

**YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO**  
16 päivänä heinäkuuta 1998 \*

Asiassa C-355/96,

jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

**Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG**

vastaan

**Hartlauer Handelsgesellschaft mbH**

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyllä sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3), 7 artiklan tulkinnasta,

**YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,**

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat C. Gulmann (esittelevä tuomari), M. Wathelet ja R. Schintgen sekä tuomarit G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, P. Jann, L. Sevón ja K. M. Ioannou,

\* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

julkisasiamies: F. G. Jacobs,  
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, edustajanaan asianajaja Klaus Haslinger, Linz,
- Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, edustajanaan asianajaja Walter Müller, Linz,
- Itävallan hallitus, asiamiehenään liittokanslerinviraston ministerineuvos Wolf Okresek,
- Saksan hallitus, asiamiehinään liittovaltion oikeusministeriön ministerineuvos Alfred Dittrich ja liittovaltion talousministeriön ylempi hallitusneuvos Bernd Kloke,
- Ranskan hallitus, asiamiehinään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston jaostopäällikkö Catherine de Salins ja oikeudellisen osaston ulkoasiainsihteeri Philippe Martinet,
- Italian hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön diplomaattisten riitaasioiden osaston osastopäällikkö Umberto Leanza, avustajanaan valtionasiamies Oscar Fiumara,
- Ruotsin hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön ulkomaankauppaosaston ulkoasiainneuvos Erik Brattgård, ulkoasiainministeriön kanslianeuvos

Tomas Norström ja ulkoasiainministeriön hovioikeudenasessori Inge Simfors,

- Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies Lindsey Nicoll, avustajanaan barrister Michael Silverleaf,
- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään oikeudellinen neuvonantaja Jürgen Grunwald ja oikeudellisen yksikön virkamies Berend Jan Drijber,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG:n, edustajanaan Klaus Haslinger, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH:n, edustajanaan Walter Müller, Italian hallituksen, asiamiehenään Oscar Fiumara, ja komission, asiamiehenään Jürgen Grunwald, 14.10.1997 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 29.1.1998 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

### tuomion

- 1 Oberster Gerichtshof on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 15.10.1996 tekemälleen päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 30.10.1996, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä

jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyllä sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jäljempänä ETA-sopimus), 7 artiklan tulkinnasta.

- 2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (jäljempänä Silhouette) vastaan Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (jäljempänä Hartlauer).
- 3 Direktiivin 7 artiklassa säädetään tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta 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.”

- 4 Direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa on ETA-sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä ETA-sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan kanssa, muutettu sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu ”yhteisössä” on korvattu ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolessa”.

- 5 Direktiivin 7 artikla on pantu täytäntöön Itävallan oikeudessa *Markenschutzgesetzin* (tavaramerkin suojasta annettu laki) 10 a §:llä, jonka 1 momentissa säädetään seuraavaa: ”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella tätä tavaramerkkiä käyttäen.”
- 6 Silhouette valmistaa kalliin hintaluokan silmälaseja. Se markkinoi niitä kaikkialla maailmassa käyttäen tavaramerkkiä ”Silhouette”, joka on rekisteröity Itävallassa ja suurimmassa osassa maailman maita. Itävallassa Silhouette toimittaa itse silmälasit optikoille; muissa valtioissa sillä on joko tytäryhtiöitä tai jälleenmyyjiä.
- 7 Hartlauer myy muun muassa silmälaseja useissa Itävallassa sijaitsevista tytäryhtiöissään, ja sen tärkein myyntiväittäjä ovat sen edulliset hinnat. Hartlauer ei tee hankintojaan Silhouetelta, koska Silhouette katsoo, että sen tuotteiden myynti Hartlauerin kautta vahingoittaisi mielikuvaa Silhouettesta erittäin korkealaatuisten ja muodikkaiden silmälasien valmistajana.
- 8 Lokakuussa 1995 Silhouette myi 261 450 Yhdysvaltain dollarilla bulgarialaiselle Union Trading -yhtiölle 21 000 silmälasikehystä, joiden malli oli jäänyt pois muodista. 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 Silhouetelle antaneensa tämän määräyksen edelleen ostajalle. Oberster Gerichtshof toteaa kuitenkin, ettei ole ollut mahdollista tarkistaa, oliko asianlaita todella näin.
- 9 Silhouette toimitti marraskuussa 1995 nämä silmälasikehykset Union Tradingille Sofiaan. Hartlauer osti nämä tavarat — Oberster Gerichtshofin mukaan ei ole voitu selvittää, miltä myyjältä — ja antoi ne myytäväksi Itävallassa joulukuusta 1995 lukien. Lehdistökampanjassa Hartlauer ilmoitti, että vaikka Silhouette ei ole toimittanut tuotteita sille, se on onnistunut hankkimaan 21 000 Silhouette-kehystä ulkomailta.

