Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

27 päivänä lokakuuta 2022 *

Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkkioikeus – Asetus (EU) 2017/1001 – 15 artiklan 2 kohta – Direktiivi (EU) 2015/2436 – 15 artiklan 2 kohta – Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen – Hiilidioksidia sisältävät pullot – Liikkeeseen laskeminen jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan toimesta – Jälleenmyyjän toiminta, joka muodostuu pullojen täyttämisestä ja uusien etikettien kiinnittämisestä niihin – Tavaramerkin haltijan esittämä väite – Perustellut aiheet vastustaa tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä

Asiassa C-197/21,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka korkein oikeus (Suomi) on esittänyt 9.3.2021 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 29.3.2021, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Soda-Club (CO2) SA ja

SodaStream International BV

vastaan

MySoda Oy,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekä tuomarit D. Gratsias, M. Ilešič (esittelevä tuomari), I. Jarukaitis ja Z. Csehi,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International BV, edustajinaan J. Bonsdorf, H. Pohjola ja B. Rapinoja, asianajajat,

* Oikeudenkäyntikieli: suomi.

– MySoda Oy, edustajinaan H.-M. Elo ja E. Hodge, asianajajat,

– Suomen hallitus, asiamiehinään S. Hartikainen, A. Laine ja H. Leppo,

– Euroopan komissio, asiamiehinään É. Gippini Fournier, M. Huttunen ja T. Sevón,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.5.2022 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se oli muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21; jäljempänä asetus N:o 207/2009), 13 artiklan 2 kohdan, Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 15 artiklan 2 kohdan, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 7 artiklan 2 kohdan ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 15 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International BV (jäljempänä yhdessä SodaStream) ja toisaalta MySoda Oy ja joka koskee EU-tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien SODASTREAM ja SODA-CLUB, joiden haltijoita ensiksi mainitut ovat, väitettyä loukkaamista.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

Asetus N:o 207/2009

3 Asetuksen N:o 207/2009 13 artiklassa, jonka otsikkona oli ”EU-tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen”, säädettiin seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

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.”

Asetus 2017/1001

4 Asetus 2017/1001, jolla kumottiin ja korvattiin asetus N:o 207/2009 1.10.2017 alkavin vaikutuksin, sisältää 9 artiklan, jonka otsikko on ”EU-tavaramerkin antamat oikeudet” ja jossa säädetään seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet.

2. Rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittujen oikeuksien soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten, jos:

a) tunnus on sama kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity;

b) tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara tunnuksen ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

c) tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki riippumatta siitä, käytetäänkö sitä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tai jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu unionissa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee EU-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi EU-tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

3. Edellä 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää erityisesti:

– –

b) tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten tunnusta käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta käyttäen;

– –”

5 Asetuksen 2017/1001 15 artiklassa, jonka otsikkona on ”EU-tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen”, säädetään seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

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.”

Direktiivi 2008/95

6 Direktiivin 2008/95 7 artiklassa, jonka otsikkona oli ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, säädettiin seuraavaa:

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

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

7 Direktiivi 2008/95 on korvattu 15.1.2019 alkaen direktiivillä 2015/2436.

Direktiivi 2015/2436

8 Direktiivin 2015/2436 10 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin antamat oikeudet”, 1 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella tavaramerkkiin yksinoikeudet.

– –

3. Edellä 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää erityisesti

– –

b) tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaisia tarkoituksia varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

– –”

9 Kyseisen direktiivin 15 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin antamien oikeuksien sammuminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai haltijan suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille unionissa tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä, erityisesti silloin kun tavaroiden kuntoa on muutettu tai huononnettu sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.”

Suomen oikeus

10 Suomen oikeudessa tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumisesta säädetään 26.4.2019 annetun tavaramerkkilain (544/2019), joka tuli voimaan 1.5.2019, 9 §:ssä. Tämän säännöksen 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkin haltija ei saa kieltää merkin käyttämistä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä merkkiä käyttäen. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, mainitun säännöksen 2 momentissa tarkennetaan, että tavaramerkin haltija saa kieltää merkin käyttämisen tavaroissa, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista. Tavaramerkin haltija voi kieltää merkin käyttämisen erityisesti, jos tavaroiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.

