JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS

29 päivänä tammikuuta 1998 *

1. Yhteisöjen tuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa koskevassa oikeuskäytännössä tavaramerkkien ja muun henkisen omaisuuden osalta sovelletaan yhteisönlaajuista sammumisperiaatetta: [1] sen mukaan tavaramerkin haltijan suorittama tai tämän suostumuksella tapahtuva merkkitavaroiden myynti yhteisön alueella johtaa tavaramerkkioikeuksien sammumiseen koko yhteisön alueella. Niiden haltija voi vain erityisissä olosuhteissa puuttua tavaramerkin käyttöön yhteisön alueella myöhemmin tapahtuvissa liiketoimissa.

2. Siinä muodossa, jonka se on saanut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä, yhteisön aluetta koskeva sammumisperiaate perustuu tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohtaan. [2] Sen mukaan tavaramerkki ei tuota haltijalleen oikeutta kieltää käyttämästä merkkiä sellaisissa tuotteissa, jotka sen toimesta tai sen suostumuksella on saatettu markkinoille yhteisössä. Tämä periaate on Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyllä sopimuksella myöhemmin laajennettu koskemaan ETA-aluetta, joka nykyisin kattaa yhteisön lisäksi Islannin, Liechtensteinin ja Norjan. Kyseenalaiseksi jää, voiko tavaramerkin haltija kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä tavaramerkkiä yhteisössä tai ETA-alueella sellaisissa tavaroissa, jotka sen toimesta tai sen suostumuksella on saatettu markkinoille ETA-alueen ulkopuolella. Tästä on kysymys Itävallan Oberster Gerichtshofin ennakkoratkaisupyynnössä.

3. Kysymys on siten siitä, ovatko jäsenvaltiot yhteisön oikeuden mukaan velvoitettuja säätämään sammumisesta vain silloin, kun tavarat on saatettu markkinoille ETA-alueella, vai voivatko jäsenvaltiot (tai jopa pitäisikö niiden) säätää sammumisesta myös silloin, kun tavarat on saatettu markkinoille kolmansissa maissa, jolloin kysymys olisi kansainvälisen (maailmanlaajuisen) sammumisen periaatteesta.

Tavaramerkkidirektiivi

4. Tavaramerkkidirektiivi on säädetty EY:n perustamissopimuksen 100 a artiklan nojalla. Sen tarkoituksena ei ole "lähentää jäsenvaltioiden *tavaramerkkilainsäädäntöä* täydellisesti", vaan sen tavoitteena on vain lähentää

* Alkuperäinen kieli: englanti.

1 — Tavaramerkkien osalta periaate vahvistettiin asiassa 16/74, Centrafarm v. Winthrop, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183).

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

niitä "kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan" (direktiivin kolmas perustelukappale).

5. Direktiivin ensimmäisessä, kolmannessa ja yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Jäsenvaltioiden nykyisessä tavaramerkkilainsäädännössä on eroja, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla; sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta on sen vuoksi tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä,

— —

tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti, ja näin on riittävää lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan,

— —

tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat tästä lähtien saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä; tämän ei kuitenkaan tulisi estää jäsenvaltioita halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille."

6. Yhteenvetona voidaan todeta direktiivin yhdenmukaistavan yleiset "rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset" (seitsemäs perustelukappale) ja tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet (5—7 artikla). Siinä määritellään merkit, joista tavaramerkki voi muodostua (2 artikla), tavaramerkin rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet (3 ja 4 artikla), aikaisemman tavaramerkin käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset (9 artikla) ja tavaramerkin käyttämättä jättämisestä johtuvat vaikutukset (10—12 artikla) sekä tavaramerkin menettämisperusteet (12 artikla).

7. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tietyissä asioissa itse päättää, siirtävätkö ne direktiivin määräykset kansalliseen lainsäädäntöönsä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi ne perusteet, jotka voivat muodostaa tavaramerkin rekisteröinnin esteen tai mitättömyysperusteen (3 artiklan 2 kohta ja 4 artiklan 4 kohta), sekä mahdollisuus tietyissä olosuhteissa antaa tunnetulle tavaramerkille suojaa, vaikka kysymys ei ole samankaltaisista tavaroista tai

palveluista (5 artiklan 2 kohta).[3] Vielä on todettava, että seitsemännessä perustelukappaleessa lausutaan seuraavaa:

"Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai säätää lainsäädännössään rekisteröinnin epäämiselle tai mitättömyydelle perusteita, jotka liittyvät tavaramerkin saamisen tai säilyttämisen edellytyksiin tai joita lähentämistä koskevat säännökset eivät koske, esimerkiksi perusteita, jotka koskevat sitä, kuka voi saada tavaramerkin, tavaramerkin uudistamista tai maksuja taikka jotka liittyvät menettelyä koskevien säännösten noudattamatta jättämiseen."

Direktiivissä jätetään jäsenvaltioiden päätettäviksi myös sellaisten kysymysten järjestäminen kuten tavaramerkin rekisteröintimenettely, tavaramerkin vanhentuminen ja mitättömyys (viides perustelukappale), rekisteröimättömien tavaramerkkien suoja (neljäs perustelukappale) samoin kuin kysymykset vilpillisestä kilpailusta, yksityisoikeudellisesta vastuusta ja kuluttajansuojasta (kuudes perustelukappale).

8. Esillä olevassa tapauksessa erityisen merkityksellisiä ovat 5 artikla, joka koskee tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia, ja 7 artikla, joka koskee tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista.

9. Direktiivin 5 artiklassa 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.

— —

3 — Ks. myös 3 artiklan 4 kohta, 9 artiklan 2 kohta ja 15 artiklan 2 kohta.

3. 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."

10. Direktiivin 7 artiklassa säädetään:

"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."

11. Samankaltaisia oikeuksien sammumista koskevia säännöksiä kuin 7 artiklassa sisältyy muihinkin yhteisön immateriaalioikeutta koskeviin säännöksiin. [4] Tässä suhteessa tärkein on asetus yhteisön tavaramerkistä, johon palaan jäljempänä.

ETA-sopimus

12. Vaikka tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohta koskee tavaran saattamista markkinoille yhteisössä, sammumisen periaate laajennettiin tiettyjä päämääriä varten koskemaan ETA:a, kuten edellä on mainittu.

4 — Ks. esim. vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 19 päivänä marraskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/100/ETY 9 artiklan 2 kohta (EYVL 1992, L 346, s. 61). Komissio katsoo, että näillä säännöksillä on kansainvälisen sammumisen poissulkeva vaikutus: ks. sen vastaus kirjalliseen kysymykseen Euroopan parlamentissa (EYVL 1994, C 340, s. 37).

