YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
10 päivänä lokakuuta 1978 *

Asiassa 3/78,

jonka Arrondissementsrechtbank Rotterdam on ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla saattanut yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Centrafarm BV, Rotterdam,

vastaan

American Home Products Corporation, New York,

ennakkoratkaisun perustamissopimuksen 36 artiklan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: puheenjohtaja H. Kutscher, jaostojen puheenjohtajat J. Mertens de Wilmars ja A. J. Mackenzie Stuart sekä tuomarit A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco ja A. Touffait,

julkisasiamies: F. Capotorti,
kirjaaja: A. Van Houtte,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

tuomion

1 Arrondissementsrechtbank Rotterdam on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 19.12.1977 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 3.1.1978, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kaksi kyseisen sopimuksen 36 artiklan tulkintaan liittyvää ennakkoratkaisukysymystä.

2 Kysymykset esitettiin oikeudenkäynnissä, jossa asianosaisina on kaksi lääkevalmisteiden alalla toimivaa yritystä, joista toinen, American Home Products Corporation (jäljempänä AHPC), on samaa tuotetta koskevien erilaisten tavaramerkkien haltija useissa jäsenvaltioissa, ja toinen yritys, Centrafarm BV, on tuonut maahan tätä tuotetta, joka on saatettu markkinoille valmistusmaassa rekisteröidyllä tavaramerkillä, poistanut tämän tavaramerkin ja varustanut tuotteen samalle tuotteelle tuontivaltiossa rekisteröidyllä tavaramerkillä sekä saattanut sen tuontivaltiossa markkinoille varustettuna mainitulla tavaramerkillä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

3 Arrondissementsrechtbankin esittämistä kysymyksistä käy ilmi, että tavaramerkkejä koskevan tuontivaltion lainsäädännön nojalla tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmatta osapuolta saattamasta markkinoille tavaroita, jotka on varustettu sellaisella tavaramerkillä, jonka haltija hän on kyseisessä valtiossa.

4 Kansallisen tuomioistuimen puheenjohtaja on 2.8.1977 ratkaissut AHPC:n välitoimihakemuksen kieltämällä Centrafarmia loukkaamasta kyseiseen tavaramerkkiin liittyviä, AHPC:lle kuuluvia oikeuksia.

5 Edellä esitetyt kysymykset koskevat niiden sanamuodosta päätellen yhtä ja samaa tuotetta riippumatta tietyistä vähäisistä eroista, joita saattaa vallita pidettäessä tuotetta kaupan kahdella eri tavaramerkillä varustettuna; yhteisöjen tuomioistuimelta ei ole pyydetty ratkaisua tapauksessa, jossa kahta tavaramerkkiä käytetään kahdesta eri tuotteesta, joista kummallakin on omat erityisominaisuutensa.

Ensimmäinen kysymys

6 Ensimmäinen kysymys koskee sitä, estävätkö perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 artiklan määräykset edellä kuvatun kaltaisissa olosuhteissa tavaramerkin haltijaa käyttämästä sille kansallisen oikeuden perusteella kuuluvaa oikeutta.

7 Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevista perustamissopimuksen määräyksistä ja erityisesti 30 artiklasta seuraa, että jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä.

8 Perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan näillä määräyksillä ei kuitenkaan estetä sellaisia tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

9 Samasta artiklasta, erityisesti sen toisesta virkkeestä samoin kuin asiayhteydestä seuraa kuitenkin, että vaikka perustamissopimuksella ei vaikuteta jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien olemassaoloon, näiden oikeuksien käyttämistä voidaan kuitenkin olosuhteiden mukaan rajoittaa perustamissopimuksen kielloilla.

10 Vaikka 36 artikla sisältää poikkeuksen yhdestä yhteismarkkinoiden perusperiaatteesta, siinä sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ainoastaan jos nämä poikkeukset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat näiden teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisällön.

11 Tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on erityisesti se, että tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille ja että tavaramerkin haltijaa suojataan sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä.

12 Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden täsmällisen ulottuvuuden määrittämiseksi poikkeustapauksissa on otettava huomioon tavaramerkin päätehtävä eli se, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat alkuperältään samoja.

13 Alkuperätakuun olennainen piirre on, että ainoastaan tavaramerkin haltija voi varustaa tuotteen tavaramerkillä.

14 Alkuperätakuu vaarantuisi, jos kolmas osapuoli voisi vapaasti varustaa tuotteen tavaramerkillä, olkoonkin, että tuote olisi alkuperäinen.

15 Näin ollen tavaramerkin päätehtävän kanssa ei ole ristiriidassa se, että kansallisessa lainsäädännössä kielletään se mahdollisuus, että tilanteissa, joissa valmistaja tai kauppias on kahden erilaisen, samaa tuotetta koskevan tavaramerkin haltija, kolmas osapuoli, jolla ei ole oikeutta kyseisten tuotteiden tavaramerkkeihin, voisi varustaa tuotteen jommallakummalla niistä tavaramerkeistä, joita tavaramerkin haltija käyttää kyseisissä tuotteissa, tai vaihtaa merkkejä.