11 Tavaramerkkilain 10a § (1715/1995), joka oli voimassa 31.8.2016 saakka, ja tavaramerkkilain 8 § (616/2016), joka oli voimassa 30.4.2019 saakka, vastasivat olennaisilta osin tavaramerkkilain (544/2019), jota sovelletaan 1.5.2019 alkaen, 9 §:ää.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

12 SodaStream, joka on monikansallinen yritys, valmistaa ja myy hiilihapotuslaitteita, joiden avulla kuluttajat voivat valmistaa vesijohtovedestä hiilihapollista vettä ja maustettuja hiilihapollisia juomia. SodaStream myy Suomessa näitä laitteita, joissa on uudelleentäytettävä hiilidioksidipullo, jota se tarjoaa myyntiin myös erikseen. SodaStreamin muodostavat yhtiöt ovat EU-tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien SODASTREAM ja SODA-CLUB haltijoita. Nämä tavaramerkit näkyvät merkinnöissä, ja ne on kaiverrettu pullojen alumiinirunkoon.

13 MySoda-niminen yhtiö, jonka kotipaikka on Suomessa, myy kyseisessä jäsenvaltiossa tavaramerkillä MySoda juomien hiilihapotuslaitteita pakkauksissa, joihin ei tavallisesti sisälly hiilidioksidipulloa. MySoda on kesäkuusta 2016 lähtien tarjonnut myyntiin Suomessa täytettyjä hiilidioksidipulloja, jotka ovat yhteensopivia sekä sen omien että SodaStreamin hiilihapotuslaitteiden kanssa. Osa näistä pulloista on ollut SodaStreamin alun perin markkinoille saattamia.

14 Vastaanotettuaan jälleenmyyjien välityksellä SodaStreamin pulloja, jotka kuluttajat ovat palauttaneet tyhjinä, MySoda täyttää ne uudelleen hiilidioksidilla. Se korvaa alkuperäiset etiketit omilla etiketeillään ja jättää näkyviin pullojen runkoon kaiverretut SodaStreamin tavaramerkit.

15 MySoda käyttää näin tehdessään kahta eri etikettiä. Ensimmäisessä etiketissä, joka on väriltään vaaleanpunainen, on isoin kirjaimin MySodan logo ja sanat ”suomalaista hiilidioksidia hiilihapotuslaitteisiin” ja pienellä kirjasinkoolla MySodan nimi pullon täyttäneenä yhtiönä sekä viittaus sen verkkosivulle tarkempia tietoja varten. Toisessa etiketissä, joka on väriltään valkoinen, on isoin kirjaimin sana ”hiilidioksidia” viidellä eri kielellä, ja pienellä kirjasinkoolla kirjoitettujen tuotetietojen yhteydessä on MySodan nimi pullon täyttäneenä yhtiönä sekä ilmoitus, jonka mukaan MySodalla ei ole mitään yhteyttä pullon alkuperäiseen toimittajaan tai sen yhtiöön tai rekisteröityyn tavaramerkkiin, jotka ovat näkyvissä pullossa. Tämä etiketti sisältää lisäksi viittauksen MySodan verkkosivulle lisätietoja varten.

16 SodaStream nosti markkinaoikeudessa (Suomi) kanteen, jossa vaaditaan toteamaan, että MySoda on loukannut Suomessa tavaramerkkejä SODASTREAM ja SODACLUB markkinoimalla ja myymällä näillä tavaramerkeillä varustettuja uudelleentäytettyjä hiilidioksidipulloja ilman kyseisten tavaramerkkien haltijoiden lupaa.

17 SodaStream väitti, että MySodan menettely loukkaa olennaisesti kyseisten tavaramerkkien antamia oikeuksia ja aiheuttaa kohdeyleisön keskuudessa merkittävän sekaannusvaaran hiilidioksidipullojen alkuperästä luomalla virheellisen mielikuvan siitä, että SodaStreamin ja MySodan välillä olisi kaupallinen tai taloudellinen suhde.

18 SodaStream korosti lisäksi, että kaikki Suomen markkinoilla myydyt hiilidioksidipullot eivät ole laadultaan samanlaisia ja ettei niillä kaikilla ole samoja ominaisuuksia. Jälleenmyyjillä, jotka täyttävät SodaStream-tavaramerkillä varustettuja pulloja ilman lupaa, ei välttämättä ole vaadittua tietämystä ja tietotaitoa sen varmistamiseksi, että näitä pulloja käytetään ja käsitellään turvallisesti ja asianmukaisesti. SodaStreamin ei voida katsoa olevan vastuussa näiden jälleenmyyjien uudelleentäyttämien hiilidioksidipullojen aiheuttamista vahingoista.

