

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

8 päivänä huhtikuuta 2003 *

Asiassa C-244/00,

jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Van Doren + Q. GmbH

vastaan

Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH ja

Michael Orth

ennakkoratkaisun EY 28 ja EY 30 artiklan sekä 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 1 kohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen sekä tuomarit C. Gulmann (esittelevä tuomari), A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric ja S. von Bahr,

julkisasiamies: C. Stix-Hackl,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Rühl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH ja Michael Orth, edustajanaan Rechtsanwalt K. Seidelmann,

— Saksan hallitus, asiamiehinään A. Dittrich ja T. Jürgensen,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään G. de Bergues ja A. Maitrepierre,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään K. Banks, avustajinaan Rechtsanwalt I. Brinker ja Rechtsanwalt W. Berg,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH:n ja Michael Orthin, Saksan hallituksen, Ranskan hallituksen ja komission 8.1.2002 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 18.6.2002 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Bundesgerichtshof on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 11.5.2000 tekemälään välipäätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 19.6.2000, EY 234 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen EY 28 ja EY 30 artiklan sekä 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; jäljempänä direktiivi), 7 artiklan 1 kohdan tulkinnasta.
- 2 Tämä kysymys on esitetty asiassa, jossa kantajana on Van Doren + Q. GmbH-niminen yhtiö (jäljempänä Van Doren), jonka kotipaikka on Köln (Saksa) ja

joka harjoittaa vaatteiden tukku- ja vähittäiskauppaa, ja vastaajina Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH -niminen yhtiö (jäljempänä Lifestyle), jonka kotipaikka on Berliini (Saksa), ja Michael Orth, joka on viimeksi mainitun yhtiön johtaja, ja jossa on kyse siitä, että Lifestyle myy Stüssy-merkkisiä vaatteita, joiden myymiseen Van Dorenilla on yksinoikeus Saksassa.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 3 Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklassa, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 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;

3. Edellä [1 kohdassa] säädetyn edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

— —

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

— — .”

4 Direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

5 Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdalla, kun sitä luetaan yhdessä kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan kanssa, on

muutettu direktiivin 7 artiklan 1 kohtaa sopimuksen johdosta siten, että sana ”yhteisössä” on korvattu ilmaisulla ”sopimuspuolella”.

- 6 Direktiivin 5 artiklan 1 ja 3 kohta on pantu täytäntöön Saksan oikeudessa Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen -nimisen, 25.10.1994 annetun lain (laki tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta; BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä MarkenG) 14 §:n 1—3 momentilla ja direktiivin 7 artiklan 1 kohta kyseisen lain 24 §:n 1 momentilla.

Pääasiassa kyseessä oleva riita ja ennakkoratkaisukysymys

- 7 Stussy Inc., jonka kotipaikka on Irvine (Yhdysvallat), on vaatteita, erityisesti paitoja, shortseja, uimapukuja, T-paitoja, verryttelypukuja, liivejä ja housuja varten rekisteröidyn sana- ja kuviomerkin Stüssy haltija. Tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita myydään maailmanlaajuisesti. Tavaroidella ei ole mitään erityisiä tunnusmerkkejä, joiden perusteella ne voitaisiin lukea kuuluvaksi jollekin tietylle myyntialueelle.

- 8 Van Dorenilla on 1.5.1995 tehdyn jälleenmyyntisopimuksen mukaan yksinoikeus myydä Stussy Inc:n tavaroita Saksassa. Stussy Inc. on valtuuttanut Van Dorenin esittämään tuomioistuimissa kolmansia vastaan omissa nimissään tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien loukkaamisen lopettamista koskevia vaatimuksia sekä vahingonkorvausvaatimuksia.

- 9 Van Dorenin mukaan jokaisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa on vain yksi Stüssy-merkkisten tavaroiden yksinmyyjä ja päämaahantuoja, joka on

sopimuksen nojalla velvollinen olemaan antamatta kyseisiä tavaroita välittäjille jälleenmyytäväksi oman sopimusalueensa ulkopuolelle.