Direktiivi oli yksi niistä säädöksistä, jotka 1.1.1994 [5] voimaan tulleella ETA-sopimuksella tulivat osaksi ETA-oikeutta. [6] ETA-sopimuksen liitteessä XVII määrätään "sopimusta sovellettaessa" direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa koskevasta mukautuksesta, jolla markkinoille saattaminen ulotetaan yhteisön sijasta koskemaan ETA:a ja jonka mukaan ilmaisu "yhteisössä" korvataan ilmaisulla "jossakin sopimuspuolessa". [7] Tämän lisäksi henkistä omaisuutta koskevan pöytäkirjan nro 28 [8] 2 artiklassa, jonka otsikkona on oikeuksien sammuminen, määrätään seuraavaa:

"Siltä osin kuin sammumisesta on yhteisön toimenpiteitä tai oikeuskäytäntöä, sopimuspuolet huolehtivat siitä, että henkiseen omaisuuteen kuuluvat oikeudet sammuvat yhteisön oikeuden mukaisesti. Tätä määräystä tulkitaan siinä merkityksessä, joka on vahvistettu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista antamissa merkityksellisissä ratkaisuissa, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön oikeuden kehittämistä tulevaisuudessa."

13. Esillä olevassa asiassa ei ole kysymys tästä pöytäkirjasta, koska tämän asian tosiseikat ajoittuvat aikaan sen jälkeen, kun aikaisemmin ETA-jäsenvaltiona ollut Itävalta 1.1.1995 liittyi yhteisöön.

Tosiseikat

14. Kantaja, Silhouette International Schmied Gesellschaft GmbH & Co. KG (jäljempänä Silhouette) on Itävallan oikeuden mukaan perustettu yhtiö, joka valmistaa korkean hintaluokan muodikkaita silmälaseja. Se myy niitä kaikkialle maailmaan käyttäen Itävallassa ja useimmissa maailman maissa sekä myös kansainvälisesti rekisteröityä sanasta ja kuviosta muodostuvaa tavaramerkkiä "Silhouette". Itävallassa Silhouette toimittaa itse silmälasit erikoistuneille optikoille, muissa valtioissa sillä on tytäryhtiöitä tai jälleenmyyjiä.

15. Vastaaja, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (jäljempänä Hartlauer) myy silmälaseja useissa Itävallassa sijaitsevissa sivutoimipisteissään. Sen tärkein myyntiväittämä ovat edulliset hinnat. Silhouette ei toimita silmälaseja Hartlauerille, sillä se katsoo, että sen tuotteiden myynti Hartlauerin kautta vahingoittaisi mielikuvaa siitä erittäin korkealaatuisten ja muodikkaitten silmälasien valmistajana.

16. Lokakuussa 1995 Silhouette myi 261 450 Yhdysvaltain dollarilla Union Trading

5 — Liechtensteinin osalta 1.5.1995.
6 — EYVL 1994, L 1, s. 3.
7 — S. 482.
8 — S. 194.

-yhtiölle 21 000 silmälasikehystä, joiden malli oli jäänyt pois muodista. Kaupan välitti Silhouetten Lähi-idän myyntiedustaja. Silhouette oli edellyttänyt edustajaltaan, että tämä kieltää asiakkaita paitsi myymästä silmälasikehyksiä muualla kuin Bulgariassa tai entisen Neuvostoliiton alueen maissa, myös viemästä silmälasikehyksiä muihin maihin. Kyseinen edustaja ilmoitti Silhouettelle antaneensa tämän määräyksen edelleen ostajalle. Oberster Gerichtshof toteaa kuitenkin, ettei ole ollut mahdollista tarkistaa, oliko asianlaita todella näin.

17. Silhouette toimitti marraskuussa 1995 nämä silmälasikehykset Union Tradingille Sofiaan. Myöhemmin Hartlauer hankki tavarat itselleen — Oberster Gerichtshofin mukaan ei ole voitu selvittää, miltä myyjältä — ja antoi ne myytäviksi Itävallassa joulukuusta 1995 lukien. Lehdistökampanjassa Hartlauer ilmoitti, että vaikka Silhouette ei ole toimittanut sille tuotteita, se on onnistunut hankkimaan 21 000 Silhouette-kehystä ulkomailta. Huomautuksissaan Hartlauer on lausunut, että sen hankkiessa kehykset sille oli vakuutettu, ettei tuonnille Itävaltaan ollut minkäänlaisia esteitä.

18. Silhouette riitautti sen, että Hartlauer myy Silhouetten kehyksiä Itävallassa, ja vaati, että Hartlaueria kielletään myymästä sellaisia Silhouetten tavaramerkillä varustettuja silmälaseja tai silmälasikehyksiä, joita ei ollut saatettu markkinoille ETA-alueella Silhouetten tai sen suostumuksella jonkun muun toimesta. Se katsoi, että sen tavaramerkkioikeudet eivät ole sammuneet, koska direktiivin mukaan nämä oikeudet sammuvat ainoastaan siinä tapauksessa, että tavaramerkin haltija tai joku muu sen suostumuksella on saattanut tuotteet markkinoille ETA-alueella. Sen hakemus perustui *Markenschutzgesetz*in (tavaramerkin suojasta annettu laki; jäljempänä MSchG) 10 a §:ään sekä *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*in (vilpillisen kilpailun vastainen laki; jäljempänä UWG) 1 ja 9 §:ään samoin kuin *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*in (yleinen siviililakikirja; jäljempänä ABGB) 43 §:ään.

19. Hartlauer väittää, ettei Silhouette ollut silmälasikehyksiä myydessään kieltänyt niiden kaikkinaista jälleentuontia yhteisöön, ja vaati Silhouetten esittämien vaatimusten hylkäämistä.

20. Silhouetten vaatimus hylättiin Landesgericht Steyrissa ja valituksen jälkeen Oberlandesgericht Linzissä. Silhouette haki revisiovalituksella muutosta Oberster Gerichtshofilta, joka on esittänyt ennakkoratkaisukysymykset.

21. Tavaramerkkidirektiivin 7 artikla otettiin vuonna 1992 tehdyllä muutoksella lähes sanasta sanaan *Markenschutzgesetz*iin. Sen 10 a §:n mukaan tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä tavaramerkkiä tuotteissa, jotka tavara-

merkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan on saattanut markkinoille ETA-alueella.

22. Oberster Gerichtshof toteaa, että ennen tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpanoa Itävallan tuomioistuimet ovat soveltaneet periaatetta tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta. Oberster Gerichtshof viittaa asiassa Agfa vuonna 1971 antamaansa ratkaisuun. [9] Direktiivin täytäntöönpanon jälkeen oikeustila oli kuitenkin epäselvä. Lain esitöiden [10] mukaan tarkoituksena oli jättää kansainvälisen sammumisen periaatteen pätevyys ratkaistavaksi oikeuskäytännössä.