19 MySoda vastasi tähän, että etiketin vaihtaminen ei aiheuta vahinkoa tavaramerkin tehtävälle, jona on osoittaa pullon alkuperä, koska kohdeyleisö käsittää, että merkinnöissä ilmoitetaan ainoastaan hiilidioksidin alkuperä ja yksilöidään jälleenmyyjä, joka on täyttänyt uudelleen pullon, jonka alkuperä on kaiverrettu sen runkoon.

20 Markkinaoikeus hyväksyi 5.9.2019 antamassaan välituomiossa osittain SodaStreamin vaatimukset. Näin tehdessään se tukeutui 14.7.2011 annettuun tuomioon Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

21 Tämä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettei ole osoitettu, että MySodan menettely muuttaa tai huonontaa hiilidioksidipulloa tai sen sisältöä tai että siitä aiheutuu haittaa SodaStreamin maineelle sen tuotteiden turvallisuuteen kohdistuvien riskien vuoksi tai että tästä menettelystä olisi aiheutunut vahinkoa, joka antaisi SodaStreamille perustellun aiheen vastustaa tätä menettelyä. Valkoisista etiketeistä mainittu tuomioistuin katsoi, ettei niillä ole luotu virheellistä mielikuvaa MySodan ja SodaStreamin välisestä taloudellisesta yhteydestä. Se katsoi kuitenkin, että vaaleanpunaisten etikettien käyttö oli ollut omiaan luomaan tavanomaisesti valistuneessa ja kohtuullisen tarkkaavaisessa keskivertokuluttajassa mielikuvan tällaisen yhteyden olemassaolosta. Näin ollen sama tuomioistuin totesi, että vaaleanpunaisten etikettien käyttö oikeuttaa sen, että SodaStream vastustaa MySodan käytäntöä.

22 SodaStream ja MySoda saivat luvan valittaa tästä tuomiosta ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen eli korkeimpaan oikeuteen (Suomi).

23 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa aluksi, että unionin oikeudessa ei ole yksityiskohtaista sääntelyä edellytyksistä, joiden perusteella voidaan todeta, onko olemassa perusteltuja aiheita, jotka oikeuttavat sen, että tavaramerkin haltija vastustaa tavaroiden kaupan pitämistä niiden markkinoille saattamisen jälkeen. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ei sen mukaan anneta selviä vastauksia pääasiassa esille tuleviin kysymyksiin.

24 Ensiksi unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ilmene selvästi, sovelletaanko 11.7.1996 annetussa tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. (C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282) mainittuja edellytyksiä jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen tavaroiden uudelleenpakkaamiseen. Toiseksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, onko

tavaramerkin haltijan etiketin korvaamista uudella etiketillä pidettävä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettuna uudelleenpakkaamisena. Se pohtii, mikä merkitys on annettava sille, että pääasiassa kyseessä oleva tuote muodostuu yhtäältä tavaramerkin haltijalta peräisin olevasta pullosta ja toisaalta jälleenmyyjältä peräisin olevasta hiilidioksidista. Epäselvää on, voiko tältä osin olla ratkaisevaa se, mikäli kohdeyleisön katsotaan käsittävän, että etiketissä viitataan yksinomaan hiilidioksidin alkuperään, ja että pullon alkuperä tunnistetaan sen runkoon kaiverretun tavaramerkin avulla.

25 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo tämän jälkeen, että pääasian tosiseikat eroavat 14.7.2011 annettuun tuomioon Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485) johtaneen asian olosuhteista. Viimeksi mainitussa asiassa kaasupulloihin kiinnitettyjä tavaramerkkejä ei nimittäin ollut poistettu eikä peitetty, mikä näytti sulkevan pois sen, että pulloja olisi muutettu salaamalla niiden alkuperä. Nyt esillä olevassa asiassa jälleenmyyjä on korvannut alkuperäisen etiketin omalla etiketillään, joka peittää suurimman osan pullon pinnasta, mutta on jättänyt näkyviin pullon yläosaan kaiverretun alkuperäisen tavaramerkin.