- 10 Silhouette saattoi Landesgericht Steyrin käsiteltäväksi turvaamistoimihakemuksen, jossa se vaati, että tuomioistuin kieltää Hartlaueria myymästä Itävallassa Silhouetten tavaramerkillä varustettuja silmälasia tai silmälasikehyksiä, koska niitä ei ollut saatettu markkinoille Euroopan talousalueella Silhouetten tai sen suostumuksella jonkun muun toimesta. Silhouette katsoo, että sen tavaramerkkiä koskevat oikeudet eivät ole sammuneet, koska direktiivin mukaan nämä oikeudet sammuvat ainoastaan, jos tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut tuotteet markkinoille Euroopan talousalueella. Silhouetten hakemus perustui *Markenschutzgesetzin* 10 a §:ään, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerbin* (vilpillisen kilpailun vastainen laki, jäljempänä UWG) 1 ja 9 §:ään sekä *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuchin* (yleinen siviililakikirja, jäljempänä ABGB) 43 §:ään.
- 11 Hartlauer vaati hakemuksen hylkäämistä, koska Silhouette ei kehyksiä myydessään ollut kieltänyt niiden kaikkinaista jälleentuontia yhteisöön. Hartlauerin mukaan ABGB:n 43 § ei sovellu asiaan. Hartlauer huomautti lisäksi, että *Markenschutzgesetzissä* ei anneta oikeutta vaatia kieltomääräystä ja että sen käyttäytymistä ei ole pidettävä hyvän tavan vastaisena, kun otetaan huomioon oikeudellisen tilanteen epäselvyys.
- 12 Silhouetten hakemus hylättiin Landesgericht Steyrissa, josta Silhouette valitti Oberlandesgericht Linziin, joka hylkäsi valituksen. Sen jälkeen Silhouette haki Oberster Gerichtshofilta muutosta revisiovalituksella.
- 13 Oberster Gerichtshof toteaa, että sen käsiteltäväksi saatettu asia koskee tavaramerkin haltijalta peräisin olevan ja sen kolmannessa maassa markkinoille saattaman tavaraerän jälleentuontia. Se toteaa lisäksi, että ennen *Markenschutzgesetzin* 10 a §:n voimaantuloa Itävallan tuomioistuimet sovelsivat periaatetta tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien kansainvälisestä sammumisesta (tämän periaatteen mukaan tavaramerkin haltijan oikeudet sammuvat, kun tavaramerkillä varustettu tuote saatetaan markkinoille, ja siihen katsomatta, missä tuote saatetaan markkinoille). Lopuksi Oberster Gerichtshof huomauttaa, että direktiivin 7 artiklan

täytäntöönpanosta Itävallassa annetun lain perusteluissa todettiin, että tarkoituksena oli jättää oikeuskäytännössä ratkaistavaksi kysymys kansainvälisen sammumisen periaatteen pätevydestä.

14 Näissä olosuhteissa Oberster Gerichtshof on päättänyt lykätä asian ratkaisemista ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) 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?

2) 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?”