23. Oberster Gerichtshof haluaa siten selvyyden siihen, sallitaanko direktiivissä se, että jäsenvaltiossa sovelletaan kansainvälisen sammumisen periaatetta. Se esittää myös toisen kysymyksen, joka koskee niitä oikeussuojakeinoja, joita tavaramerkin haltijan on voitava käyttää direktiivin perusteella.

24. Oberster Gerichtshof on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

"Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1) 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä tavaramerkkiä tuotteissa, jotka on saatettu markkinoille muussa kuin sopimusvaltiossa?

Onko tavaramerkin haltijalla pelkästään direktiivin 7 artiklan 1 kohdan perusteella oikeus vaatia kolmatta osapuolta pidättymään tavaramerkin käyttämisestä tuotteissa, jotka on saatettu markkinoille muussa kuin sopimusvaltiossa tätä tavaramerkkiä käyttäen?"

Sopimusvaltiolla on ymmärrettävä tarkoitettavan ETA-sopimuksen osapuolta eli EFTA-puolella niitä valtioita, jotka ovat sopimuksen osapuolia (nykyisin Islanti, Liechtenstein ja Norja), ja yhteisön puolella yhteisöä ja/tai EY:n jäsenvaltioita. [11] Kysymykset koskevat

9 — SZ 43/219.

10 — 669 BlgNR 18. GP5.

11 — Ks. ETA-sopimuksen 2 artiklan c alakohta.

siis tuotteita, jotka on saatettu markkinoille ETA-alueen ulkopuolella. Kysymystä tuotteista, jotka on saatettu markkinoille ETA-alueella ja sen jälkeen tuotu yhteisöön, ei tarvitse tutkia. Selvyyden vuoksi puhun jatkossa sellaisten tuotteiden tuonnista yhteisöön, jotka on saatettu markkinoille ETA-alueen ulkopuolella.

25. Silhouette, Hartlauer sekä Itävallan, Ranskan, Saksan, Italian, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset samoin kuin komissio ovat antaneet kirjalliset huomautuksensa. Suullisessa käsittelyssä ovat esittäneet huomautuksensa Silhouette, Hartlauer, Italian hallitus ja komissio.

Ensimmäinen kysymys

26. Ensimmäisellä kysymyksellään Oberster Gerichtshof lähinnä kysyy, antaako tavaramerkki tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaan haltijalleen oikeuden kieltää kolmannelta osapuolelta tavaramerkin käytön sellaisissa tuotteissa, jotka on tällä tavaramerkillä varustettuna saatettu markkinoille ETA-alueeseen kuulumattomassa valtiossa. Kysymyksessä ei yksilöidä, onko tavaramerkin haltija antanut suostumuksensa tuotteen markkinoille saattamiseen valtiossa, joka ei kuulu ETA-alueeseen. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy kuitenkin ilmi, että Silhouette on antanut suostumuksensa Bulgariassa tapahtuvaan tuotteiden markkinoille saattamiseen, koska se on antanut ohjeita siellä tapahtuvaa myyntiä varten ja toimittanut tuotteet ostajalle Sofiaan. Kysymykseen on siten annettava vastaus siltä pohjalta, että tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa tuotteidensa markkinoille saattamiseen ETA-alueen ulkopuolella.

27. Esillä olevassa asiassa on lisäksi lähdettävä siitä, ettei Silhouette ole antanut suostumustaan siihen, että tuotteet myydään edelleen ETA-alueelle, vaikka Oberster Gerichtshof epäileekin sitä, että edelleenmyyntiä koskevia rajoituksia ei ole ilmoitettu edelleen ostajalle. Mikäli Silhouette olisi antanut suostumuksensa tuotteiden markkinoinnille ETA-alueella, ensimmäiseen kysymykseen olisi selvästikin vastattava, ettei tämä voisi estää tuotteiden tuontia Itävaltaan.

28. Oberster Gerichtshofin päätöksessä ei ole mainintaa väitteestä, että Silhouettella olisi direktiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaista "perusteltua aihetta" vastustaa kehysten edelleenmyyntiä Itävallassa.

29. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavana on siten pelkästään se kysymys, säädetäänkö tavaramerkkidirektiivissä, kun siinä viitataan tavaramerkistä johtuvien oikeuksien sammumiseen tuotteiden tultua saatetuiksi markkinoille yhteisössä, että pelkästään siitä syystä, että tavaramerkin haltija ei ole antanut suostumustaan tuotteiden saattamiseksi markki-

noille yhteisössä, jäsenvaltioiden on annettava tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää sellaisten tuotteiden tuonti yhteisöön, jotka sen toimesta tai sen suostumuksella on saatettu markkinoille ETA-alueen ulkopuolella. Toisin sanoen kysymys on siitä, kielletäänkö direktiivissä jäsenvaltioita saattamasta voimaan kansainvälisen sammumisen periaatetta.

Tavaramerkkidirektiivi

30. Direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädetään oikeuksien sammumisesta ainoastaan sellaisessa tapauksessa, että tuotteet on saatettu markkinoille yhteisössä. Siinä säädetään vain yhteisönlaajuisesta sammumisesta, ei kansainvälisestä sammumisesta.

31. Kaikki asianosaiset katsovat, ettei direktiivissä edellytetä jäsenvaltioiden säätävän kansainvälisestä sammumisesta. Siinä korkeintaan annetaan tähän mahdollisuus. Mikäli direktiivissä olisi ollut tarkoitus säätää kansainvälisestä sammumisesta, 7 artiklan 1 kohdassa ei viitattaisi vain yhteisössä markkinoille saattamiseen.

32. Se, ettei direktiivillä ole ollut tarkoitus säätää kansainvälisestä sammumisesta, ilmenee myös direktiivin säätämishistoriasta. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa oli säännös kansainvälisestä sammumisesta. [12] Komissio muutti myöhemmin kantaansa. Muutetussa ehdotuksessaan [13] se rajoitti sammumisperiaatteen koskemaan ainoastaan tuotteita, jotka on saatettu markkinoille "yhteisössä".

33. Mitä tulee siihen, kielletäänkö vai sallitaanko direktiivissä kansainvälisen sammumisen periaatteen soveltaminen, 7 artiklan 1 kohdan sanamuoto viittaa mielestäni ensimmäiseen vaihtoehtoon. Direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädetään siitä, milloin tavaramerkkioikeudet sammuvat; on luontevaa katsoa, että kysymyksessä on tyhjentävä sääntely. Lienee myös luontevaa katsoa, että 7 artiklan 1 kohdan säännös, jonka mukaan oikeudet sammuvat, kun tuotteet saatetaan markkinoille yhteisössä, tarkoittaa, että oikeudet eivät sammu, kun tuotteet saatetaan markkinoille kolmannessa maassa. Vaikka direktiivissä ei nimenomaisesti suljeta pois oikeuksien kansainvälisen sammumisen mahdollisuutta, tämä päätelmä on perustellusti tehtävissä. Myönnän, että on olemassa vastaväitteitä, mutta ne saavat vain vähän, jos ollenkaan, tukea direktiivin sanamuodosta.