26 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa lopuksi, että mikäli alkuperäisen etiketin korvaamista on tutkittava 11.7.1996 annetussa tuomiossa Bristol-Myers Squibb ym. (C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282) mainittujen edellytysten perusteella, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella ei ole selvää, voidaanko tällaisen vaihtamisen välttämättömyyteen liittyvän edellytyksen arvioinnissa ottaa huomioon kyseisten tavaroiden käyttötarkoitus – ja jos voidaan, niin millä tavoin. Se, että hiilidioksidipullot on tarkoitus käyttää ja täyttää useita kertoja uudelleen, on omiaan muuttamaan alkuperäisten etikettien kuntoa. Kyseinen tuomioistuin haluaa tietää, voiko tavaramerkin haltijan pulloon kiinnittämän alkuperäisen etiketin rikkoutuminen tai irtoaminen taikka se, että jälleenmyyjä on korvannut tämän alkuperäisen etiketin omalla etiketillään, olla sellainen seikka, jonka perusteella etiketin vaihtamista jälleenmyyjän etikettiin tai korvaamista sillä voidaan pitää välttämättömänä jälleenmyyjän uudelleentäyttämän pullon markkinoille saattamiseksi.

27 Korkein oikeus on tässä tilanteessa päättänyt lykätä asian ratkaisua ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Sovelletaanko Euroopan unionin tuomioistuimen uudelleenpakkaamista ja -merkintää rinnakkaistuontitilanteessa koskevassa oikeuskäytännössä määritettyjä niin sanottuja Bristol-Myers Squibb -edellytyksiä ja erityisesti niin sanottua välttämättömyysedellytystä myös silloin, kun on kysymys jäsenvaltiossa tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan liikkeeseen laskettujen tavaroiden uudelleenpakkaamisesta tai -merkinnästä samassa jäsenvaltiossa tapahtuvaa jälleenmyyntiä varten?

2) Kun tavaramerkin haltija on hiilidioksidia sisältävän pullon liikkeeseen laskiessaan varustanut sen tavaramerkillään, joka on sekä kiinnitetty pullon etikettiin että kaiverrettu pullon kaulaan, sovelletaanko edellä mainittuja Bristol-Myers Squibb -edellytyksiä ja erityisesti niin sanottua välttämättömyysedellytystä silloin, kun kolmas täyttää pullon jälleenmyyntiä varten uudelleen hiilidioksidilla, poistaa siitä alkuperäisen etiketin ja korvaa sen omilla tunnuksillaan varustetulla etiketillä samalla, kun pullon liikkeeseenlaskijan tavaramerkki on edelleen näkyvissä pullon kaulassa olevassa kaiverruksessa?

3) Voidaanko edellä kuvatussa tilanteessa katsoa, että tavaramerkin sisältävän etiketin poistaminen ja korvaaminen lähtökohtaisesti vaarantaa tavaramerkin tehtävän pullon alkuperän osoittajana, vai onko uudelleenpakkaamista ja -merkintää koskevien edellytysten soveltumisen kannalta merkitystä sillä, että

   – kohdeyleisön katsotaan käsittävän, että etiketti viittaa yksinomaan pullon sisällä olevan hiilidioksidin alkuperään (ja siten pullon uudelleen täyttäjään); tai

   – kohdeyleisön katsotaan käsittävän etiketin viittaavan ainakin osaltaan myös pullon alkuperään?

4) Mikäli hiilidioksidipullojen etiketin poistamista ja korvaamista arvioidaan välttämättömyysedellytyksen mukaisesti, voiko tavaramerkin haltijan liikkeeseen laskemiin pulloihin kiinnittämien etikettien satunnainen rikkoutuminen tai irtoaminen taikka niiden irrottaminen tai korvaaminen jo jonkun aiemman uudelleen täyttäjän toimesta olla sellainen seikka, jonka perusteella etikettien säännönmukaista korvaamista uudelleen täyttäjän etiketillä voidaan pitää välttämättömänä uudelleen täytettyjen pullojen markkinoille saattamiseksi?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

28 Aluksi on todettava, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämät kysymykset koskevat EU-tavaramerkkien osalta asetuksen N:o 207/2009 13 artiklan 2 kohdan ja asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohdan tulkintaa ja kansallisten tavaramerkkien osalta direktiivin 2008/95 7 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