- 10 Lifestyle myy Saksassa Stüssy-merkkisiä tavaroita, joita se ei ole hankkinut Van Dorenilta.
- 11 Van Doren nosti saksalaisissa tuomioistuimissa kanteen Lifestylea ja Michael Orthia vastaan. Kanteessaan se vaati, että vastaajat velvoitetaan lopettamaan Stüssy-merkkisten tavaroiden myyminen ja toimittamaan tiedot 1.1.1995 lähtien toteuttamistaan liiketoimista ja että niiden todettaisiin olevan vahingonkorvausvelvollisia tästä päivämäärästä lukien. Kantaja väitti, että Lifestylen myymät tavarat oli alun perin saatettu markkinoille Yhdysvalloissa ja että tavaramerkin haltija ei ollut antanut lupaa niiden myynnille Saksan liittotasavallassa tai muussa jäsenvaltiossa.
- 12 Lifestyle ja Michael Orth vaativat näiden vaatimusten hylkäämistä ja vetosivat siihen, että tavaramerkkiin perustuvat oikeudet olivat sammuneet kyseisten tavaroiden osalta. Tavarat oli niiden mukaan hankittu Euroopan talousalueelta, missä tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu oli saattanut ne markkinoille. Lifestyle oli hankkinut lokakuussa 1996 koeostona siltä ostetun vaatteiden Euroopan talousalueelta eräältä välittäjältä, jonka Lifestyle ja Michael Orth olettivat puolestaan hankkineen vaatteiden hyväksytyltä jälleenmyyjältä.
- 13 Lifestyle väitti, ettei se ollut velvollinen nimeämään tavarantoimittajiaan ainaakaan niin kauan kuin Van Doren ei ole osoittanut jakeluverkostonsa ehdotonta aukottomuutta.

- 14 Suurin osa kanteessa esitetyistä vaatimuksista hyväksyttiin ensimmäisessä oikeusasteessa.
- 15 Lifestylen ja Michael Orthin muutoksenhaku johti sitä vastoin Van Dorenin vaatimusten hylkäämiseen. Muutoksenhakutuomioistuimien katsoi, että Van Dorenin olisi pitänyt esittää sellaisia seikkoja, jotka olisivat osoittaneet tiettyssä määrin todennäköiseksi, että asianomaiset tavarat oli tuotu Euroopan talousalueelle ja saatettu markkinoille siellä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.
- 16 Van Doren on tehnyt Bundesgerichtshofiin Revision-valituksen.
- 17 Bundesgerichtshof toteaa ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessään, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön nojalla (asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4799 ja asia C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999, Kok. 1999, s. I-4103) tavaramerkkiin perustuvat oikeudet sammuvat direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella tavaramerkkiä käyttäen, mutta ne eivät sammu silloin, kun tavarat on saatettu ensimmäistä kertaa markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella.
- 18 Bundesgerichtshof katsoo, että lähtökohtaisesti vastaajan on näytettävä toteen tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumisedellytysten täyttyminen, johon MarkenG:n 24 §:n 1 momentin nojalla voidaan puolustukseksi vedota, niiden yleisten periaatteiden mukaisesti, joiden mukaan oikeudenkäynnin kunkin asianosaisen on näytettävä toteen sen oikeussäännön, johon hän vetoaa, soveltamisedellytysten täyttyminen.