34. Edellä esitetty 7 artiklan 1 kohdan sanamuotoon perustuva tulkinta saa tukea direktiivin systematiikasta. Direktiivin 7 artiklan 1 kohta muodostaa poikkeuksen tavaramerkin haltijan 5 artiklan 1 kohdan mukaisista

12 — EYVL 1980, C 351, s. 1; direktiivin perustelujen osalta ks. KOM(80) 635 lopullinen.

13 — EYVL 1985, C 351, s. 4.

oikeuksista. Yleisesti ottaen poikkeuksia ei pidä tulkita väljästi. Direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa ei voi tulkita yhteisönlaajuista sammumista väljemmin. Muunlainen tulkinta edellyttäisi, että direktiivin katsottaisiin sisältävän myös hiljaisen poikkeamamahdollisuuden, joka mahdollistaisi kansainvälisen sammumisen, mutta tämä lienee ristiriidassa direktiivin systematiikan kanssa.

Direktiivin päämäärät ja soveltamisala

35. Koska direktiivin sanamuoto ei ole yksiselitteinen, sen säännösten tulkinnassa on ratkaiseva merkitys sen päämäärällä ja soveltamisalalla. Perustelukappaleet eivät kuitenkaan kaikki viittaa samaan suuntaan. Toisaalta direktiivin mukaan ei ole "tarpeellista lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti", vaan siinä on katsottu olevan "riittävää lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan". Toisaalta direktiivillä on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tarkoitus varmistaa, että tavaramerkit "saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä".

36. Kansainvälisen sammumisen kannalla olevat viittaavat siihen, että direktiivillä lähennetään lainsäädäntöä vain rajoitetusti, ja he esittävät, että 7 artiklan 1 kohdan viittausta yhteisönlaajuiseen sammumiseen tulisi pitää ainoastaan vähimmäisstandardina.

37. Lisäksi he katsovat, että 7 artiklan 1 kohdalla olisi vain kodifioitu yhteisöjen tuomioistuimen tuolloinen oikeuksien sammumista koskeva oikeuskäytäntö, koska yhteisöjen tuomioistuin oli ottanut sen kannan, että 7 artiklaa tuli tulkita samalla tavoin kuin 30 ja 36 artiklaa koskevasta oikeuskäytännöstä ilmeni. Heidän mukaansa ennen direktiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltiot ovat voineet itse päättää, ottavatko ne käyttöön kansainvälisen sammumisen periaatteen vaiko eivät, ja kun direktiivin sanamuodosta ei nimenomaisesti päinvastaista ilmene, direktiivi ei ollut tuonut tähän muutosta.

38. Oikeuksien kansainvälistä sammumista vastustavat tahot vetoavat direktiivin kolmannen perustelukappaleen [14] sanamuotoon ja esittävät, että vaikka direktiivillä ei olekaan toteutettu täydellistä lainsäädäntöjen yhdenmukaistamista, kansainvälisen sammumisen periaatteen noudattaminen jäsenvaltiossa kuuluisi kuitenkin niihin säännöksiin, "jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan", joten kysymys on sääntelystä, jota direktiivillä on tarkoitus lähentää. Direktiivin tarkoituksena on sitä paitsi varmistaa se, että tavaramerkit "saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä". Direktiivissä ei edellytetä täysin yhdenmukaista suojajärjestelmää, koska

14 — Jäljempänä 5 kohta.

jäsenvaltioilla on tietyillä alueilla harkintavaltaa. Nämä alueet ovat kuitenkin erittäin rajattuja ja valintamahdollisuudet huolellisesti lueteltuja (ks. tämän ratkaisuehdotuksen 7 kohta).

39. Direktiivin soveltamisalasta ja vaikutuksista voidaan mielestäni katsoa, että direktiivillä on muunnettu yhteisön oikeuden vaikutusta tavaramerkkisuojaan. Aikaisemmin kysymys oli ainoastaan EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vaikutuksesta kansalliseen tavaramerkkioikeuteen. Direktiivillä tavaramerkkisuojan oleelliset edellytykset ja seuraukset on yhdenmukaistettu. Vaikka yhteisöjen tuomioistuin on yhteisön sisällä pitänyt direktiivin 7 artiklaa aikaisemman oikeuskäytännön kodifioimisena, tämä ei kuitenkaan ole 7 artiklan ainoa merkitys. Direktiivillä säännellään tavaramerkkioikeuksien sisältöä, ja sen tarkoituksena on kaikkien säännöstensä osalta syrjäyttää kaikki erinäiset kansalliset säännökset.

40. Mikäli lähdetään siitä, että direktiivissä säädetään tavaramerkkisuojan oleellisista edellytyksistä ja vaikutuksista, ei ole perusteltua esittää, että se antaisi jäsenvaltioille vapauden säätää oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta. Sammumisperiaatteen laajuus on loppujen lopuksi keskeinen kysymys arvioitaessa tavaramerkkioikeuksien sisältöä.

41. Vaikka direktiivin luonteen osalta asetuttaisiin tiukemmallekin kannalle, on selvää, että oikeuksien kansainvälinen sammuminen kuuluu niihin kysymyksiin, "jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan" ja joiden sääntelyä direktiivillä siksi on tarkoitus yhdenmukaistaa. Mikäli jotkut jäsenvaltiot soveltaisivat oikeuksien kansainvälisen sammumisen periaatetta ja toiset taas eivät, sisämarkkinoille syntyisi sellaisia kaupan esteitä, joita direktiivillä juuri on ollut tarkoitus poistaa.

42. Juuri tästä syystä Itävallan, Ranskan, Saksan, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä komissio ovat esittäneet, että direktiiviä tulisi tulkita siten, että sillä suljetaan pois oikeuksien kansainvälisen sammumisen periaate. Niiden pääväite on, että mikäli jäsenvaltiot voisivat vapaasti päättää siitä, voivatko tavaramerkin haltijat kieltää tuonnin kolmansista maista, niin silloin nämä tuotteet voisivat olla rinnakkaisen tuonnin kohteena yhdessä jäsenvaltiossa, mutta eivät kuitenkaan toisessa. Tällainen lopputulos olisi sisämarkkinoiden periaatteen vastainen. Tätä väitettä ei tietenkään voida kumota ehdottamalla periaatteeksi, että jos tuotteet on tuotu johonkin sellaiseen maahan, jossa sovelletaan oikeuksien kansainvälistä sammumisperiaatetta, niin näihin tuotteisiin sovellettaisiin periaatetta vapaasta liikkuvuudesta koko yhteisön alueella. Tällaisesta olisi näet seurauksena se, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä oikeuksien kansainvälisen sammumisen periaate, mikä taas olisi direktiivin vastaista, kuten edellä on todettu. Näiden viiden jäsenvaltion ja komission kanta on varsin vakuuttava.