29 Tästä on todettava, että pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aika alkoi kesäkuussa 2016 ja ne kuuluvat osittain asetuksen N:o 207/2009 ja direktiivin 2008/95 säännösten soveltamisalaan ja osittain asetuksen 2017/1001 ja direktiivin 2015/2436 säännösten soveltamisalaan. Koska näiden asetusten ja direktiivien säännökset on laadittu sanamuodoiltaan pääasiallisesti identtisiksi ja koska vastaukset ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin ovat tämän identtisyyden vuoksi samat siitä riippumatta, kumpaa asetusta ja direktiiviä on sovellettava, kysymyksiin vastattaessa on syytä viitata ainoastaan asetuksen 2017/1001 15 artiklan ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan säännöksiin (ks. analogisesti tuomio 9.11.2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

30 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee lisäksi, että nämä kysymykset on esitetty siitä aiheutuneessa riita-asiassa, että Suomessa pidetään myöhemmin kaupan SodaStreamin valmistamia ja alun perin kaupan pitämiä hiilidioksidipulloja, jotka on tarkoitus käyttää ja täyttää useita kertoja uudelleen. Vastaanotettuaan jälleenmyyjien välityksellä SodaStreamin hiilidioksidipulloja, jotka kuluttajat ovat palauttaneet tyhjinä, MySoda täyttää nämä pullot uudelleen, poistaa alkuperäisellä tavaramerkillä varustetun etiketin ja korvaa sen omilla etiketeillään, joissa on MySodan logo, mutta jättää alkuperäisen, mainittujen pullojen runkoon kaiverretun tavaramerkin näkyviin.

31 Näiden täsmennysten valossa on katsottava, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee neljällä kysymyksellään, joita on tarkasteltava yhdessä, onko tavaramerkin haltijalla, joka on pitänyt jäsenvaltiossa kaupan tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita, jotka on tarkoitus käyttää ja täyttää useita kertoja uudelleen, oikeus vastustaa asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohdan sekä direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohdan nojalla näiden

tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä tässä samassa jäsenvaltiossa sellaisen jälleenmyyjän toimesta, joka on täyttänyt ne uudelleen ja korvannut etiketin, jossa on alkuperäinen tavaramerkki, toisilla merkinnöillä mutta jättänyt näkyviin mainituissa tavaroissa niiden alkuperäisen tavaramerkin.

32 Tältä osin on aluksi muistutettava, että kyseisen asetuksen 9 artiklassa EU-tavaramerkin haltijalle ja kyseisen direktiivin 10 artiklassa kansallisen tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka perusteella haltija voi kieltää kaikkia kolmansia osapuolia tarjoamasta haltijan tavaramerkillä varustettuja tavaroita, saattamasta niitä markkinoille tai varastoimasta niitä tällaista tarkoitusta varten. Mainitun asetuksen 15 artiklan 1 kohta sekä mainitun direktiivin 15 artiklan 1 kohta sisältävät poikkeuksen tähän sääntöön, kun niissä säädetään, että tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella tätä tavaramerkkiä käyttäen (ks. analogisesti tuomio 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

33 Erityisesti direktiivin 2015/2436 10 ja 15 artiklan osalta on lisättävä, että niillä on täysin yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat säännöt ja niissä määritellään siten ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on unionissa (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja analogisesti tuomio 29.7.2019, Pelham ym., C-476/17, EU:C:2019:624, 85 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34 Asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltija voi kuitenkin vedota perusteltuun aiheeseen vastustaakseen tavaramerkillään varustettujen tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai huononnuksia sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle. Kyseisen vastustamismahdollisuuden, jolla poiketaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta, yksinomaisena tarkoituksena on turvata oikeuksia, jotka perustuvat tavaramerkin ydinsisältöön, joka ymmärretään tavaramerkin keskeisen tehtävän valossa (ks. vastaavasti tuomio 23.4.2002, Boehringer Ingelheim ym., C-143/00, EU:C:2002:246, 28 kohta).

