä, ne eivät ole vapaassa liikkeessä yhteisössä. Tällaisissa olosuhteissa vain se, että nämä tavarat aineellisesti tuodaan yhteisön alueelle ulkoisessa passitusmenettelyssä tai tullivarastointimenettelyssä, ei merkitse, että tavarat "maahantuodaan" tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, eikä se merkitse, että merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa tämän saman artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. [12]

22. Yhteisöjen tuomioistuin totesi tässä tuomiossa siis, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohtaa ja 3 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija ei voi kieltää pelkkää tällä merkillä varustettujen tavaroiden tuontia yhteisöön ulkoista passitusmenettelyä tai tullivarastointimenettelyä käyttäen, kun tavaroita ei ole jo aiemmin laskettu liikkeelle yhteisössä kyseisen tavaramerkin haltijan toimesta tai hänen suostumuksellaan. [13]

23. Asiasisällön kannalta tästä seuraa, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sen määrittelemiseksi, merkitseekö tavaroiden saapuminen jäsenvaltioon, esimerkiksi ulkoisessa passitusmenettelyssä, sitä, että tavaroita käytetään elinkeinotoiminnassa, ja näin ollen sitä, että tavaramerkkiä loukataan tässä jäsenvaltiossa, on otettava huomioon tavaramerkin tehtävä. [14] Tavaramerkin haltija voi vedota oikeuteensa kieltää kolmansia käyttämästä merkkiä vain, jos tästä aiheutuu vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja muun muassa sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajille. [15]

24. On siis määriteltävä, voiko nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevan kaltaisesta kauttakuljetuksesta aiheutua haittaa Dieselin etuihin tavaramerkin haltijana Saksassa, kun otetaan huomioon tämän tavaramerkin keskeiset tehtävät.

25. Tavaroiden markkinoille saattamisella on tältä osin ratkaiseva merkitys. Tavaroiden liikkeelle laskeminen kauttakulkuvaltiossa, jossa tavaramerkki on suojattu, on nimittäin luonteeltaan sellainen, että sillä voidaan aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeisille tehtäville tässä valtiossa. Näin ollen yhtei-

11 – Asia C-405/03 (Kok. 2005, s. I-8735, 36 ja 37 kohta).

12 – Ibidem, 44 kohta.

13 – Ibidem, 50 kohta.

14 – Kuten julkisasiamies Jacobs on muistuttanut em. asiassa Class International antamansa ratkaisuehdotuksen 28 kohdassa.

15 – Asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273, 51 kohta). Kuten yhteisöjen tuomioistuin on useaan kertaan todennut, tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Ks. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta); asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta) ja em. asia Arsenal Football Club, tuomion 48 kohta.

söjen tuomioistuin katsoi edellä mainitussa asiassa Class International antamassaan tuomiossa, että tavaroiden saapuminen jäsenvaltion alueelle, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, edellyttää, että tavarat tuodaan yhteisön alueelle, jossa tavaramerkkiä suojataan, siinä tarkoituksessa, että ne lasketaan siellä liikkeelle. [16]

26. Tavaroiden markkinoille saattamiselle myönnetty keskeinen tehtävä sen toteamisessa, onko tavaramerkin haltijan oikeuksia loukattu kauttakulkuvaltiossa, käy selvästi ilmi myös asiassa komissio vastaan Ranska annetusta tuomiosta [17] ja myöhemmin asiassa Rioglass ja Transremar annetusta tuomiosta. [18] Vaikka nämä kaksi asiaa koskevat yhteisötavaroiden vapaata liikkumista, niistä käy ilmi, että teollisoikeuksien näkökulmasta tavaramerkin haltijan oikeuksia kauttakulkuvaltiossa voidaan loukata vain toimenpiteillä, jotka tähtäävät tavaroiden markkinoille saattamiseen. Näin ollen tällaisten toimenpiteiden puuttuessa ei ole mahdollista todeta, että tavaramerkin haltijan oikeuksia on loukattu kauttakulkuvaltiossa.