- 19 Bundesgerichtshofin mukaan näihin yleisiin periaatteisiin perustuvan todistustaakan kääntäminen tavaramerkkioikeudessa olisi järjestelmän systematiikan vastaista, sillä tällöin hylättäisiin ilman riittäviä perusteita sopimussuhteen ulkopuolista vahingonkorvausvastuuta koskeva perinteinen toteennäyttämisyjärjestelmä, jonka mukaan silloin, kun suojatun oikeushyvän loukkaamista koskeva tunnusmerkistö täyttyy, loukatun oikeussubjektin ei tarvitse näyttää oikeudenvastaisuutta toteen, vaan sen, jonka väitetään syyllistyneen loukkaukseen, on yleensä osoitettava, ettei oikeudenvastaisuutta ole tapahtunut. Lisäksi todistustaakan kääntämisellä puututtaisiin tavaramerkin haltijan yksinoikeuteen suhteettomasti. Euroopan talousalueen laajuista sammumisvaikutusta rajoitettaisiin niin huomattavasti, ettei sillä olisi enää juurikaan merkitystä, vaikka se, jonka väitetään loukanneen tavaramerkkioikeutta, voisi helposti osoittaa kyseisten tavaroiden alkuperän.
- 20 Bundesgerichtshof esittää, että MarkenG:n 14 §:n 2 momentissa kielletään kolmansia käyttämästä tavaramerkkiä ”ilman tavaramerkin haltijan suostumusta”. Kansallinen tuomioistuin katsoo, että vaikka tavaramerkin haltijan on näytettävä toteen, että tavaramerkkiä on todellakin käytetty tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, kolmannen, jota vastaan on ryhdytty toimenpiteisiin, on näytettävä toteen tavaramerkin haltijan mahdollisesti antama suostumus, jos hän haluaa vedota siihen.
- 21 Bundesgerichtshof korostaa kuitenkin, että mikäli todistustaakka on kolmannella, jota vastaan tavaramerkin haltija on nostanut kanteen, vaarana on, että niiltä elinkeinonharjoittajilta, jotka eivät ole sidoksissa tavaramerkin haltijaan, kielletään täysin tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynti myös niissä tapauksissa, joissa tavarat on saatettu markkinoille Euroopan talousalueella tavaramerkin haltijan suostumuksella. Elinkeinonharjoittaja kykenee yleensä vaikeuksitta osoittamaan, keneltä hän on hankkinut tavarat, mutta hän ei kuitenkaan kykene velvoittamaan tavarantoimittajiaan ilmoittamaan hänelle, keneltä tavarantoimittajat itse ovat hankkineet tavarat, tai nimeämään myyntiketjun muita elinkeinonharjoittajia. Vaikka hän kykenisikin seuraamaan myyntiketjua tavaramerkin haltijaan saakka ja osoittamaan, että tavarat on saatettu tavaramerkin haltijan suostumuksella markkinoille Euroopan talousalueella, hän saattaisi menettää hankintalähteensä välittömästi.

- 22 Tällöin on olemassa vaara, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä kansallisten markkinoiden eristämiseen.
- 23 Tästä syystä Bundesgerichtshof kysyy, eikö EY 28 artiklassa määrätä tekemään poikkeus yleiseen sääntöön, jonka mukaan kolmansilla on rajoittamaton todistustaakka tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumisedellytysten täyttymisestä. Ratkaisu voisi Bundesgerichtshofin mielestä olla se, että kolmannen todistustaakka riippuisi siitä, onko tavaramerkin haltija ensin kohtuullisessa määrin käyttänyt käytettävissään olevia mahdollisuuksia erottaa merkeillä tavarat, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella, tavaroista, jotka on saatettu markkinoille tämän alueen ulkopuolella. Mikäli tavaramerkin haltijan olisi katsottava menettelevän järjestelmällisesti näin, kolmannen velvollisuutena olisi näyttää toteen sammumisen, johon hän on vedonnut, edellytysten täyttyminen, koska tavarat olisi ensi arviolta voitu saattaa ensimmäisen kerran markkinoille vain Euroopan talousalueen ulkopuolella.
- 24 Bundesgerichtshof, joka katsoo, että pääasiassa kyseessä olevan riidan ratkaisu riippuu EY 28 ja EY 30 artiklan sekä direktiivin 7 artiklan 1 kohdan tulkinnasta, on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko EY 28 ja EY 30 artiklaa tulkittava siten, että niiden perusteella sellaisten kansallisten säännösten soveltaminen on sallittua, joiden mukaan tavaramerkkiin perustuvan oikeuden loukkaajan, jota vastaan on nostettu kanne tietyllä tavaramerkillä varustettujen alkuperäistavaroiden myynnin vuoksi, ja joka vetoaa — — ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 7 artiklassa tarkoitettuun tavaramerkkioikeuden sammumiseen, on tuotava esiin ja tarvittaessa näytettävä toteen se, että tavaramerkin haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut hänen myymänsä tavarat jo aiemmin ensimmäistä kertaa markkinoille Euroopan talousalueella?”