### Ensimmäinen kysymys

15 Ensimmäisellä kysymyksellään Oberster Gerichtshof kysyy lähinnä, ovatko direktiivin 7 artiklan 1 kohdan kanssa ristiriidassa sellaiset kansalliset säännöt, joiden mukaan tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat sellaisten tuotteiden osalta, jotka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

- 16 Aluksi on todettava, että direktiivin 5 artiklassa rajataan ”tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien” sisältö ja että direktiivin 7 artiklassa säädetään ”tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta”.
- 17 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tämän 1 kohdan a alakohdassa säädetään lisäksi, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa luetellaan esimerkkejä käyttötavoista, jotka tavaramerkin haltija voi kieltää 1 kohdan perusteella ja joihin kuuluu tavaroiden maahantuonti ja maastavienti kyseistä tavaramerkkiä käyttäen.
- 18 Kun direktiivin 6 artiklassa määritellään eräitä rajoituksia tavaramerkin vaikutuksiin, niin 7 artiklassa täsmennetään, milloin siinä määritellyin edellytyksin tavaramerkkiin kuuluva yksinoikeus on sammunut, jolloin tavaramerkin haltijalla ei ole enää oikeutta kieltää tavaramerkin käyttöä. Sammumisen edellytyksenä on ensinnäkin se, että tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut tuotteet markkinoille. Lisäksi direktiivin mukaan sammuminen edellyttää sitä, että tuotteet on saatettu markkinoille yhteisössä (ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan talousalueella).
- 19 Seuraavaksi on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimelle ei ole edes väitetty, että direktiiviä olisi mahdollista tulkita siten, että sen mukaan tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen koskisi haltijan tai tämän suostumuksella jonkun muun markkinoille saattamia tuotteita siihen katsomatta, missä tuotteet on saatettu markkinoille.
- 20 Hartlauer ja Ruotsin hallitus ovat sen sijaan väittäneet, että direktiivissä jätetään jäsenvaltioille oikeus säätää kansallisessa lainsäädännössään oikeuksien sammumi-

sesta, joka ei koske pelkästään Euroopan talousalueella markkinoille saatettuja vaan myös kolmansissa maissa markkinoille saatettuja tuotteita.

- 21 Hartlauer ja Ruotsin hallitus tulkitsevat direktiivin 7 artiklan sanamuotoa siten, että siinä, samaan tapaan kuin yhteisöjen tuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa koskevassa oikeuskäytännössä, veloitetaan jäsenvaltiot säätämään ainoastaan yhteisönlaajuisesta sammumisesta; sen sijaan niiden mukaan direktiivin 7 artiklassa ei säännellä tyhjentävästi kysymystä tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta, vaan siinä jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus säätää laajemmasta oikeuksien sammumisesta kuin mitä direktiivin 7 artiklassa nimenomaisesti edellytetään.
- 22 On kuitenkin katsottava, kuten Silhouette sekä Itävallan, Saksan, Ranskan, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä komissio ovat todenneet, että tällainen tulkinta on ristiriidassa paitsi 7 artiklan sanamuodon, myös direktiivin niiden säännösten systematiikan ja tarkoituksen kanssa, jotka koskevat tavaramerkin haltijalle kuuluvia oikeuksia.
- 23 Tältä osin on aluksi todettava, että vaikka direktiivin kolmannen perustelukappaleen mukaan ”tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti”, on kuitenkin huomattava, että direktiivillä yhdenmukaistetaan asiaa koskevia keskeisiä aineellisia sääntöjä eli sääntöjä, jotka tämän perustelukappaleen mukaan koskevat niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan, ja että tässä perustelukappaleessa ei suljeta pois sitä, että nämä säännökset yhdenmukaistetaan täysin.
- 24 Direktiivin ensimmäisessä perustelukappaleessa näet todetaan, että jäsenvaltioiden nykyisessä tavaramerkkilainsäädännössä on eroja, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla, ja että sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta on sen vuoksi tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Yhdeksännessä perustelukappaleessa korostetaan, että tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuu-

den helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä, ja että tämän ei kuitenkaan tulisi estää jäsenvaltioita myöntämästä halutessaan laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille.