43. EFTA-tuomioistuimessa käsitellyssä asiassa Mag Instrument Inc. vastaan California Trading Company Norway, Ulsteen, [15] muutamat jäsenvaltiot (Ranska, Saksa ja Yhdistyneet kuningaskunnat) esittivät samankaltaisen perustelun. Siinä kysymys oli direktiivin 7 artiklan 1 kohdan tulkinnasta, erityisesti kansainvälisestä sammumisesta EFTA-maiden osalta. Kuten edellä on mainittu, 7 artiklan 1 kohtaa sovellettiin ETA-sopimuksen vuoksi sellaisiin tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille ETA-alueella. EFTA-tuomioistuin esitti seuraavaa:

"Tämä perustelu on EFTA-maiden osalta torjuttava. EY:n perustamissopimuksesta poiketen ETA-sopimuksella ei luotu tulliunionia. EY:n perustamissopimuksen ja ETA-sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala poikkeavat toisistaan (ks. yhteisöjen tuomioistuimen lausunto 1/91 luonnoksesta sopimukseksi yhteisön ja Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvien maiden välisen Euroopan talousalueen perustamisesta; Kok. 1991, s. I-6079). ETA-sopimuksella ei nimittäin luotu tulliunionia, vaan vapaakauppa-alue.

Nämä yhteisön ja ETA:n väliset eroavaisuudet on otettava huomioon sovellettaessa oikeuksien sammumisen periaatetta tavaramerkkioikeuksiin. ETA-sopimuksen 8 artiklan mukaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate, sellaisena kuin se on määritelty ETA-sopimuksen 11—13 artiklassa, koskee vain ETA-alueelta peräisin olevia tavaroita, kun taas yhteisössä tavaroihin sovelletaan vapaan liikkuvuuden periaatetta silloin, kun ne on jossakin jäsenvaltiossa saatettu markkinoille. Yleisesti ottaen viimeksi mainittu koskee ETA:n yhteydessä vain ETA-alueelta peräisin olevia tavaroita. Esillä olevassa asiassa kysymys on tavaroista, jotka oli valmistettu Yhdysvalloissa ja tuotu Norjaan. Niitä ei siten koskenut tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate ETA-alueella." [16]

44. EFTA-tuomioistuin päätyi lopputulokseen, jonka mukaan EFTA-maiden eli toisin sanoen niiden lainsäätäjien tai tuomioistuinten tehtävänä oli päättää, ottavatko ne käyttöön ja pitävätkö ne voimassa kansainvälisen sammumisen periaatteen ETA-alueen ulkopuolelta peräisin olevien tavaroiden osalta. EFTA-tuomioistuin ei kuitenkaan käsitellyt kysymystä ETA-alueelta peräisin olevien tavaroiden osalta.

EY:n perustamissopimuksen 100 a artikla

45. Muista jäsenvaltioista poiketen Ruotsin hallitus esittää esillä olevassa asiassa, että direktiivissä jätetään oikeuksien kansainväli-

15 — Asia E-2/97, 3.12.1997 annettu lausunto.

16 — Lausunnon 25 ja 26 kohta.

sen sammumisen kysymys kansallisella tasolla ratkaistavaksi. Sen mukaan direktiivillä, joka perustuu vain perustamissopimuksen 100 a artiklaan, ei voitaisi säädellä kysymystä oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta. Ruotsin hallituksen mukaan kyseinen kysymys koskee jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä suhteita; Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksesta (jäljempänä WTO-sopimus) annetun lausunnon 1/94 [17] mukaan yhteisöllä ei ole yksinomaista toimivaltaa immateriaalioikeuksia koskevissa kysymyksissä.

46. Kauppapoliittisten toimenpiteiden ja yhteisön sisäisten tavaramerkkioikeuksien vaikutuksia koskevien säännösten välille on mielestäni kuitenkin tehtävä ero. Vaikka oikeuksien kansainvälisen sammumisen poissulkeminen vaikuttaa varmastikin ulkomaankauppaan, on kuitenkin kyseenalaista, säännelläänkö sillä varsinaisesti tätä kauppaa. Vastoin Ruotsin hallituksen esittämää direktiivillä ei säänneltäisi "jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä suhteita", mikäli sitä olisi tulkittava niin, että siinä kielletään soveltamasta periaatetta oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta. Direktiivissä säännellään pikemminkin tavaramerkin haltijoiden oikeuksia yhteisössä. Siinä säädetään niistä edellytyksistä, joilla tavaramerkin haltija voi ryhtyä toimenpiteisiin tiettyjen tavaroiden markkinoille saattamista vastaan silloin, kun tavarat on voitu tuoda kolmansista maista, vaikka näin ei välttämättä olekaan. Lisäksi on väistämätöntä, että sisämarkkinatoimenpiteet vaikuttavat tuontiin kolmansista maista. Teknisten standardien yhdenmukaistamista koskevilla toimenpiteillä on vaikutus kolmansista maista peräisin oleviin tuotteisiin, mutta silti niistä voidaan säätää EY:n perustamissopimuksen 100 a artiklan nojalla.

47. Ottaen huomioon lausunto 1/94 ja yhteisön ulkosuhteita koskeva toimivalta tämä kysymys nousisi esiin vain, mikäli oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta neuvoteltaisiin kolmansien maiden kanssa. Kauppapoliittiset syyt ja huoli vastavuoroisuuden puuttumisesta olivat varmastikin perusteita, joiden vuoksi komission alkuperäiseen ehdotukseen sisältynyt säännös oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta jäi pois lopullisesta versiosta. Tällaiset taustalla olevat poliittiset syyt eivät kuitenkaan rajoita 100 a artiklaan perustuvan toimenpiteen aineellista soveltamisalaa. Erityisesti niistä ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että 100 a artiklaan perustuvaa toimenpidettä ei voitaisi tulkita siten, että siinä säädettäisiin oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta. Mielestäni yhteisö voi 100 a artiklan nojalla säännellä tavaramerkin haltijoiden oikeuksia tavaramerkeillä varustettujen tuotteiden osalta yhteisössä riippumatta siitä, onko tavarat saatettu markkinoille yhteisössä vai sen ulkopuolella.