35 Kuten unionin tuomioistuin on useaan kertaan vahvistanut, tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on erityisesti taata haltijalle oikeus käyttää tavaramerkkiä tuotteen ensimmäisen liikkeeseen laskemisen yhteydessä ja siten suojella sitä kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka on aiheettomasti varustettu tällä tavaramerkillä. Tämän tavaramerkin haltijalle annetun yksinoikeuden täsmällisen ulottuvuuden määrittämiseksi on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtävä eli se, että sillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tuotteen sellaisista tuotteista, joilla on toinen alkuperä (tuomio 20.12.2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

36 Näin ollen kysymystä siitä, voiko tavaramerkin haltija vastustaa hänen tavaramerkillään varustettujen tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä ja erityisesti jälleenmyyjän toimenpiteitä, jotka koskevat alkuperäisten etikettien poistamista ja uusien etikettien kiinnittämistä kyseisiin tavaroihin samalla kun alkuperäinen tavaramerkki jätetään näkyviin, on tarkasteltava tavaramerkin haltijan perusteltujen intressien ja erityisesti sen intressin valossa, joka koskee tavaramerkin keskeisen tehtävän, joka on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle sillä varustetun tuotteen alkuperä, turvaamista.

37 Kuten julkisasiamies on korostanut ratkaisuehdotuksensa 22 kohdassa, koska tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa hänen tavaramerkillään varustettujen tuotteiden myöhempää kaupan pitämistä kuitenkin väistämättä rajoittaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatetta, kyseinen oikeus ei ole rajoittamaton.

38 Nyt käsiteltävässä asiassa on kiistatonta, että niiden EU-tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien, jotka on kiinnitetty kyseisiin hiilidioksidipulloihin, haltijat ovat saattaneet nämä pullot ensimmäisen kerran markkinoille Euroopan talousalueella.

39 Tältä osin on muistutettava, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä todetaan, että kun tavaramerkkien, jotka on kiinnitetty uudelleentäytettävään kaasupulloon, haltija myy kyseisen pullon, kyseisen haltijan näiden tavaramerkkien rekisteröinteihin perustuvat oikeudet sammuvat ja ostajalle siirtyy oikeus määrätä vapaasti kyseisestä pullosta, mukaan lukien oikeus vaihtaa tai saada täytetyksi pullo valitsemassaan yrityksessä. Tästä ostajan oikeudesta seuraa mainittuun pulloon kiinnitettyjen tavaramerkkien haltijan kilpailijoiden oikeus täyttää ja vaihtaa tyhjiä pulloja (ks. vastaavasti tuomio 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, 35 kohta).

40 Näin ollen jälleenmyyjän toiminta, joka muodostuu kyseisten pullojen, jotka kuluttajat ovat palauttaneet tyhjinä, uudelleentäyttämisestä ja sen omien etikettien kiinnittämisestä niihin alkuperäisillä tavaramerkeillä varustettujen etikettien poistamisen jälkeen samalla kun alkuperäinen tavaramerkki jätetään näkyviin pulloissa, voi kuulua asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan.

41 Kuten edellä 34 kohdassa muistutetaan, asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohdan nojalla tavaramerkin haltijalla on siitä huolimatta, että sen tavaramerkillä varustettuja tavaroita on saatettu markkinoille, oikeus vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä, jos tällaiseen vastustamiseen on perusteltua aihetta. Tilanne, jossa tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin tehdään muutoksia tai huononnuksia, on kuitenkin mainittu ainoastaan esimerkkinä, eikä mainituissa säännöksissä esitetä tyhjentävää luetteloa perustelluista aiheista, jotka voisivat estää sammumisperiaatteen soveltamisen (ks. vastaavasti tuomio 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

42 Uudelleenpakattujen lääkkeiden rinnakkaistuonnin yhteydessä unionin tuomioistuin on laatinut luettelon edellytyksistä, joilla pyritään rajaamaan tällaisten aiheiden olemassaolo tässä erityisessä asiayhteydessä (ks. mm. tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282).

43 Pääasiaa lähempänä olevassa asiayhteydessä unionin tuomioistuin on katsonut, että tällainen perusteltu aihe on olemassa myös silloin, kun se, että kolmas käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki, vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta, tai myös silloin, kun tällä käytöllä luodaan mielikuva siitä, että tavaramerkin haltijan ja tämän kolmannen välillä on taloudellinen yhteys, ja erityisesti siitä, että kolmas kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden henkilön välillä on erityinen suhde (ks. vastaavasti tuomio 8.7.2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, 79 ja 80 kohta ja tuomio 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, 37 kohta).