16 Alkuperätakuu edellyttää, että tavaramerkin haltijalle kuuluvaa yksinoikeutta suojataan samalla tavalla silloinkin kun erilaisilla tavaramerkeillä varustetut saman tuotannon osat ovat peräisin kahdesta eri jäsenvaltiosta.

17 Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää tuotteensa luvaton varustaminen tavaramerkillä on siten tavaramerkin ydinsisältöön liittyvä oikeus.

18 Näin ollen jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkin haltijalla on 36 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella oikeus kieltää kolmatta osapuolta saattamasta markkinoille kyseisellä tavaramerkillä varustettua tavaraa, vaikka kyseistä tavaraa on aiemmin laillisesti pidetty kaupan toisessa jäsenvaltiossa varustettuna toisella tavaramerkillä, jonka haltija kyseinen tavaramerkin haltija myös on.

19 On kuitenkin vielä tarkasteltava, voiko tällaisen oikeuden käyttäminen olla 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua "jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista".

20 Tässä yhteydessä on huomattava, että tuotteen valmistaja saattaa olla oikeutettu käyttämään eri jäsenvaltioissa erilaisia tavaramerkkejä samassa tuotteessa.

21 On kuitenkin mahdollista, että tavaramerkin haltija käyttää tällaista menettelytapaa sellaisen myyntijärjestelmän yhteydessä, jonka tarkoituksena on markkinoiden eristäminen keinotekoisesti.

22 Tällaisessa tapauksessa oikeudenhaltijan kolmanteen osapuoleen kohdistama kielto, joka koskee kyseisen tavaramerkin luvatonta käyttämistä, on edellä mainitussa määräyksessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista.

23 Pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen tehtävänä on kussakin käsiteltävänä olevassa tapauksessa päättää, onko tavaramerkin haltijan tarkoituksena sen käyttäessä saman tuotteen yhteydessä erilaisia tavaramerkkejä todistettavasti ollut markkinoiden eristäminen.

Toinen kysymys

24 Toinen kysymys koskee sitä, onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, onko toisessa jäsenvaltiossa erilaisella tavaramerkillä varustettujen lääkevalmisteiden tuonti kyseisestä jäsenvaltiosta tuontijäsenvaltion lääkevalmisteita koskevan lainsäädännön mukaisesti sallittua.

25 Tällainen lainsäädäntö, jonka tavoitteena on kansanterveyden suojeleminen, koskee niitä nimiä, joilla lääkevalmisteita voidaan saattaa markkinoille.

26 Näin ollen on aiheellista olettaa, ettei kyseisen kaltaisesta lainsäädännöstä seuraa tavaramerkkioikeuksiin liittyvän sääntelyn muuttuminen.

27 Tämän vuoksi lääkevalmisteiden tuoja ei mainitun kaltaisen lainsäädännön mukaisesti sille kuuluvan oikeuden perusteella voi jättää noudattamatta sellaisia sille kuuluvia velvoitteita, jotka liittyvät niiden tavaramerkkien kunnioittamiseen, joiden haltija tuotteen valmistaja on.

28 Toiseen kysymykseen on siten vastattava, ettei ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta ole merkitystä sillä, onko olemassa lainsäädäntöä, joka liittyy niihin nimiin, joilla lääkevalmisteita pidetään kaupan.

Oikeudenkäyntikulut

29 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Saksan liittotasavallan hallitukselle, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle ja Euroopan

yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi.

30 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Arrondissementsrechtbank Rotterdamin 19.12.1977 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1. a) **Jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkin haltijalla on ETY:n perustamissopimuksen 36 artiklan ensimmäisen virkkeen perusteella oikeus kieltää kolmatta osapuolta saattamasta markkinoille kyseisellä tavaramerkillä varustettua tavaraa, vaikka kyseistä tavaraa on aiemmin laillisesti pidetty kaupan toisessa jäsenvaltiossa varustettuna toisella tavaramerkillä, jonka haltija kyseinen tavaramerkin haltija myös on.**

   b) **Tällainen kielto voi kuitenkin olla perustamissopimuksen 36 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista, jos voidaan osoittaa, että tavaramerkin haltijan käyttäessä saman tuotteen yhteydessä erilaisia tavaramerkkejä sen tarkoituksena on ollut markkinoiden eristäminen.**

2. **Lääkevalmisteita koskevilla säännöksillä, jotka liittyvät niihin nimiin, joilla nämä tuotteet saatetaan markkinoille, ei ole merkitystä edellä olevan vastauksen kannalta.**

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Julistettiin Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 1978.

A. Van Houtte
kirjaaja

H. Kutscher
presidentti