Ennakkoratkaisukysymyksen arviointi

- 25 Direktiivin 5 ja 7 artiklassa yhteisön lainsäätäjä on vahvistanut yhteisönlaajuisen sammumisen säännön eli säännön, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa tavaramerkkiin perustuvan oikeutensa perusteella kieltää tavaramerkin käyttämistä niitä tavaroita varten, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella tätä tavaramerkkiä käyttäen. Antaessaan nämä säännökset yhteisön lainsäätäjä ei ole jättänyt jäsenvaltioille mahdollisuutta säätää kansallisessa lainsäädännössään siitä, että tavaramerkkiin perustuvat oikeudet sammuvat myös sellaisten tavaroiden osalta, jotka on saatettu markkinoille kolmansissa maissa (em. asia *Silhouette International Schmied*, tuomion 26 kohta ja yhdistetyt asiat C-414/99—C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001, Kok. 2001, s. I-8691, 32 kohta).
- 26 Direktiivin vaikutuksena on siis, että tavaramerkin haltijalla olevat oikeudet sammuvat vain niissä tilanteissa, joissa tavarat saatetaan markkinoille Euroopan talousalueella, ja että tavaramerkin haltija voi myydä tavaroitaan tämän alueen ulkopuolella ilman, että tällaisesta myynnistä seuraa, että hänellä Euroopan talousalueella olevat oikeudet sammuisivat. Täsmentäessään, että tavaroiden markkinoille saattaminen Euroopan talousalueen ulkopuolella ei sammuta tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää näiden tavaroiden tuontia ilman hänen suostumustaan, yhteisöjen lainsäätäjä on näin ollen mahdollistanut sen, että tavaramerkin haltija voi määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä liikkeelle laskemisesta Euroopan talousalueella (em. asia *Sebago* ja *Maison Dubois*, tuomion 21 kohta sekä em. yhdistetyt asiat *Zino Davidoff* ja *Levi Strauss*, tuomion 33 kohta).
- 27 Suullisessa käsittelyssä pääasian vastaajat, Saksan ja Ranskan hallitukset sekä komissio keskustelivat siitä, mikä vaikutus edellä mainitulla yhdistetyissä asioissa

Zino Davidoff ja Levi Strauss annetulla tuomiolla, joka annettiin ennakkoratkaisupyyntöä esittämistä koskevan välipäätöksen tekemisen jälkeen, mahdollisesti on tässä asiassa esitettyyn ennakkoratkaisukysymykseen annettavan vastauksen kannalta.

- 28 On todettava, että tähän tuomioon johtaneet asiat poikkesivat nyt esillä olevasta asiasta.
- 29 Näissä yhdistetyissä asioissa, joissa yhteisöjen tuomioistuin joutui tarkastelemaan kysymystä tahdonilmauksen esittämistavasta ja näyttöä siitä, oliko tavaramerkin haltija antanut suostumuksensa tavaroiden markkinoille saattamiseen Euroopan talousalueella, oli selvää, että tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu oli saattanut riidanalaiset tavarat markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella, minkä jälkeen kolmannet olivat tuoneet tavarat Euroopan talousalueelle ja saattaneet ne siellä markkinoille. Edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetun tuomion 46, 54 ja 58 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että tällaisissa tilanteissa tavaramerkin haltijan suostumusta siihen, että tavarat saatetaan markkinoille Euroopan talousalueella, ei voida olettaa annetuksi, vaan suostumuksen on oltava nimenomainen tai hiljainen ja suostumuksen antamiseen vetoavan elinkeinonharjoittajan on näytettävä suostumuksen antaminen toteen.
- 30 Nyt esillä olevassa asiassa pääasian ratkaisu riippuu erityisesti siitä, onko tavarat saatettu markkinoille ensi kerran Euroopan talousalueella vai sen ulkopuolella. Pääasian kantaja väittää, että tavaramerkin haltija on alun perin saattanut tavarat markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolelle, kun taas pääasian vastaajat väittävät, että tavarat on saatettu alun perin markkinoille Euroopan talousalueella, joten tavaramerkin haltijan yksinoikeus on sammunut kyseisellä alueella direktiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
- 31 Tällaisessa tilanteessa nousee erityisesti esille kysymys siitä, kenellä on todistustaakka siitä paikasta, jossa tavaramerkillä varustetut tavarat on ensimmäisen kerran saatettu markkinoille, jos paikasta vallitsee erimielisyys.