Tavaramerkkien alkuperämerkitys

48. Ruotsin hallitus tukeutuu yhteisöjen tuomioistuimen tavaramerkkien tarkoitusta koskevaan oikeuskäytäntöön, jonka mukaan

17 — 15.11.1994 annettu lausunto (Kok. 1994, s. I-5267).

tavaramerkkien ensisijaisena tarkoituksena on antaa kuluttajalle mahdollisuus tunnistaa tavaran valmistaja. Tavaramerkin tarkoitus ei ole se, että sen haltija voi jakaa markkinat ja hyödyntää hinnaneroja. Ruotsin hallituksen mukaan oikeuksien kansainvälisen sammumisen periaate toisi kuluttajille huomattavia etuja ja edistäisi hintakilpailua.

49. Pidän näitä perusteluja erittäin hyvinä. Yhteisöjen tuomioistuimen tavaramerkkien tarkoitusta koskeva oikeuskäytäntö koskee kuitenkin yhteisön aluetta eikä maailmanmarkkinoita. Asiassa EMI vastaan CBS yhteisöjen tuomioistuin on jopa todennut, ettei sen 30 ja 36 artiklaa koskevaa oikeuskäytäntöä voida soveltaa tuontiin kolmansista maista. [18] Tavaramerkkioikeuksien suojan rajoittamista määrittelemällä niiden keskeinen tarkoitus pidettiin tarpeellisena jäsenvaltioiden välisen kaupan esteiden torjumiseksi.

50. Nämä pakottavat syyt eivät koske tuontia kolmansista maista. Päinvastoin on katsottava, että sen salliminen, että jäsenvaltiot voisivat säätää oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta, johtaisi jäsenvaltioiden välisten kaupan esteiden syntymiseen, kuten edellä on todettu.

18 — Asia 51/75, EMI Records v. CBS United Kingdom, tuomio 15.6.1976 (Kok. 1976, s. 811).

51. Vahva perustelu on tietenkin myös huoli tavaroiden kansainvälisestä vapaakaupasta. Eräiden oikeustieteilijöiden mukaan oikeuksien kansainvälisen sammumisen kieltoa on pidettävä protektionistisena ja sen vuoksi haitallisena. [19] Kauppapoliittiset näkökohdat voivat kuitenkin olla monitahoisempia, kuin mitä he esittävät. Olen jo viitannut huoleen mahdollisesta vastavuoroisuuden puuttumisesta, mikäli yhteisö yksipuolisesti määräisi oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta. Yhteisöjen tuomioistuimen asiana ei kuitenkaan missään tapauksessa ole arvioida tällaisia poliittisia näkökohtia.

52. Myös hintakilpailu ja kuluttajan saamat edut on asetettava vastakkain sisämarkkinoiden eheyttä koskevan uhan kanssa. Tämä eheys tulisi huomattavasti loukatuksi, mikäli yksi jäsenvaltio säätäisi oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta, toinen taas ei. Vain ensiksi mainitun valtion kuluttajat pääsisivät nauttimaan kolmansista maista tapahtuvan tuonnin edullisemmista hinnoista. Hintakilpailu sisämarkkinoilla vääristyisi.

53. Ratkaisu, jonka yhteisöjen tuomioistuin antaa oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta, ei millään tavoin rajoita EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen mahdollista soveltamista. Sillä ei suljeta pois mahdolli-

19 — Oikeuksien kansainvälisen sammumisen kannalla ovat (enemmän tai vähemmän) mm. Beier, Friedrich-Karl, IIC 1990, s. 131; Rasmussen, Jesper, EIPR 1995, s. 174; Shea, Nicholas, EIPR 1995, s. 463 ja Verkade, D. W. F., "Extracommunautaire parallelimport en rechten van intellectuele eigendom", SEW 1997, s. 304.

suutta soveltaa perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklaa yritysten välisiin sopimuksiin tai määräävässä asemassa olevan yrityksen yksipuolisiin toimiin, joilla se pyrkii markkinoiden jakamiseen. [20]

54. On myös muistettava, että eräät jäsenvaltiot samoin kuin eräät kolmannet valtiot eivät noudata periaatetta oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta, eikä tällä ole katsottu rikottavan tullitariffeja ja kauppaa koskevaa yleissopimusta (GATT). WTO-sopimus ei ole tuonut tähän muutosta. Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) [21] liitteessä 1 C olevassa 6 artiklassa määrätään, että kyseisessä sopimuksessa tarkoitettujen riitojen ratkaisujen osalta minkään sopimuksessa (eräät määräykset pois lukien) ei voida katsoa liittyvän teollis- ja tekijänoikeuksien sammumiseen. [22]

Yhteisön tavaramerkistä annettu asetus

55. Direktiivin tulkintaan saadaan lisätukea yhteisön tavaramerkistä annetusta asetuksesta. [23] Tässä asetuksessa säädetään koko yhteisöä koskevasta yhdestä yhteisön tavaramerkistä. Sen teksti laadittiin samanaikaisesti direktiivin kanssa, ja se sisältää lähes identtisen määräyksen oikeuksien sammumisesta.

56. Asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaan "yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen". Siinä säädetään lisäksi seuraavaa:

"Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä: sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko yhteisössä, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisössä. Tätä periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa muuta säädetä."

57. Asetuksen 13 artiklassa, jonka otsikkona on "Yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutusten sammuminen", säädetään seuraavaa:

"1. Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

20 — Perustamissopimuksen 85 artiklan mahdollisesta soveltamisesta ks. esim. edellä alaviitteessä 18 mainittu asia EMI v. CBS ja julkisasiamies Tesauron 6.11.1996 esittämä ratkaisuehdotus asiassa C-306/96, Javico International.

21 — EYVL 1994, L 336, s. 213.

22 — TRIPS-sopimuksen 50 artiklasta, joka koskee turvaamistoimenpiteitä, ks. julkisasiamies Tesauron 13.11.1997 esittämä ratkaisuehdotus asiassa C-53/96, Hermès International v. FHT Marketing Choise BV.

23 — Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai huononnuksia sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle."

58. "Yhteisön tavaramerkkiä" koskevaa viittausta lukuun ottamatta asetuksen 13 artikla on siten sanamuodoltaan yhtäläinen direktiivin 7 artiklan kanssa.

59. Samoin kuin direktiivi myös komission alkuperäinen ehdotus asetukseksi sisälsi säännöksen tavaramerkin kansainvälisestä sammumisesta. Myös tätä ehdotusta kuitenkin muutettiin, ja asetus koskee tavaramerkin sammumisen osalta ainoastaan "yhteisössä" markkinoille saatettuja tuotteita. Tämän vuoksi on mahdotonta tulkita asetusta siten, että siinä edellytettäisiin oikeuksien kansainvälistä sammumista. Myös tässä valinta on tehtävä sen välillä, kielletäänkö siinä tavaramerkin kansainvälinen sammuminen vai jätetäänkö tämä kysymys jäsenvaltioiden ratkaistavaksi.