27. Yhteisöjen tuomioistuin on korostanut edellä mainitussa asiassa komissio vastaan Ranska antamassaan tuomiossa, että "kauttakuljetus ei – – ole osa malleja koskevan teollisoikeuden ja kaupallisen oikeuden ydinsisältöä". [19] Kun kyseessä olevaa tuotetta nimenomaan ei ole tarkoitettu *myytäväksi* "Ranskan alueella, jonka kautta se ainoastaan kuljetetaan, vaan toisessa jäsenvaltiossa", [20] jossa tuotetta ei ole suojattu ja jossa sitä voidaan siis myydä laillisesti, ei voida todeta, että teollisoikeutta on loukattu kauttakulkuvaltiossa. Toisessa tuomiossa eli edellä mainitussa asiassa Rioglass ja Transremar antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin keskittyi myös tavaroiden markkinoille saattamiseen kauttakulkuvaltiossa ja totesi, että "kauttakuljetus – – ei merkitse kyseisten tavaroiden myyntiä, joten se ei voi loukata tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisältöä". [21]

28. Nyt esillä olevan asian kaltaisen kauttakuljetuksen osalta voidaan todeta, että tavaramerkin haltijan oikeuksia on loukattu valtiossa, jonka kautta kuljetus tapahtuu, vain jos on olemassa perusteltuja epäilyjä siitä, että tavarat saatetaan tässä valtiossa markkinoille. Pohdittava kysymys koskee sitä, millä seikoilla on merkitystä perusteltaessa tällaista epäilyä. Tällaisten seikkojen puuttuessa pelkkä ulkoinen passitusmenettely ei loukkaa Dieselin Saksassa omistaman tavaramerkin keskeisiä tehtäviä.

16 – Em. asia Class International, tuomion 34 kohta. Ks. myös saman tuomion 58 ja 59 kohta.

17 – Asia C-23/99, tuomio 26.9.2000 (Kok. 2000, s. I-7653).

18 – Asia C-115/02, tuomio 23.10.2003 (Kok. 2003, s. I-12705).

19 – Tuomion 43 kohta.

20 – Em. asia komissio v. Ranska, tuomion 44 kohta (kursivointi tässä).

21 – Em. asia Rioglass ja Transremar, tuomion 27 kohta.

29. Toisin kuin Diesel on väittänyt kirjallisissa huomautuksissaan ja suullisen käsittelyn aikana, väitettä, jonka mukaan kauttakuljetuksella loukataan tavaramerkin keskeisiä tehtäviä Saksassa, ei voida perustella vain sillä, että on olemassa uhka, että tavarat jäävät saapumatta suunniteltuun määräpaikkaan Irlannissa ja että teoriassa ne voidaan myydä lainvastaisesti Saksassa. Jos tämä väite hyväksytään, se johtaisi siihen, että tavaramerkillä varustettujen tavaroiden kuljettamista ulkoisessa passitusmenettelyssä on pidettävä tavaramerkin käyttönä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tällainen päätelmä on kuitenkin ristiriidassa edellä mainitsemani yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa.

30. Ensi näkemältä on järkevää olettaa, että käsiteltävänä olevassa asiassa Montex asettaa tavarat myytäväksi Irlannissa, jossa se voi tehdä tämän laillisesti. Montex voisi tietysti saada välitöntä voittoa, jos se ryhtyisi myymään tuotteitansa lainvastaisesti jäsenvaltioissa, joissa Dieselillä on rekisteröity tavaramerkki. Tällainen strategia on kuitenkin omiaan aiheuttamaan Montexille huomattavaa tappiota jopa lyhyellä aikavälillä. Jos ryhdyt tällaiseen lainvastaiseen myyntiin, mahdollisuus, että Montexin tuotteet saapuvat Irlantiin ulkoisessa passitusmenettelyssä muiden sellaisten jäsenvaltioiden kautta, joissa tavaramerkki on suojattu, kävisi yhä vain pienemmäksi sen uhan vuoksi, että kauttakulkuvaltioiden viranomaiset takavarikoivat tavarat.