- 32 Tältä osin on syytä muistuttaa, että direktiivin 5—7 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu ne jäsenvaltioiden kansalliset säännökset, jotka koskevat tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia, ja että näissä artikloissa määritellään näin ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on yhteisössä (em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 39 kohta).
- 33 Direktiivin 5 artiklassa tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka perusteella haltija saa muun muassa kieltää muita ilman hänen suostumustaan maahantuomasta tai saattamasta markkinoille tavaramerkin haltijan tavaramerkillä varustettuja tavaroita. Direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädetään poikkeuksesta tähän pääsääntöön, koska siinä säädetään, että tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella (ks. em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 40 kohta).
- 34 Näin ollen yksinoikeuden sammuminen on seurausta joko siitä, että tavaramerkin haltija antaa nimenomaisesti tai hiljaisesti suostumuksensa siihen, että tavarat saatetaan markkinoille Euroopan talousalueella tai että hän itse saattaa tavarat markkinoille Euroopan talousalueella. Tavaramerkin haltijan antama suostumus tai se, että hän saattaa tavarat markkinoille Euroopan talousalueella, eli seikat, jotka vastaavat yksinoikeudesta luopumista, ovat siis kummatkin ratkaisevia tekijöitä tämän oikeuden sammumisen kannalta (ks. suostumuksen osalta em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 41 kohta).
- 35 Kansallinen tuomioistuin esittää, että Saksan oikeuden mukaan kolmas, jota vastaan tavaramerkin haltija on nostanut kanteen, voi puolustukseksi vedota tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumiseen, joten lähtökohtaisesti sammumiseen vetoavan kolmannen on näytettävä toteen sammumisedellytysten täyttyminen.
- 36 Tällainen todistelusääntö on sopusoinnussa yhteisön oikeuden ja erityisesti direktiivin 5 ja 7 artiklan kanssa.

- 37 Tämän todistelusäännön muuttaminen voi kuitenkin olla tarpeen, jotta turvataisiin tavaroiden vapaa liikkuvuus, josta määrätään erityisesti EY 28 ja EY 30 artiklassa.
- 38 Näin on tehtävä silloin, kun kyseinen sääntö voisi mahdollistaa sen, että tavaramerkin haltija eristää kansalliset markkinat, ja edistäisi näin jäsenvaltioissa mahdollisesti vallitsevien hintaerojen ylläpitämistä (ks. vastaavasti erityisesti asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6227, 23 kohta).
- 39 Kuten kansallinen tuomioistuin toteaa, todellinen vaara kansallisten markkinoiden eristämisestä on olemassa esimerkiksi tilanteissa, joissa, kuten pääasiassa, tavaramerkin haltija myy tavaroitaan Euroopan talousalueella yksinmyyntijärjestelmää käyttäen.
- 40 Jos kolmannen olisi tällaisissa tilanteissa esitettävä näyttö siitä paikasta, jossa tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat ensimmäisen kerran markkinoille, tavaramerkin haltija voisi estää hankittujen tavaroiden markkinoille saattamisen ja poistaa näin menetellen jatkossa kolmansilta kaikki uudet mahdollisuudet hankkia tavaroita tavaramerkin haltijan Euroopan talousalueella olevan yksinmyyntiverkon jäseniltä, jos kolmas onnistuisi näyttämään toteen, että hän oli hankkinut tavarat tältä jäseneltä.
- 41 Tästä on siis seurattava, että kun kolmas, jota vastaan on nostettu kanne, onnistuu näyttämään toteen, että on olemassa todellinen vaara kansallisten markkinoiden eristämisestä, jos todistustaakka siitä, että tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella, olisi hänellä, tavaramerkin haltijan tehtävänä on osoittaa, että hän

itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat alun perin markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tästä esitetään näyttö, kolmannen on osoitettava, että tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa tavaroiden myöhemmälle Euroopan talousalueella tapahtuvalle myynnille (ks. em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 54 kohta).

- 42 Ennakkoratkaisukysymykseen on näin ollen vastattava, että todistelusääntö, jonka mukaan kolmas, jota vastaan tavaramerkin haltija on nostanut kanteen, voi puolustukseksi vedota tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumiseen, joten lähtökohtaisesti hänen on sammumiseen näin vedotessaan näytettävä toteen sammumisedellytysten täyttyminen, on sopusoinnussa yhteisön oikeuden ja erityisesti direktiivin 5 ja 7 artiklan kanssa. Tämän todistelusäännön muuttaminen voi kuitenkin olla tarpeen, jotta turvattaisiin tavaroiden vapaa liikkuvuus, josta määrätään erityisesti EY 28 ja EY 30 artiklassa. Niinpä jos kolmas onnistuu näyttämään toteen, että jos todistustaakka tästä olisi hänellä, on olemassa todellinen vaara kansallisten markkinoiden eristämisestä erityisesti silloin, kun tavaramerkin haltija myy tavaroitaan Euroopan talousalueella yksinmyyntijärjestelmää käyttäen, tavaramerkin haltijan tehtävänä on osoittaa, että hän itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat alun perin markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tästä esitetään näyttö, kolmannen on tällöin osoitettava, että tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa tavaroiden myöhemmälle Euroopan talousalueella tapahtuvalle myynnille.

Oikeudenkäyntikulut

- 43 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Saksan ja Ranskan hallituksille ja 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 Bundesgerichtshofin 11.5.2000 tekemällään välipäätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti:

Todistelusääntö, jonka mukaan kolmas, jota vastaan tavaramerkin haltija on nostanut kanteen, voi puolustukseensa vedota tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammumiseen, joten lähtökohtaisesti hänen on sammumiseen näin vedotessaan näytettävä toteen sammumisedellytysten täyttyminen, on sopusoinnussa yhteisön oikeuden ja erityisesti 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, 5 ja 7 artiklan kanssa. Tämän todistelusäännön muuttaminen voi kuitenkin olla tarpeen, jotta turvattaisiin tavaroiden vapaa liikkuvuus, josta määrätään erityisesti EY 28 ja EY 30 artiklassa. Niinpä jos kolmas onnistuu näyttämään toteen, että jos todistustaakka tästä olisi hänellä, on olemassa todellinen vaara kansallisten markkinoiden eristämisestä erityisesti silloin, kun tavaramerkin haltija myy tavaroitaan Euroopan talousalueella yksinmyyntijärjestelmää käyttäen, tavara-

merkin haltijan tehtävänä on osoittaa, että hän itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat alun perin markkinoille Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tästä esitetään näyttö, kolmannen on tällöin osoitettava, että tavaramerkin haltija on antanut suostumuksensa tavaroiden myöhemmälle Euroopan talousalueella tapahtuvalle myynnille.

Rodríguez Iglesias

Puissochet

Wathelet

Schintgen

Gulmann

La Pergola

Jann

Skouris

Macken

Colneric

von Bahr

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä huhtikuuta 2003.

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja

presidentti