60. Asetuksen osalta on tuskin kuitenkaan perusteltavissa, että siinä jätettäisiin jäsenvaltioille harkintavaltaa. Siinä missä direktiivillä yhdenmukaistetaan kansallista oikeutta vain osittain, kuten edellä on todettu, asetuksessa yhteisön tavaramerkin edellytyksistä ja vaikutuksista säädetään lopullisesti. Tämän lisäksi asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: "Yhteisön tavaramerkin vaikutukset määritellään yksinomaan tällä asetuksella." Vain siinä tapauksessa, että yhteisön tavaramerkkiä on loukattu, toimenpiteisiin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä asetuksen X osaston mukaisesti. Tässä osastossa säädetään ainoastaan yhteisön tavaramerkkiin liittyvien kanteiden käsittelyssä toimivaltaisesta tuomioistuimesta ja sovellettavista menettelysäännöksistä.

61. Tämän vuoksi ei voida katsoa, että jäsenvaltioille olisi annettu yhteisön tavaramerkkiä koskevassa asetuksessa mahdollisuus säätää tavaramerkin kansainvälisestä sammumisesta. Seuraavaksi on kysyttävä, voidaanko asetuksen ja direktiivin oikeuksien sammumista koskevia säännöksiä, samanlaisesta syntyhistoriastaan ja sanamuodostaan huolimatta, tulkita eri tavoin. On tietenkin olemassa tunnettuja esimerkkejä siitä, että samoja määräyksiä on tulkittu toisistaan poikkeavasti eri yhteyksissä, kuten siitä riippuen, onko kysymys EY:n perustamissopimuksesta vai vapaakauppasopimuksesta, kuten asiassa Polydor vastaan Harlequin Record Shops. [24] Aikaisemmin mainittu EFTA-tuomioistuimen lausunto [25] tarjoaa lisäesimerkin perusteista, joilla toisessa yhteydessä saatettiin tulkita nyt kysymyksessä olevaa määräystä toisella tavoin. Nyt esillä olevassa asiassa asiayhteytenä sekä asetuksen että direktiivin osalta ovat yhteisön sisämarkkinat. Vaikka voidaan väittää, että näiden kahden säännöksen tavoitteet poikkeavat toisistaan, koska direktiivin tavoitteena on vain rajoitettu yhdenmukaistaminen, asetus vähintäänkin antaa lisätukea sille

24 — Asia 270/80, tuomio 9.2.1982 (Kok. 1982, s. 329).

25 — Edellä alaviitteessä 15 mainittu asia.

käsitykselle, että direktiivillä suljetaan pois oikeuksien kansainvälinen sammuminen.

62. Direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen, sen säätämishistorian, samansisältöisen yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen säännöksen ja niiden epätoivottavien vaikutusten vuoksi, jotka seuraisivat, mikäli kysymys jätettäisiin jäsenvaltioiden ratkaistavaksi, katson siten, että direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa kielletään jäsenvaltioita säätämästä tavaramerkin kansainvälistä sammumista koskevasta periaatteesta.

63. Ensimmäiseen kysymykseen on siten vastattava, että tavaramerkin haltija voi direktiivin 7 artiklan 1 kohdan nojalla kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä tavaramerkkiä tuotteissa, jotka tällä tavaramerkillä varustettuina on tuotu markkinoille ETA-alueen ulkopuolelta. Jäsenvaltioita on siten kielletty säätämästä tavaramerkin kansainvälistä sammumista koskevasta periaatteesta.

Toinen kysymys

64. Toisella kysymyksellään Oberster Gerichtshof kysyy, voiko direktiivin 7 artiklan 1 kohta itsessään toimia kieltomääräyksen perustana, kun tavaramerkin haltija haluaa kiellettäväksi sellaisten tuotteiden myynnin, jotka ilman sen suostumusta ovat vapaasti markkinoilla yhteisössä. Ennakkoratkaisupyynnöstä ja sen esittäneen tuomioistuimen sittemmin tekemästä selvennyksestä ilmenee, että tämän kysymyksen taustalla on kaksi perustetta.

65. Itävallan tavaramerkkioikeudessa ei säädetä oikeudesta saada kieltomääräys tavaramerkin loukkaamistapauksissa. Tällaisessa tapauksessa on kuitenkin mahdollisuus vaatia kieltoa UWG 9 §:n nojalla. UWG:n 9 §:n 1 momentin mukaan kieltomääräys voidaan kohdistaa siihen, joka elinkeinotoiminnassa käyttää nimeä, toiminimeä tai jonkin yrityksen erityistä nimitystä sillä tavoin, että menettely on omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran sen nimen, toiminimen tai erityisen nimityksen kanssa, joita toinen osapuoli oikeutetusti käyttää. Tavaramerkkejä pidetään tällaisina erityisinä nimityksinä. (UWG 9 §:n 3 momentti). Itävallan oikeuden mukaan kieltomääräystä ei UWG 9 §:n perusteella voida kuitenkaan hakea rinnakkaistuonnin estämiseksi, koska, kuten Oberster Gerichtshof toteaa, sekaannusvaaraa ei säännöksessä tarkoitetuin tavoin ole, kun kysymys on tavaramerkin haltijan aidoista tuotteista.

66. Itävallan oikeudessa on kaksi muutakin säännöstä, joihin kieltomääräystä koskeva hakemus voisi perustua, mutta Oberster Gerichtshofin näkemyksen mukaan niitä ei voitane soveltaa tähän tapaukseen. Kysymys on UWG:n 1 §:stä ja ABGB:n 43 §:stä. UWG:n 1 §:n mukaan kieltomääräys voidaan kohdistaa sellaiseen osapuoleen, joka elinkeinotoiminnassa kilpailutarkoituksin ryhtyy toimiin, jotka loukkaavat hyviä tapoja. Tässä säännöksessä tarkoitetusti hyvän tavan vastaisena voidaan pitää lain rikkomista. Lain rikkomisen täytyy kuitenkin olla subjektiivisesti moitittavaa ja sellaista, että se antaa lakia rikkovalle etua suhteessa lakia noudattaviin kilpailijoihin. ABGB:n 43 §:n mukaan kieltomääräystä koskeva hakemus on mahdollinen, kun jonkun henkilön osalta riitautetaan tämän oikeus käyttää nimeään tai tälle aiheutuu vahinkoa nimensä (peitenimi) luvattomasta käytöstä.