31. Katson, että tunnuksella DIESEL varustettujen Montexin tavaroiden ulkoisessa passitusmenettelyssä tapahtuva kuljetus tullin sinetillä suljetussa kulkuneuvossa ei ensi arviolta muodosta Dieselin Saksassa omistamaan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien loukkausta. Tällainen kuljetus ei mahdollista sellaisia kontakteja tämän maan markkinoille, joilla voidaan loukata tavaramerkin keskeisiä tehtäviä. Esillä olevan asian olosuhteissa tällainen valvonta kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle. Tämän valvonnan yhteydessä on joka tapauksessa otettava huomioon se seikka, että riski, että kuljetuksen aikana tapahtuu väärinkäytöksiä, on ilmeisen riittämätön, jotta pelkkä ulkoisessa passitusmenettelyssä tapahtuva kauttakuljetus voidaan rinnastaa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaiseen merkin käyttöön elinkeinotoiminnassa.

32. Tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien loukkaaminen kauttakuljetusvaltiossa voidaan todeta vain, jos on olemassa seikkoja, joiden perusteella voidaan kohtuullisesti olettaa, että tunnuksella DIESEL varustettuja tavaroita ei saateta myyntiin vain Irlannissa, vaan myös muissa valtioissa, joissa tavaramerkkiä suojataan, muun muassa kauttakulkuvaltiossa. Mitkä seikat on siis otettava huomioon, jotta voidaan perustella epäily, että Montex ryhtyy myymään tavaroitaan Saksassa?

33. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, miten merkittävänä on esillä olevan asian arvioinnissa pidettävä tavaroiden alkuperämaassa tapahtuvan valmistuksen laillisuutta tai lainvastaisuutta. Aion nyt keskittyä tämän kysymyksen tarkasteluun, jotta voidaan osoittaa tällaisen seikan mahdollinen merkitys sen toteamisessa, että tavaramerkin haltijan oikeuksia on loukattu kauttakulkuvaltiossa. Päätän arviointini asetuksen N:o 3295/94 ja yhteisöjen tuomioistuimen tämän asetuksen tulkintaa koskevan oikeuskäytännön tarkasteluun, jotta voidaan osoittaa, mikä merkitys tällä viimeksi mainitulla asetuksella on esillä olevassa asiassa esitettyihin kysymyksiin annettavia vastauksia varten.

A *Tavaroiden alkuperämaassa, joka on kolmas maa, tapahtuvan valmistuksen laillisuus tai lainvastaisuus*

34. Toisin kuin Saksan hallitus ja komissio katsovat, en ole sillä kannalla, että se seikka, onko tavarat valmistettu Puolassa Puolan tavaramerkkilainsäädännön mukaan laillisesti vai lainvastaisesti, on ratkaiseva vastattaessa kysymykseen, onko Dieselin oikeuksia loukattu Saksassa sen tässä jäsenvaltiossa omistaman tavaramerkin haltijan ominaisuudessa.

35. Yhtäältä sen tarkastaminen, onko tavaramerkin keskeisille tehtäville aiheutunut vahinkoa sen jäsenvaltion alueella, jossa tavarat olivat ulkoisessa passitusmenettelyssä, ei saa riippua tavaroiden kolmannessa alkuperävaltiossa tapahtuneen valmistuksen laillisuuden tai lainvastaisuuden toteamisesta. Tämä nimittäin asettaisi kauttakulkuvaltion viranomaisille velvollisuuden tuntea kolmannen valtion, jossa tavarat on valmistettu, tavaramerkkilainsäädäntö, oli tämä valtio mikä hyvänsä.

36. Toisaalta katson, että ainoat merkityksselliset seikat, joiden perusteella voidaan todeta, että Dieselin tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia Saksassa on loukattu, ovat ne, joilla voidaan perustella epäilyä siitä, että Montex ei saata tavaroita markkinoille Irlannissa vaan kauttakulkuvaltiossa. Jos asian laita on siten, että Montex ryhtyy tai on aiemmin ryhtynyt myymään tunnuksella DIESEL varustettuja tuotteitaan kauttakulkuvaltiossa tai muussa, jopa kolmannessa valtiossa, jossa Dieselin tavaramerkki on suojattu, tästä muodostuu merkityksellinen seikka, jolla voidaan perustella tällaista epäilyä.

37. Joka tapauksessa kansalliselle tuomioistuimelle kuuluu sen tarkastaminen, käykö sen tietoon saatetuista seikoista ilmi, että Montex on ryhtynyt Saksassa tai muussa maassa, jossa se tavaramerkki on suojeltu, jonka haltija Diesel on, saattamaan markkinoille tuotteitaan, joissa on tunnus DIESEL.