- 25 Nämä perustelukappaleet huomioon ottaen direktiivin 5—7 artiklaa on tulkittava siten, että niillä tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia koskevat säännöt on täysin yhdenmukaistettu. Tämän tulkinnan vahvistaa vielä se seikka, että 5 artiklassa jätetään jäsenvaltioille nimenomaisesti mahdollisuus pitää voimassa tai säätää eräitä yhteisön lainsäädännössä erityisesti rajattuja sääntöjä. Niinpä 5 artiklan 2 kohdassa, johon yhdeksännessä perustelukappaleessa viitataan, säädetään, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus myöntää laajempi suoja laajalti tunnetuille tavaramerkeille.
- 26 Näin ollen direktiiviä ei voida tulkita siten, että siinä jätettäisiin jäsenvaltioille mahdollisuus säätää kansallisessa lainsäädännössään tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta sellaisten tuotteiden osalta, jotka on saatettu markkinoille kolmansissa maissa.
- 27 Vain tällä tulkinnalla saavutetaan täysin direktiivin tavoite taata sisämarkkinoiden toiminta. Tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjonnan vapautta näet väistämättä rajoittaisi se, jos eräät jäsenvaltiot voisivat säätää kansainvälisestä sammumisesta samalla, kun muut säätäisivät vain yhteisönlaajuisesta sammumisesta.
- 28 Tätä tulkintaa ei horjuta Ruotsin hallituksen väite siitä, että koska direktiivin oikeudellisena perustana on ollut EY:n perustamissopimuksen 100 a artikla, joka koskee sisämarkkinoiden toimintaan liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä, direktiivillä ei voida säädellä jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden

välisiä suhteita, joten direktiivin 7 artiklaa pitäisi tulkita siten, että direktiivi koskee ainoastaan yhteisön sisäisiä suhteita.

29 Vaikka perustamissopimuksen 100 a artiklaa tulkittaisiin Ruotsin hallituksen ehdottamalla tavalla, on todettava, että kuten tässä tuomiossa on todettu, 7 artiklalla ei säädellä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä suhteita, vaan määritellään ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on yhteisössä.

30 On vielä huomattava, että yhteisön toimivaltaisille toimielimille on aina mahdollista laajentaa alaa koskevin kansainvälisin sopimuksin, kuten ETA-sopimuksen yhteydessä on tehty, 7 artiklassa säädettyä oikeuksien sammumista tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille kolmansissa maissa.

31 Näin ollen ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin, sellaisena kuin se on muutettuna ETA-sopimuksella, 7 artiklan 1 kohdan kanssa ovat ristiriidassa sellaiset kansalliset säännöt, joiden mukaan tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat sellaisten tuotteiden osalta, jotka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

## Toinen kysymys

32 Toisella kysymyksellään Oberster Gerichtshof kysyy lähinnä, voiko direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa tulkita siten, että tavaramerkin haltijalla on pelkästään tämän säännöksen perusteella oikeus saada määrätyn kolmannelle osapuolelle kieltö

käyttää haltijan tavaramerkkiä sellaisissa tuotteissa, jotka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

33 Oberster Gerichtshof toteaa ennakkoratkaisupyyntönsään, jota on myöhemmin täsmennetty, seuraavaa:

— toinen kysymys on esitetty, koska *Markenschutzgesetz*issä ei säädetä oikeudesta saada kieltomääräys ja koska se ei myöskään sisällä direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdasta vastaavaa säännöstä. Jos tavaramerkkioikeutta on loukattu, kieltomääräystä voidaan hakea ainoastaan silloin, kun menettelyllä on samanaikaisesti rikottu UWG:n 9 §:ää, jonka soveltaminen edellyttää sekaannusvaaraa, jota ei ole, kun kysymys on tavaramerkin haltijan alkuperäistuotteista;