67. Koska nämä säännökset eivät Oberster Gerichtshofin mukaan voi esillä olevassa asiassa olla perusteena kieltomääräyksen hyväksymiselle, sillä ei mielestään ole mahdollisuutta hyväksyä Silhouetten kieltomääräystä koskevaa hakemusta, ellei tämä perustu tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan sanamuotoon. Mikäli 7 artiklan 1 kohtaa voidaan tulkita tällä tavoin, Oberster Gerichtshof voisi mielestään hyväksyä hakemuksen MSchG 10 a §:n nojalla, koska nämä säännökset ovat sanamuodoltaan käytännössä samansisältöisiä. Kysymys ei sen mukaan ole siitä, voiko direktiivin 7 artiklan 1 kohdalla olla välitön oikeusvaikutus, koska tämä säännös on otettu sanamuodoltaan lähes sellaisenaan Itävallan lainsäädäntöön. Ennemminkin kysymys on tämän säännöksen oikeasta tulkinnasta. Vaikka direktiivin 7 artiklan sijasta sen 5 artiklassa säädetään tavaramerkin haltijalle kuuluvista aineellisista oikeuksista, Oberster Gerichtshof tarkastelee vain 7 artiklan tulkintaa, koska 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei ole pantu täytäntöön Itävallan oikeudessa.

68. On riidatonta, että siitä riippumatta, onko jonkin direktiivin säännökset pantu täytäntöön kansallisessa oikeudessa, ja riippumatta näiden säännösten mahdollisesta välittömästä oikeusvaikutuksesta — johon täytäntöönpanon laiminlyönnin tapauksessa voidaan vedota vain valtiota tai julkisia elimiä vastaan — kansalliset tuomioistuimet ovat vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan velvollisia ottamaan huomioon kansallisen lainsäädännön kaikki säännökset ja määräykset voidakseen mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että direktiivin tulos saavutetaan. [26] Tämä velvollisuus ei koske vain sitä kansallista lainsäädäntöä, joka johtuu erityisesti jonkin direktiivin täytäntöönpanosta kansallisessa oikeudessa, vaan myös muita kansallisen lainsäädännön säännöksiä, vaikka ne olisi säädetty ennen direktiivin antamista. Esillä olevassa asiassa käsiteltävästä säännöksestä yhteisöjen tuomioistuin on todennut seuraavaa: "— — kansallisen tuomioistuimen on tämän oikeuskäytännön mukaan tulkittava kansallista lainsäädäntöä siten, että direktiivin sanamuoto ja tarkoitus otetaan kaikin mahdollisin tavoin huomioon, jotta direktiivin tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja

26 — Asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990 (Kok. 1990, s. I-4135).

jotta tulkinta olisi EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan kolmannen kohdan mukainen." [27]

69. Tästä seuraa, että kansallista tavaramerkkioikeutta on tulkittava sopusoinnussa direktiivin kanssa riippumatta siitä, onko sitä muutettu vastaamaan direktiivin kaikkia säännöksiä. Mikäli direktiivin mukainen tulkinta on mahdollinen, kansalliset tuomioistuimet ovat velvollisia antamaan tavaramerkeille samanlaisen suojan, kuin jos direktiivin kaikki säännökset olisi erityisesti ja nimenomaisesti saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

70. Vaikka esillä olevassa asiassa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, jossa säädetään tavaramerkin haltijan yksinoikeuksista, ei ole pantu täytäntöön Itävallan oikeudessa, tuomioistuimet ovat tästä huolimatta velvollisia silloin, kun se on mahdollista, tulkitsemaan Itävallan lainsäädäntöä 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan valossa. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkkioikeuden haltijalla on oikeus "kieltää muita ilman hänen suostumustaan" käyttämästä tavaramerkkiä. Siten 5 artiklan 1 kohdan sanamuoto lähtee siitä, että tavaramerkin haltijalla on oikeus saada tuomioistuimelta määräys tavaramerkin käytön kieltämisestä. Silloin kun kansallisessa oikeudessa säädetään direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaisen määräyksen antamismahdollisuudesta tavaramerkin loukkaamistapauksessa, tällainen on annettava, riippumatta siitä, säädetäänkö siitä tavaramerkkioikeudessa tai muussa, kuten vilpillistä kilpailua koskevassa, lainsäädännössä.

71. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan on tämän lisäksi olemassa yleinen oikeusperiaate, jonka mukaan kansallisten tuomioistuinten on annettava tehokasta oikeussuojaa yhteisön lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien täytäntöönpanemiseksi. Oikeuskäytännössä on hyväksytty erityisesti kaksi periaatetta: ensiksikin kansalliset oikeussuojakeinot, jotka koskevat yhteisön lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien käyttämistä, eivät saa olla epäedullisempia kuin ne, jotka koskevat kansallisia lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, ja toiseksi yhteisön lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien käyttämistä ei saa tehdä käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi. [28] Voi hyvinkin olla, että esillä olevassa asiassa kyseessä olevan oikeussuojakeinon eli kieltomääräyksen epääminen loukkaa esillä olevan asian olosuhteissa kumpaakin näistä vaatimuksista.

72. Välitoimien osalta yhteisöjen tuomioistuin on ottanut sen kannan, että kansallisten tuomioistuinten tulee yhteisön lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien osalta antaa väliaikaista oikeussuojaa silloinkin, kun ne kansallisen lainsäädännön perusteella eivät voisi näin menetellä. [29] Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että yhteisön oikeuden täysi

27 — Asia C-232/94, MPA Pharma, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3671, 12 kohta).

28 — Ks. esim. yhdistetyt asiat C-430/93 ja C-431/93, Van Schijndel ja Van Veen, tuomio 14.12.1995 (Kok. 1995, s. I-4705).

29 — Asia C-213/89, Factortame ym., tuomio 19.6.1990 (Kok. 1990, s. I-2433).

tehokkuus vähenisi siinä tapauksessa, että kansallisen oikeuden säännöksellä voitaisiin estää kansallista tuomioistuinta määräämästä välitoimista siihen saakka, kunnes kansallinen tuomioistuin antaa lopullisen tuomionsa. [30] Vaikuttaa selvältä, että saman tulee koskea myös lopullista kieltomääräystä: kansallisen tuomioistuimen on määrättävä myös tästä oikeussuojakeinosta, kun se on tarpeellista yhteisön lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien tehokkaaksi suojaamiseksi.

Ratkaisuehdotus

73. Edellä esitetyn perusteella katson, että Oberster Gerichtshofin esittämiin kysymyksiin olisi vastattava seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä tavaramerkkiä tuotteissa, jotka on saatettu markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2) Siinäkin tapauksessa, että 7 artiklan 1 kohta on direktiivin merkityksellisistä säännöksistä ainoa, joka on nimenomaisesti saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, tavaramerkin haltijalla on oikeus saada määrätyksi kolmannelle osapuolelle kielto käyttää tavaramerkkiä tuotteissa, jotka on saatettu markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

30 — Mainittu edellä alaviitteessä 29, tuomion 21 kohta.