44 Tästä seuraa, että virheellinen mielikuva, joka kuluttajille voi syntyä tavaramerkin haltijan ja jälleenmyyjän välisen taloudellisen yhteyden olemassaolosta, on yksi niistä perustelluista aiheista, joiden nojalla tavaramerkin haltija voi kieltää jälleenmyyjää pitämästä myöhemmin kaupan tavaramerkin haltijan tavaramerkillä varustettuja tavaroita erityisesti silloin, kun jälleenmyyjä

poistaa alkuperäisellä tavaramerkillä varustetun etiketin ja kiinnittää oman etikettinsä tähän tavaraan mutta jättää näkyviin tavaraan kaiverretun alkuperäisen tavaramerkin. Sillä, että jälleenmyyjän kyseessä olevien tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä varten tekemät toimenpiteet sijoittuvat siihen jäsenvaltioon, jossa nämä tavarat alun perin saatettiin markkinoille, ei ole ratkaisevaa merkitystä sen kannalta, onko tavaramerkin haltijalla tällainen perusteltu aihe vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä.

45 Sen arvioimiseksi, onko tällainen virheellinen mielikuva olemassa, on otettava huomioon kaikki jälleenmyyjän toimintaan liittyvät olosuhteet, kuten tapa, jolla pullot esitellään kuluttajille uusien merkintöjen jälkeen, ja pullojen myyntiolosuhteet, erityisesti kyseisellä alalla vallitsevat näiden pullojen uudelleentäyttämisen käytännöt (ks. vastaavasti tuomio 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, 39 ja 40 kohta).

46 Vaikka on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä arvioida mahdollista virheellistä mielikuvaa taloudellisesta yhteydestä tavaramerkkien haltijoiden ja pääasiassa kyseessä olevia pulloja uudelleentäyttäneen jälleenmyyjän välillä, unionin tuomioistuin voi kuitenkin esittää tälle tuomioistuimelle ne unionin oikeuden tulkintaan liittyvät seikat, jotka saattavat olla sille tältä osin hyödyllisiä (ks. analogisesti tuomio 7.4.2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

47 Näin ollen on ensinnäkin todettava, että uusiin etiketteihin sisältyvien tietojen laajuudella on huomattava merkitys. Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 51 kohdassa korostanut, uusien merkintöjen antamaa kokonaisvaikutelmaa on arvioitava sen selvittämiseksi, vaikuttavatko tavaramerkin haltijaa, joka on valmistanut pullon, ja jälleenmyyjää, joka täyttää pullon uudelleen, koskevat tiedot selkeiltä ja yksiselitteisiltä tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen kuluttajan näkökulmasta. Nämä tiedot, jotka esitetään uusissa merkinnöissä, eivät etenkään saa synnyttää sellaista vaikutelmaa, että pullon uudelleentäyttäneen jälleenmyyjän ja alkuperäisen tavaramerkin haltijan välillä olisi taloudellinen yhteys.

48 Toiseksi arvioitaessa uudesta etiketöinnistä saatavaa mielikuvaa on otettava huomioon myös kyseisen alan käytännöt ja se, ovatko kuluttajat tottuneet siihen, että pulloja täyttävät uudelleen muut toimijat kuin alkuperäisen tavaramerkin haltija.

49 Tältä osin sillä seikalla, että kyseinen tuote koostuu pullosta, joka on tarkoitettu uudelleenkäytettäväksi ja -täytettäväksi useita kertoja, sekä sen sisällöstä, voi olla merkitystä ratkaistaessa, voiko kuluttajilla olla tällainen virheellinen mielikuva. On tosin otettava huomioon se, että pullon ja sen sisällön toiminnallisen suhteen vuoksi suuri yleisö saattaa katsoa, että molemmilla on tavallisesti sama kaupallinen alkuperä. On kuitenkin niin, että jos olisi mahdotonta käyttää paineistettuja tai nesteytettyjä kaasuja ilman teräsastioita, joihin ne sisältyvät, ja vaikka tämän tyyppisiä pulloja voidaan tällä perusteella pitää pakkauksina (ks. vastaavasti tuomio 20.11.2014, Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, 40 kohta), näillä pulloilla – sikäli kuin ne on tarkoitettu uudelleenkäytettäviksi ja -täytettäviksi useita kertoja kierrätysperiaatteen mukaisesti – ei välttämättä katsota olevan sama kaupallinen alkuperä kuin niiden sisältämällä kaasulla.