B *Asetus N:o 3295/94*

38. Tässä asiassa kyseessä olevan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan tulkintaa ei voi asettaa kyseenalaiseksi asetuksen N:o 3295/94 ja yhteisöjen tuomioistuimen sen oikeuskäytännön huomioon ottaminen, joka koskee väärennettyjen, laittomasti valmistettujen tai niihin rinnastettavien tavaroiden yhteisöön tuontia vastaan toteutettavia toimenpiteitä.

39. On aiheellista muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuin vahvisti asetuksen N:o 3295/94 tulkintaa koskevassa niin kutsutussa Rolex-tapauksessa,[22] että tässä asetuksessa kielletään väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kuljetus jäsenvaltion kautta kolmannessa valtiossa sijaitsevaan määräpaikkaan ja että tällaisesta kauttakuljetuksesta on aiheellista määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. Yhteisöjen tuomioistuin nimittäin vahvisti tässä asiassa, että asetuksen N:o 3295/94 1 artiklaa on tulkittava siten, että sitä sovelletaan silloin, kun jostakin kolmannesta maasta tuodut ja toiseen kolmanteen maahan passitettavat tavarat takavarikoidaan tulliin niiden kauttakuljetuksen aikana oikeuksiaan loukatuiksi väittävän oikeudenhaltijan hakemuksesta.[23] Tästä johtuu, että kuten yhteisöjen tuomioistuin on myös todennut, jos kansallisen oikeuden asiaankuuluvissa säännöksissä ei kielletä eikä siis säädetä rangaistavaksi väärennettyjen tavaroiden pelkkää kauttakuljetusta kyseessä olevan jäsenvaltion alueella, kuten asetuksen N:o 3295/94 2 ja 11 artiklassa kuitenkin vaaditaan, tästä olisi pääteltävä, että viimeksi mainitut säännökset estävät kyseiset kansalliset säännökset.[24]

40. En kuitenkaan katso, että tästä asetuksesta ja edellä mainitsemastani yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä voidaan päätellä, että kauttakuljetusvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien rikkomisen voidaan katsoa aiheutuvan pelkästä kauttakuljetuksesta. Tältä osin olen samalla kannalla komission sen kannan kanssa, jonka mukaan asetuksessa N:o 3295/94 säädetään yhtäältä edellytyksistä, joilla tulliviranomaiset toteuttavat toimenpiteitä väärennettyjä tai laittomasti valmistetuiksi epäiltyjen tavaroiden osalta,[25] ja toisaalta toimenpiteistä, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava näiden samojen tavaroiden osalta.[26] Asetus ei kuitenkaan koske sen kysymyksen arviointia tavaramerkkioikeuden kannalta, onko tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia loukattu, eikä kysymystä, joka koskee sitä, milloin on kyseessä merkin käyttö, joka voidaan kieltää tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien loukkaamisen vuoksi.

41. Kuten juuri olen korostanut, kun ei ole olemassa perusteltuja epäilyjä siitä, että

22 – Asia C-60/02, X, nk. Rolex-tapaus, tuomio 7.1.2004 (Kok. 2004, s. I-651).

23 – Ibidem, tuomion 54 kohta. Ks. myös em. asia Polo/Lauren, tuomion 29 kohta.

24 – Em. nk. Rolex-tapaus, tuomion 58 kohta.

25 – Ks. asetuksen N:o 3295/94 1 artiklan 1 kohdan a alakohta.

26 – Ks. asetuksen N:o 3295/94 1 artiklan 1 kohdan b alakohta.

tavarat, jotka on varustettu merkillä, joka on sama kuin tavaramerkki, asetetaan myytäväksi jäsenvaltiossa, jonka kautta kuljetus tapahtuu, tässä valtiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien vastaisella tavalla, pelkkä kauttakuljetus ei sellaisenaan vaikuta tavaramerkin keskeisiin tehtäviin. Näin ollen tavaramerkin haltijan oikeuksia kauttakulkuvaltiossa ei ole loukattu.