— Itävallan oikeudessa, ainakaan sellaisena kuin sitä nykyisin sovelletaan, tavaramerkin haltija ei voi vedota oikeuteen saada kieltomääräys, joka kohdistuu siihen, joka harjoittaa tavaramerkkituotteiden rinnakkaistuontia tai jälleentuontia, jollei oikeus kieltomääräykseen perustu jo *Markenschutzgesetz*in 10 a §:n 1 momenttiin. Itävallan oikeuden mukaan on näin ollen esitettävä kysymys siitä, säädetäänkö tavaramerkkejä koskevan direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa, jonka sisältö on sama kuin *Markenschutzgesetz*in 10 a §:n 1 momentin sisältö, tällaisesta oikeudesta hakea kieltomääräyksen antamista ja voiko tavaramerkin haltija vaatia pelkästään tämän säännöksen perusteella sitä, että kolmannet osapuolet pidättyvät käyttämästä tavaramerkkiä tuotteissa, jotka on saatettu markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

34 Tältä osin on todettava, että direktiivin systematiikassa tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet määritellään 5 artiklassa, kun taas 7 artiklassa säädetään keskeisestä täsmennyksestä tähän määritelmään, koska siinä säädetään, että 5 artiklan mukaiset

oikeudet eivät anna tavaramerkin haltijalle oikeutta kieltää tavaramerkin käyttöä silloin, kun tässä säännöksessä säädetyt oikeuksien sammumisen edellytykset ovat täyttyneet.

35 Näin ollen on todettava, että vaikka direktiivissä jäsenvaltiot kiistatta veloitetaan panemaan täytäntöön säännökset, joiden perusteella tavaramerkin haltijan on sen oikeuksia loukattaessa voitava saada määrätyksi kolmansille osapuolille kielto käyttää tavaramerkkiään, tämä velvoite perustuu kuitenkin direktiivin 5 artiklan eikä sen 7 artiklan säännöksiin.

36 Tämä huomioon ottaen on ensinnäkin todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivillä ei sinänsä voida asettaa velvoitteita yksityiseen oikeussubjektiin nähden, ja siihen ei siis sinänsä voida vedota tällaista henkilöä vastaan. Toiseksi on korostettava, että tämän saman oikeuskäytännön mukaan kansallisen tuomioistuimen on kansallista lainsäädäntöä soveltaessaan, riippumatta siitä, onko kyse direktiiviä edeltävistä vai sen jälkeen annetuista säännöksistä, tulkittava kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta perustamissopimuksen 189 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitettu tulos saavutettaisiin (ks. asia C-106/89, *Marleasing*, tuomio 13.11.1990, Kok.1990, s. I-4135, 6 ja 8 kohta sekä asia C-91/92, *Faccini Dori*, tuomio 14.7.1994, Kok.1994, s. I-3325, 20 ja 26 kohta).

37 Näin ollen toiseen kysymykseen on vastattava — äsken esitetyllä varauksella, että kansallisen tuomioistuimen on tulkittava kansallista oikeutta mahdollisimman pitkälti yhteisön oikeuden mukaisesti — että direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa ei voida tulkita siten, että pelkästään tämän säännöksen perusteella tavaramerkin haltijalla on oikeus saada määrätyksi kolmannelle osapuolelle kielto käyttää haltijan tavara-

merkkiä sellaisissa tuotteissa, jotka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

## Oikeudenkäyntikulut

- 38 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Itävallan, Saksan, Ranskan, Italian, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille sekä komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

## YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Oberster Gerichtshofin 15.10.1996 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

- 1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 1 kohdan kanssa ovat ristiriidassa sellaiset kansalliset säännöt, joiden mukaan tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet sammuvat sellaisten tuotteiden osalta, jotka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

- 2) Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 1 kohtaa ei voida tulkita siten, että pelkäs­tään tämän säännöksen perusteella tavaramerkin haltijalla on oikeus saada määrätyn kolmannelle osapuolelle kielto käyttää haltijan tavaramerkkiä sellaisissa tuotteissa, jotka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella tätä tavaramerkkiä käyttäen.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Wathelet

Schintgen

Mancini

Moitinho de Almeida

Murray

Edward

Jann

Sevón

Ioannou

Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä heinäkuuta 1998.

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja

presidentti