50 Erityisesti tyhjien pullojen uudelleentäyttöä koskevien olosuhteiden osalta on oletettava, kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 56 kohdassa, että kuluttaja, joka kääntyy suoraan muun toimijan kuin alkuperäisen tavaramerkin haltijan puoleen saadakseen tyhjän pullon täytetyksi tai vaihtaakseen sen täytettyyn pulloon, kykenee helpommin havaitsemaan sen, ettei kyseisen toimijan ja tavaramerkin haltijan välillä ole taloudellista yhteyttä.

51 Nyt käsiteltävässä asiassa on niin, että – kuten ennakkoratkaisupyynnöstä ja pääasian asianosaisten kirjallisista huomautuksista ilmenee – alkuperäisten tavaramerkkien haltijat tai jälleenmyyjä eivät tarjoa hiilidioksidipullojaan suoraan kuluttajille, koska näitä pulloja myydään ainoastaan jakelijoiden myymälöissä.

52 Suoran kontaktin puuttuminen jälleenmyyjään voi aiheuttaa kuluttajien keskuudessa sekaannusvaaran tämän jälleenmyyjän ja alkuperäisten tavaramerkkien haltijoiden välisestä suhteesta. Tällainen tilanne voi siis vaarantaa tavaramerkin edellä 35 kohdassa mainitun keskeisen tehtävän toteutumisen ja näin ollen oikeuttaa direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohdan ja asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohdan soveltamisen.

53 Kolmanneksi unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että se, että pullon alkuperäinen merkki pysyy näkyvissä huolimatta jälleenmyyjän tekemistä lisämerkinnöistä, on merkityksellinen seikka, koska se näyttää sulkevan pois sen, että merkinnät ovat muuttaneet pulloja siten, että niillä salataan pullojen alkuperä (ks. vastaavasti tuomio 14.7.2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, 41 kohta).

54 Kaiken edellä esitetyn perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että asetuksen 2017/1001 15 artiklan 2 kohtaa ja direktiivin 2015/2436 15 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla, joka on pitänyt kaupan jäsenvaltiossa tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita, jotka on tarkoitettu uudelleenkäytettäviksi ja -täytettäviksi useita kertoja, ei ole näiden säännösten nojalla oikeutta vastustaa sitä, että jälleenmyyjä, joka on täyttänyt tavarat uudelleen ja korvannut alkuperäisellä tavaramerkillä varustetun etiketin toisilla merkinnöillä mutta jättänyt alkuperäisen tavaramerkin näkyviin mainituissa tavaroissa, pitää näitä tavaroita myöhemmin kaupan tässä jäsenvaltiossa, elleivät nämä uudet merkinnät luo kuluttajille virheellistä mielikuvaa siitä, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys. Tätä sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon tavarassa ja sen uusissa merkinnöissä olevat tiedot sekä kyseisen alan jakelukäytännöt ja kuluttajalla näistä käytännöistä olevan tietämyksen taso.

Oikeudenkäyntikulut

55 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 15 artiklan 2 kohtaa ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 15 artiklan 2 kohtaa

on tulkittava siten, että

tavaramerkin haltijalla, joka on pitänyt kaupan jäsenvaltiossa tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita, jotka on tarkoitettu uudelleenkäytettäviksi ja -täytettäviksi useita

kertoja, ei ole näiden säännösten nojalla oikeutta vastustaa sitä, että jälleenmyyjä, joka on täyttänyt tavarat uudelleen ja korvannut alkuperäisellä tavaramerkillä varustetun etiketin toisilla merkinnöillä mutta jättänyt alkuperäisen tavaramerkin näkyviin mainituissa tavaroissa, pitää näitä tavaroita myöhemmin kaupan tässä jäsenvaltiossa, elleivät nämä uudet merkinnät luo kuluttajille virheellistä mielikuvaa siitä, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys. Tätä sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon tavarassa ja sen uusissa merkinnöissä olevat tiedot sekä kyseisen alan jakelukäytännöt ja kuluttajalla näistä käytännöistä olevan tietämyksen taso.

Regan Gratsias Ilešič

Jarukaitis Csehi

Julistettiin Luxemburgissa 27 päivänä lokakuuta 2022.

A. Calot Escobar
kirjaaja

E. Regan
jaoston puheenjohtaja