

## Asia C-46/10

**Viking Gas A/S**

**vastaan**

**Kosan Gas A/S, aiemmin BP Gas A/S**

(Højesteretin esittämä  
ennakkoratkaisupyyntö)

Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – 5 ja 7 artikla – Kaasupullot, joita suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkinä – Yksinoikeuskäyttöluvan haltijan suorittama markkinoille saattaminen – Käyttöluvan haltijan kilpailijan liiketoiminta, joka muodostuu kyseisten pullojen täyttämisestä

Julkisasiamies J. Kokottin ratkaisuehdotus 7.4.2011 . . . . . I - 6164  
Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.7.2011 . . . . . I - 6181

### Tuomion tiivistelmä

*Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Se, että yksinoikeuskäyttöluvan haltija saattaa markkinoille kaasupullot, joita suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkinä – Käyttöluvan haltijan kilpailijan liiketoiminta, joka muodostuu kyseisten pullojen täyttämisestä – Käyttöluvan haltija vastustaa tätä – Vastustaminen ei ole direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa vahvistetun sammumisperiaatteen perusteella mahdollista, jollei direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa mainittuja poikkeuksia sovelleta  
(Neuvoston direktiivin 89/104 5 artikla ja 7 artiklan 1 ja 2 kohta)*

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen direktiivin 89/104 5 ja 7 artiklaa on tulkittava siten, että ne eivät mahdollista sitä, että sellaisen yksinoikeuskäyttöluvan haltija, joka koskee uudelleen käytettävien komposiittikaasupullojen, joiden muotoa suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkinä ja joihin kyseinen haltija on merkinnyt sana- ja kuviomerkeiksi rekisteröidyt nimensä ja logonsa, käyttämistä, vastustaa sitä, että sen jälkeen, kun kuluttajat ovat ostaneet nämä pullot ja sitten käyttäneet niihin alun perin sisältyneen kaasun, kolmas vaihtaa ne maksua vastaan kaasulla, joka ei ole peräisin kyseiseltä haltijalta, täytettyihin komposiittipulloihin, jollei tämä sama haltija voi vedota direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun perusteltuun aiheeseen.

Kun komposiittipullo myydään, komposiittipullon muotoa koskevaan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttöluvan haltijan ja komposiittipulloon merkittyjen tavaramerkkien haltijan näihin tavaramerkkeihin perustuvat oikeudet sammuvat ja ostajalle siirtyy oikeus määrätä vapaasti kyseisestä pullosta, mukaan lukien oikeus vaihtaa tai saada täytetyksi komposiittipullo sen jälkeen, kun alkuperäinen kaasu on käytetty, valitsemassaan yrityksessä eli käyttöluvan ja tavaramerkin haltijan lisäksi myös jollain sen kilpailijoista. Tästä ostajan oikeudesta seuraa sen

kilpailijoiden oikeus täyttää ja vaihtaa tyhjiä pulloja direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa asetetuissa rajoissa.

Kyseisen 7 artiklan 2 kohdassa asetetuista rajoista on todettava, että tavaramerkin haltija voi siitä huolimatta, että sen tavaramerkillä varustettuja tavaroita on laskettu liikkeelle, vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, jos tällaiseen vastustamiseen on perusteltua aihetta ja erityisesti jos tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle. Adverbin ”erityisesti” käyttö 7 artiklan 2 kohdassa osoittaa, että tilanne, jossa tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan, on mainittu ainoastaan esimerkkinä perustellusta aiheesta.

Tällainen perusteltu aihe on näin ollen olemassa myös silloin, kun se, että kolmas käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki, vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta, tai 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.

Komposiittipullojen pakkausmerkinnät ja ne olosuhteet, joissa komposiittipulloja vaihdetaan, eivät saa johtaa siihen, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja katsoo, että kyseessä olevien kahden yrityksen välillä on

yhteys tai että kaasu, jota on käytetty näiden pullojen täyttämiseen, on peräisin tavaramerkin haltijalta. Arvioitaessa, vältetäänkö tällainen virheellinen vaikutelma, on otettava huomioon tämän alan käytännöt ja erityisesti se, ovatko kuluttajat tottuneet siihen, että muut jälleenmyyjät täyttävät kaasupulloja. Lisäksi on perusteltua olettaa, että kuluttaja, joka kääntyy suoraan kilpailijan puoleen joko vaihtaakseen tyhjän kaasupullonsa täytettyyn pulloon tai saadakseen täytetyksi oman

pullonsa, kykenee helposti havaitsemaan sen, että kyseisen yrityksen ja tavaramerkin haltijan välillä ei ole yhteyttä.

(ks. 35–37, 40 ja 42 kohta sekä tuomiolauselman)