42. Sen sijaan silloin, kun tällainen lainvastaista markkinoille saattamista koskeva epäily osoittautuu perustelluksi, tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia on loukattu. Tällainen loukkaus ei kuitenkaan tässä tapauksessa johdu pelkästä kauttakuljetuksesta vaan olosuhteista, joista ilmenee sellaisen todellisen uhan olemassaolo, että tavarat saatetaan lainvastaisesti markkinoille siinä jäsenvaltiossa, jonka kautta kuljetus tapahtuu, tai muussa valtiossa, jossa tavaramerkki on suojattu.

43. Edellä mainitussa asiassa Polo/Lauren ja Rolex-tapauksessa juuri se seikka, että kyseessä olevat tavarat tullaan varsin todennäköisesti saattamaan lainvastaisesti markkinoille yhteisössä, oli syynä siihen, että yhteisöjen tuomioistuin totesi, että niiden osalta on toteutettava asetuksessa N:o 3295/94 säädettyjä toimenpiteitä, vaikka kyseessä olevat tavarat olivat ulkoisessa passitusmenettelyssä. Sen seikan, että kyseessä olevat tavarat saatetaan lainvastaisesti markkinoille, keskeinen tehtävä käy ilmi asetuksen N:o 3295/94 toisesta ja kolmannesta perustelukappaleesta. [27] Yhteisöjen tuomioistuin on itse todennut edellä mainitussa asiassa Polo/Lauren antamassaan tuomiossa, että kyseessä olleet ulkoiseen passitukseen asetetut väärennetyt tavarat saatettiin saattaa vilpillisesti yhteismarkkinoille. [28] Toisin kuin nyt käsiteltävänä olevan asian tilanteessa, edellä mainitussa asiassa Polo/Lauren kyseessä olleet tavarat eivät olleet ulkoisessa passitusmenettelyssä matkalla sellaiseen jäsenvaltioon, jossa ne oli mahdollista asettaa vapaasti markkinoille.

44. Nyt esillä olevassa asiassa on tarkastettu tämä viimeksi mainittu seikka, joka sellaisten seikkojen puuttuessa, joiden vuoksi voidaan perustellusti epäillä sitä, että tavarat saatetaan markkinoille kauttakulkuvaltiossa, on ratkaiseva sen toteamuksen kannalta, että asetus N:o 3295/94 ei ole merkityksellinen, jotta voitaisiin todeta, että merkkiä on käytetty tavalla, joka voidaan kieltää sen vuoksi, että sillä loukataan tavaramerkin haltijan oikeuksia kauttakulkuvaltiossa.

27 – Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 9 kohta.

28 – Tuomion 34 kohta.

45. Edellä esitetyn perusteella katson, että yhteisöjen tuomioistuimen on vastattava kansallisen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 ja 3 kohtaa on tulkittava siten, että rekisteröidyllä tavaramerkillä ei luoda sen haltijalle oikeutta kieltää pelkkä sellaisten tavaroiden kauttakuljetus, jotka on varustettu samalla tunnuksella kuin kyseinen tavaramerkki, kun ei ole olemassa viitteitä siitä, että tavaroiden omistaja ryhtyy tai on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden tarkoitus on laskea tavarat liikkeelle valtioissa, joissa tavaramerkki on suojattu. Kansalliselle tuomioistuimelle kuuluu näiden seikkojen arviointi yksittäistapauksessa.

III Ratkaisuehdotus

46. Edellä esitettyjen toteamusten valossa ehdotan yhteisöjen tuomioistuimelle, että se vastaa Bundesgerichtshofin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavalla tavalla:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 ja 3 kohtaa on tulkittava siten, että rekisteröidyllä tavaramerkillä ei luoda sen haltijalle oikeutta kieltää pelkkä sellaisten tavaroiden kauttakuljetus, jotka on varustettu samalla tunnuksella kuin kyseinen tavaramerkki, kun ei ole olemassa viitteitä siitä, että tavaroiden omistaja ryhtyy tai on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden tarkoitus on laskea tavarat liikkeelle valtioissa, joissa tavaramerkki on suojattu. Kansalliselle tuomioistuimelle kuuluu näiden seikkojen arviointi yksittäistapauksessa.